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

DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Marzo 2023

ÍNDICE GENERAL COMPLETO

PARTE GENERAL

1.	INTRODUCCIÓN	PG-1
2.	NOTAS EXPLICATIVAS	PG-2
3.	OBSERVACIONES GENERALES	PG-5

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

A1.	PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD	A-2
A2.	ADMISIÓN A TRÁMITE	A-4
A3.	ADMISIÓN DE SOLICITUD DIVISIONAL	A-12
A4.	ENTRADA EN FASE NACIONAL DE UNA SOLICITUD PCT	A-14
A5.	PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL	A-16
A6.	EXAMEN DE OFICIO	A-17
A7.	PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD	A-31
A8.	OBSERVACIONES DE TERCEROS A LA SOLICITUD	A-34

PARTE B IET Y OPINIÓN ESCRITA

B1.	INTRODUCCIÓN	B-1
B2.	ACTUACIONES PREVIAS A LA BÚSQUEDA	B-3
B3.	BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA	B-9
B4.	UNIDAD DE INVENCIÓN	B-13
B5.	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA	B-15
B6.	OPINIÓN ESCRITA	B-25

B7. TRASLADO Y PUBLICACIÓN DEL IET B-45

PARTE C EXAMEN SUSTANTIVO

C1. SOLICITUD DE EXAMEN SUSTANTIVO C-3

C2. CASOS DE EXAMEN SUSTANTIVO C-5

C3. COMISIÓN DE EXAMEN C-11

C4. LA RESOLUCIÓN C-13

C5. PUBLICACIÓN DE LA CONCESIÓN C-14

PARTE D OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN

D1. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES D-3

D2. PRESENTACIÓN Y TRASLADO DE LAS OPOSICIONES D-4

D3. EXAMEN DE LAS OPOSICIONES. COMISIÓN DE OPOSICIÓN D-12

D4. RESOLUCIÓN DE LAS OPOSICIONES D-16

D5. PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN/MENCIÓN EN EL BOPI D-17

D6. RECURSOS D-19

D7. CONCURRENCIA DE PROCEMIENTO JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN D-20

D8. CADUCIDAD O RENUNCIA DE LA PATENTE OBJETO DE OPOSICIÓN D-22

D9. RETIRADA DE UNA OPOSICIÓN D-23

D10. EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN D-24

PARTE E COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO

E1. INTRODUCCIÓN E-1

E2. COMUNICACIONES FORMALES E-2

E3. COMUNICACIONES INFORMALES E-8

E4. VISTAS ORALES E-10

E5. REPRESENTACIÓN E-17

E6. MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O LA PATENTE CONCEDIDA E-20

E7. CORRECCIÓN DE ERRORES E-41

E8. MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS E-44

E9. RETIRADA DE LA SOLICITUD O LA PATENTE CONCEDIDA E-46

E10. RENUNCIA DE LA PATENTE E-48

E11. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E-50

E12. CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS E-58

E13. CAMBIO DE MODALIDAD E-65

E14. SOLICITUDES DIVISIONALES E-67

E15. PROGRAMAS DE CONCESIÓN ACELERADA (CAP) E-70

E16. TASAS Y ANUALIDADES E-72

E17. SOLICITUDES Y PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA E-77

PARTE F LA SOLICITUD DE PATENTE

F1. INTRODUCCIÓN F-1

F2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD F-2

F3. CONTENIDO DE LA SOLICITUD (SALVO REIVINDICACIONES) F-7

F4. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN F-23

F5. REIVINDICACIONES F-39

F6. UNIDAD DE INVENCIÓN F-119

F7. PRIORIDAD F-185

PARTE G PATENTABILIDAD

G1.	INTRODUCCIÓN	G-1
G2.	CONSIDERACIÓN DE INVENCIÓN. CARÁCTER TÉCNICO	G-3
G3.	NO INVENCIONES. AUSENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO	G-8
G4.	EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD	G-64
G5.	APLICACIÓN INDUSTRIAL	G-85
G6.	ESTADO DE LA TÉCNICA	G-89
G7.	NOVEDAD	G-112
G8.	ACTIVIDAD INVENTIVA	G-137

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

PARTE GENERAL

DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Marzo 2023

ÍNDICE

PARTE GENERAL 1

1. INTRODUCCIÓN 1

2. NOTAS EXPLICATIVAS 2

2.1 ESQUEMA GENERAL 2

2.2 ABREVIATURAS UTILIZADAS 4

3. OBSERVACIONES GENERALES 5

PARTE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

2. NOTAS EXPLICATIVAS

2.1 ESQUEMA GENERAL

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

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

Parte B IET y Opinión Escrita

Parte C Examen sustantivo

Parte D Oposiciones, limitación y revocación

Parte E Comunicaciones y aspectos comunes del procedimiento

Parte F La solicitud de patente

Parte G Patentabilidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 ABREVIATURAS UTILIZADAS

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

3. OBSERVACIONES GENERALES

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

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

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

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

PARTE A

ADMISIÓN A TRÁMITE
EXAMEN DE OFICIO
PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

DEPARTAMENTO DE PATENTES E
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Marzo 2023

ÍNDICE GENERAL

PARTE A ADMISIÓN A TRÁMITE, EXAMEN DE OFICIO Y PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD 1

A1. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 2

A2. ADMISIÓN A TRÁMITE 4

A2.1. COMPROBACIÓN PARA OTORGAR FECHA DE PRESENTACIÓN 6

A2.2. COMPROBACIÓN DEL PAGO DE TASAS 9

A2.3. NOTIFICACIONES DE LA ADMISIÓN A TRÁMITE 9

A2.4. ADMISIÓN EN EL PROGRAMA CAP 10

A3. ADMISIÓN DE SOLICITUD DIVISIONAL 12

A4. ENTRADA EN FASE NACIONAL DE UNA SOLICITUD PCT 14

A5. PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL 16

A6. EXAMEN DE OFICIO 17

A6.1. INTRODUCCIÓN 17

A6.2. REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE OFICIO 17

A6.3. NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS 29

A6.4. DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD 29

A7. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD 31

A8. OBSERVACIONES DE TERCEROS A LA SOLICITUD 34

ÍNDICE DETALLADO

PARTE A ADMISIÓN A TRÁMITE, EXAMEN DE OFICIO Y PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD 1

A1. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 2

A2. ADMISIÓN A TRÁMITE 4

A2.1. COMPROBACIÓN PARA OTORGAR FECHA DE PRESENTACIÓN 6

A2.1.1. Documentación mínima exigida para otorgar fecha de presentación 6

A2.1.2. Incorporación por referencia o remisión a una solicitud anterior 6

A2.1.3. Partes omitidas de la descripción o dibujos omitidos 7

A2.2. COMPROBACIÓN DEL PAGO DE TASAS 9

A2.3. NOTIFICACIONES DE LA ADMISIÓN A TRÁMITE 9

A2.4. ADMISIÓN EN EL PROGRAMA CAP 10

A3. ADMISIÓN DE SOLICITUD DIVISIONAL 12

A4. ENTRADA EN FASE NACIONAL DE UNA SOLICITUD PCT 14

A5. PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL 16

A6. EXAMEN DE OFICIO 17

A6.1. INTRODUCCIÓN 17

A6.2. REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE OFICIO 17

A6.2.1. Requisitos relativos a la patentabilidad 17

A6.2.2. Requisitos formales 18

(a) Idioma 18

(b) Instancia 18

(b1) Modalidad 18

(b2) Tipo de solicitud 18

(i) Solicitudes divisionales 19

(ii) Cambio de modalidad 19

(iii) Transformación de una solicitud de patente europea 19

(iv) Entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT 19

(b3) Título de la invención 20

(b4) Identificación del solicitante 20

(i) Personas físicas 20

(ii) Personas jurídicas 20

(iii) Solicitante sin domicilio/sede en España 20

(iv) Porcentaje de titularidad 20

(b5) Designación del inventor o inventores 21

(i) Nombre y apellido/s de el/la inventor/a o inventores 21

(ii) Modo de obtención del derecho 21

(iii) Renuncia de el/la inventor/a 21

(b6) Identificación del representante 21

(b7) Reivindicación de prioridad 23

(b8) Incorporación por referencia o remisión a una solicitud anterior 23
(b9) Exhibición en exposiciones oficiales 24
(b10) Depósito de material biológico 24
(b11) Lista de secuencias 25
(b12) Relación de documentos que acompañan la solicitud 25
(b13) Firma 25
(c) Descripción 25
(d) Dibujos 26
(e) Reivindicaciones 26
(f) Resumen 26
(g) Formalidades del Anexo del Reglamento 27
(g1) Requisitos formales objeto de examen 27
(g2) Descripción 27
(g3) Reivindicaciones 28
(g4) Dibujos 28
A6.3. NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS 29
A6.4. DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD 29
A7. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD 31
A8. OBSERVACIONES DE TERCEROS A LA SOLICITUD 34

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

La parte A de estas Directrices se refiere a las etapas del procedimiento de concesión nacional de patentes, recogidas esencialmente, aunque no de forma exclusiva, en los art. 22 y 32 a 35, 37 y 38 de la Ley de Patentes 24/2015 y en los art. 16 a 25, 31 y 32 de su Reglamento de Ejecución (RP). Dichas etapas son las siguientes:

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

Las citadas etapas se refieren fundamentalmente al examen del cumplimiento de formalidades de la solicitud. Cada una de estas tareas es realizada por el personal de la OEPM que a continuación se indica:

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

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

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

Esta parte A hace referencia a otras partes de estas Directrices, en particular a la parte F, concerniente a la solicitud de patente.

A1. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD

Art. 22 y 32 LP, art.16 RP

Una solicitud de patente se puede presentar tanto directamente en la sede de la OEPM como en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma, incluidos los Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial. Asimismo podrá presentarse en los lugares previstos en el art. 16.4 de la LPACAP, en cuyo caso la solicitud deberá estar dirigida a cualquier órgano competente para recibirla.

La presentación de la solicitud puede realizarse tanto en formato papel como en formato electrónico a través de la Sede Electrónica de la OEPM.

Cuando la solicitud se presente en papel, la presentación se puede realizar ante la OEPM o el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, quien hará constar en el momento de recibir la solicitud el número de registro, el día, la hora y minuto de depósito, tanto en el lugar destinado para ello en la instancia de la solicitud como, en su caso, en la documentación que la acompañe. Además, expedirá al depositante un recibo acreditativo de la presentación de la solicitud con el número de registro, el día, la hora y minuto de depósito. Si el solicitante hubiera aportado dos copias de la solicitud, el recibo podrá consistir en la consignación de dichos datos, número de registro, día, hora y minuto, en una de las copias de la solicitud que guardará el solicitante.

El día, hora y minuto consignado en el recibo se denomina **fecha de depósito**.

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

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

La OEPM asigna los números de solicitud de patentes de la siguiente manera y según la siguiente composición:

ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE SOLICITUD

P AAAA C NNNN

P: letra que indica Patente

AAAA: año de solicitud, p. ej. 2023, 2022, 2021, etc…

C: código de control

0 presentación en formato papel

3 presentación electrónica

5 entrada en fase nacional de solicitud PCT en formato papel

9 entrada en fase nacional de solicitud PCT electrónica

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

Ejemplos:

P 2023 0 0001 *primera solicitud en formato papel del año 2023*

P 2022 3 0002 *segunda solicitud electrónica del año 2022*

P 2018 5 0003 *tercera entrada en fase nacional del año 2018 en formato papel*

P 2020 9 0004 *cuarta entrada en fase nacional del año 2020 electrónica*

A2. ADMISIÓN A TRÁMITE

Art. 24 y 33 LP, art.18 RP

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

La admisión a trámite de una solicitud de patente consiste en una serie de actuaciones cuyo objetivo primordial es otorgar a la solicitud una fecha de presentación, con las siguientes implicaciones legales:

- la solicitud con fecha de presentación tiene valor de depósito nacional a efectos de reivindicar una prioridad, en el sentido del artículo 4A del CUP (ver apartado F7.1);

- la fecha de presentación de una solicitud delimita el objeto de la misma, que no podrá modificarse posteriormente de manera que exceda el contenido de la solicitud inicialmente presentada (art. 48.5 LP). Conviene destacar que la LP, a diferencia de la legislación anterior, no permite en ningún caso el cambio de la fecha de presentación por modificación del objeto de la solicitud (ver apartado E6.3);

- la fecha de presentación inicia el plazo de duración de la vigencia de la patente (art. 58 LP).

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

Se consideran **oficinas autorizadas** para la recepción la OEPM y los órganos competentes de cualquier Comunidad Autónoma, incluidos los Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial.

Además, la solicitud se podrá presentar en los siguientes lugares previstos en el art. 16.4 LPACAP:

- 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.

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

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

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

La admisión a trámite consiste en realizar fundamentalmente dos comprobaciones:

- una primera comprobación en la que se verifica si se cumplen los requisitos para otorgar a la solicitud de patente una fecha de presentación (ver apartado A2.1.1).

- una segunda comprobación en la que se verifica si se han pagado la tasa de solicitud y la tasa del IET y si el importe es correcto.

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

A2.1. COMPROBACIÓN PARA OTORGAR FECHA DE PRESENTACIÓN

Arts. 24 y 33 LP; arts. 17 y 18 RP

A2.1.1. Documentación mínima exigida para otorgar fecha de presentación

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

a) una indicación expresa o implícita **en castellano** de que se solicita una patente

b) indicaciones **en castellano** que permitan identificar y contactar con el solicitante

En la práctica estas dos indicaciones se cumplimentan consignando en el modelo oficial de instancia (formulario 5101), respectivamente, la modalidad "Patente de invención" y los datos de identificación del solicitante, en los recuadros habilitados a tal efecto.

c) una parte que, a primera vista, **parezca constituir una descripción, presentada en cualquier idioma**, (en cuanto a la presentación de la traducción, ver apartado A6.2.2.(c)) o una **incorporación por referencia**, es decir, una remisión a una solicitud presentada con anterioridad (ver siguiente apartado A2.1.2).

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

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

Si los defectos no se subsanaran en la debida forma y en el plazo prescrito, la solicitud no será admitirá a trámite y **se tendrá por desistida**. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el BOPI.

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

Art. 24 LP, art. 17 y 19 RP

En el supuesto de que el solicitante, en lugar de presentar lo que a primera vista parezca ser una descripción, se remita a una solicitud anterior (ver apartado F2.5), se

comprobará que en la petición de incorporación por referencia a una solicitud anterior se ha indicado en castellano:

a) Que la remisión a la solicitud anterior reemplaza a la descripción y, en su caso, a los dibujos.

b) El número de la solicitud anterior, su fecha de presentación y la oficina en la que o para la que haya sido presentada.

c) Que la solicitud anterior ha sido presentada por el propio solicitante, su antecesor en derecho o su derechohabiente.

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

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

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

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

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

Art. 20 RP

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

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

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

i) completar la solicitud, aportando la documentación oportuna

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

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

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

En este caso, para que se puedan incorporar por referencia partes omitidas, en primer lugar, se deberá constatar que en el momento de la solicitud el solicitante ha indicado en la instancia que se reivindica una prioridad y ha aportado los datos de la misma (país, número, fecha). En ningún caso será admisible añadir la reivindicación de prioridad una vez en que la Oficina ha notificado un defecto de omisión, con el único efecto de beneficiarse de la incorporación por referencia.

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

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

a) Una petición para que el contenido de la solicitud anterior reivindicada se incorpore por referencia en la solicitud.

b) Una copia certificada de la solicitud anterior y, en su caso, una traducción al castellano, salvo que dichos documentos estén a disposición de la Oficina.

c) Una indicación del lugar en el que la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido figuran en la solicitud anterior

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

iii) no contestar a la notificación de defecto de omisión

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

A2.2. COMPROBACIÓN DEL PAGO DE TASAS

Art.33.3 LP y art.18.4 RP

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

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

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

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

A2.3. NOTIFICACIONES DE LA ADMISIÓN A TRÁMITE

Art. 21 RP

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

- **separadamente**, otorgando los siguientes plazos:

  - **dos meses** para defectos que impidan dar fecha de presentación

  - **un mes** para defectos en el pago de las tasas

- **en una única notificación conjunta**

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

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

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

A2.4. ADMISIÓN EN EL PROGRAMA CAP

Disposición Adicional 6ª LP

Instrucción CAP LP

En el momento de presentación de una solicitud de patente o de entrada en fase nacional de una solicitud PCT, el solicitante puede acogerse al programa de Concesión Acelerada de Patentes (CAP), que se encuentra descrito en el apartado E15 de estas Directrices. Para acogerse a este programa, es suficiente con solicitarlo en el momento de presentar la solicitud de patente y no implica el pago de una tasa específica.

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

- Que la solicitud de patente nacional o PCT en fase nacional sobre la que se aplica el programa no reivindica prioridad anterior.

- Que además de las tasas de solicitud de patente y de realización del IET, **ha solicitado el examen sustantivo y ha abonado la tasa para su realización**, según lo dispuesto en el art. 39 LP.

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

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

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

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

A3. ADMISIÓN DE SOLICITUD DIVISIONAL

Arts. 29, 44 y 45 RP

Resolución sobre reembolso y dispensa de ciertas tasas

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

Además, se verificará que se han abonado la tasa de solicitud y la tasa de IET.

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

A la hora de verificar el pago de la tasa de IET en la solicitud divisional, hay que comprobar si durante la tramitación de la solicitud inicial (expediente principal), el solicitante ya hubiera pagado tasas adicionales (una tasa adicional por solicitud de IET por cada invención adicional reivindicada). A la vista de las tasas adicionales abonadas en la solicitud inicial, se determinará si es necesario pagar la tasa de IET en la solicitud divisional.

Si se abonó la tasa adicional, no tendrá que pagar, respecto de la solicitud divisional, la tasa de realización del IET.

Ahora bien, si, a pesar de haberse pagado tasas adicionales en la solicitud inicial, resultara que el objeto o parte del objeto de la solicitud divisional no estuviera cubierto por la búsqueda inicial, igualmente se comunicará al solicitante la necesidad de abonar la tasa o completar el pago en el plazo de **un mes** a contar desde la publicación del defecto en el BOPI.

La notificación requiriendo el pago de la tasa de IET informará al solicitante de que, si no abona las tasas, la OEPM resolverá teniendo por **desistida la solicitud divisional**. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el BOPI.

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

El resto de requisitos formales para estas solicitudes se analizarán en el posterior examen de oficio (ver apartado A6.2.2 (b2) (i)).

A4. ENTRADA EN FASE NACIONAL DE UNA SOLICITUD PCT

Arts. 168 y 169 LP, art. 101 RP

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

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

Para admitir la entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, la OEPM comprobará que el solicitante ha indicado el número de solicitud internacional, así como la fecha de presentación internacional y la fecha de prioridad, en su caso. La OEPM comprobará entonces que la solicitud se ha presentado en el **plazo máximo de 30 meses** desde la fecha de presentación o de prioridad en caso de que se haya reivindicado (Art. 22 PCT). Sin embargo, el Art. 23 PCT permite al solicitante pedir expresamente la **entrada en fase nacional de forma anticipada**; es decir, antes de que finalice el plazo de 30 meses antes indicado. La petición de tramitación anticipada en fase nacional se realizará con el formulario dispuesto al efecto (formulario 3001X).

Asimismo se comprobará, en su caso, que se ha aportado la traducción de la solicitud tal como fue presentada y, si las hubiera, de las modificaciones realizadas en virtud de los artículos Art. 19 PCT o Art. 34 PCT, si las hubiera. El resto de requisitos relacionados con la reivindicación de prioridad se analizarán en el posterior examen de oficio (ver apartado A6.2.2 (b7)).

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

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

- Tasa de solicitud
- Tasa por realización del IET

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

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

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

A5. PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL

Art. 33.1 y 34 LP, art. 22 RP

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

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

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

Si, por el contrario, la OEPM determinara que el contenido de la solicitud no es de interés para la defensa nacional o el Ministerio de Defensa, tras la remisión de la solicitud, hubiera contestado que la invención no es de interés para la defensa nacional, la solicitud continuará normalmente el procedimiento de concesión.

A6. EXAMEN DE OFICIO

A6.1. INTRODUCCIÓN

Art.35 LP

Una vez admitida a trámite la solicitud, es decir, una vez otorgada la fecha de presentación, abonadas las tasas correspondientes y superada la evaluación en relación con el posible interés de la invención para la defensa nacional (ver apartado A5), la OEPM procederá a la realización del examen de oficio, que consiste en realizar una serie de verificaciones, que se detallarán más adelante.

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

A6.2. REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE OFICIO

Art. 35 LP, art. 23 RP

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

A6.2.1. Requisitos relativos a la patentabilidad

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

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

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

En caso de que el/la examinador/a de oficio tenga dudas sobre si se encuentra en un supuesto de exclusión de patentabilidad será el/la examinador/a de patentes, al realizar la Evaluación de la Viabilidad del IET, quien se encargará de evaluar el defecto de exclusión de acuerdo con los art. 4.4 y 5 (ver apartado B2.2.1 (b) y apartado B2.2.1 (c)).

A6.2.2. Requisitos formales

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

(a) Idioma

Art. 23.3. LP

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

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

(b) Instancia

Art. 2 RP

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

(b1) Modalidad

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

(b2) Tipo de solicitud

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

- número de la solicitud del expediente de origen (así, por ejemplo, en el caso de un cambio de modalidad, el número de solicitud del modelo de utilidad de origen);
- fecha de la solicitud del expediente de origen.

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

Según corresponda, habrá que comprobar adicionalmente:

(i) Solicitudes divisionales

Art. 44 RP

Se comprobará que se ha indicado el número de la solicitud original, así como su fecha de presentación.

(ii) Cambio de modalidad

Art. 46 RP

Se comprobará que se ha indicado el número de la solicitud del modelo de utilidad de origen y que coincidan la fecha de presentación del modelo de utilidad consignada por el solicitante en la instancia y la fecha de presentación otorgada en la admisión a trámite a la solicitud de patente resultante del cambio de modalidad.

(iii) Transformación de una solicitud de patente europea

Art. 98 RP

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

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

Art. 101 RP

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

(b3) Título de la invención

Se comprobará que en la instancia se ha consignado el título de la invención y que no incluya denominaciones de fantasía, ni marcas registradas, acrónimos de nombres o palabras en otro idioma distinto al castellano, especialmente si son de carácter no técnico.

(b4) Identificación del solicitante

(i) Personas físicas

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

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

(ii) Personas jurídicas

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

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

(iii) Solicitante sin domicilio/sede en España

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

(iv) Porcentaje de titularidad

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

(b5) Designación del inventor o inventores

Con respecto a el/la inventor/a o inventores/as se comprobará que en la instancia se han indicado los siguientes datos:

(i) Nombre y apellido/s de el/la inventor/a o inventores

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

(ii) Modo de obtención del derecho

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

[ ] invención laboral
[ ] contrato
[ ] sucesión
[ ] otros (se especificará cuál)

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

(iii) Renuncia de el/la inventor/a

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

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

(b6) Identificación del representante

Arts. 175 y 176 LP; arts. 2, 107 y 108 RP

Se verificará si se cumplen los requisitos relativos a la representación, en caso de haberla, teniendo en cuenta que solo es obligatoria, actuar a través de un Agente de la

Propiedad Industrial, para los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea.

En particular se verificará lo siguiente:

a) si el solicitante es **no residente** en un Estado miembro de la Unión Europea se comprobará en la instancia que se ha designado a un Agente de la Propiedad Industrial.

b) si el solicitante actúa por medio de un **representante** se verificará que en la instancia se ha indicado:
   - si el representante es una persona física:
     - su identidad, es decir, nombre y apellido/s
     - documento de identidad
     - domicilio y nacionalidad
   - si el representante es una persona jurídica:
     - denominación social completa
     - NIF
     - domicilio y nacionalidad

No será necesaria la comprobación de la entrega del poder de representación en el momento de la solicitud, ya que no es obligatoria su presentación en este momento del procedimiento. Así, con la firma del representante en la instancia, se da por válida la representación en el momento de la solicitud. Solo será necesario aportar el poder de representación, entre otros, cuando se haya producido un cambio de representante después de la fecha de la solicitud o haya una duda razonable sobre el derecho a actuar del representante (ver apartado E5).

c) en el caso de que el representante sea un **Agente de la Propiedad Industrial** no es obligatoria, en general, la presentación de un poder de representación y sólo se comprobará que se ha indicado en la instancia:
   - nombre y apellidos del Agente si es una persona física o
   - denominación social de la persona jurídica a través de la cual realice su actividad el Agente de la Propiedad Industrial, y
   - código de Agente/Agencia otorgado por la OEPM.

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

(b7) Reivindicación de prioridad

Arts. 30 y 31 LP; art.13 RP

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

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

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

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

Se comprobará que se ha realizado el pago de la tasa correspondiente a la reivindicación de prioridad, teniendo en cuenta que se debe pagar una tasa por cada prioridad reivindicada.

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

Art. 24 LP, art. 23.1 c) y 23.1 d) RP

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

Además, se comprobará que el solicitante ha aportado, en el plazo de **dos meses** desde la fecha del depósito de la solicitud, la **traducción** al castellano de la solicitud anterior.

Si no ha finalizado dicho plazo, se esperará a su finalización para la realización del examen de oficio.

No será necesario aportar la traducción de la solicitud anterior al castellano si dicha traducción se encuentra en los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o si está disponible desde una biblioteca digital aceptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

(b9) Exhibición en exposiciones oficiales

Art. 7b) LP y art. 15 RP

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

i) que se trata de una exposición contenida en **el listado de exposiciones internacionales reconocidas** (en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928).

ii) que se han consignado los siguientes **datos**:
- indicación del nombre de la exposición,
- lugar y fecha de exhibición.

iii) que se ha aportado una **certificación de la autoridad** encargada de la protección de la propiedad industrial en dicha exposición que acredite que la invención ha sido exhibida en la misma, con indicación de la fecha de apertura de la misma y, en su caso, la de la primera divulgación de la invención;

iv) que no se ha superado el **plazo de 6 meses** entre la fecha de exhibición y la fecha de presentación de la solicitud.

El plazo para presentar esta documentación, así como cualquier otra certificación autenticada por la autoridad encargada de la protección de la propiedad industrial en la exposición es de **cuatro meses** desde presentación de la solicitud de patente. Si no ha finalizado dicho plazo, se esperará a su finalización para la realización del examen de oficio.

(b10) Depósito de material biológico

Art. 2.2 g) RP

Si la instancia contiene una indicación de que se ha realizado un depósito de material biológico en una institución reconocida legalmente, se comprobará lo siguiente:

i) la indicación de la institución en la que se ha realizado el depósito,
ii) el país y la fecha de depósito y
iii) el número de depósito otorgado por la institución de depósito.

(b11) Lista de secuencias

Cuando en la instancia se haya indicado que la descripción contiene una lista de secuencias biológicas en concordancia con la Norma ST.26 OMPI, se comprobará que se ha adjuntado:

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

(b12) Relación de documentos que acompañan la solicitud

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

(b13) Firma

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

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

(c) Descripción

Art. 17.2 y 23.1c) y 23.1 e) RP

En el supuesto de que la descripción se haya presentado en un idioma distinto al castellano, se comprobará que el solicitante haya aportado la correspondiente traducción de la misma dentro del **plazo de dos meses** desde la fecha de depósito. En caso de que en el momento de realizar el examen de oficio no se haya aportado la traducción, aunque no haya finalizado el plazo anterior, se le requerirá al solicitante la

misma en una notificación de defectos, otorgándole un nuevo plazo de dos meses desde la publicación de la notificación de defectos en el BOPI (ver apartado A6.3).

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

(d) Dibujos

Art. 8, 23.1 y Anexo RP

Se comprobará que se ha presentado el mismo número de dibujos que se ha indicado en el recuadro de la instancia relativo a la relación de documentos que acompañan la solicitud. En el supuesto de que en la relación de documentos no se haya indicado que se acompañan dibujos, y se detecte que hay referencias a ellos en la descripción y/o en las reivindicaciones, se verificará que efectivamente se han presentado. En caso de haberse presentado más de un dibujo se comprobará que están numerados correlativamente.

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

(e) Reivindicaciones

Art. 23.1 c) LP, art. 23.1 c) y e) RP

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

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

(f) Resumen

Art. 23.1 e) LP, arts.9 y 23.1 e) RP

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

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

(g) Formalidades del Anexo del Reglamento

Anexo RP

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

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

(g1) Requisitos formales objeto de examen

En particular, la Oficina no aceptará los siguientes defectos formales:

- Tachaduras.
- Textos escritos a mano.
- Textos mal reproducidos, con líneas poco claras debido a la mala calidad de impresión.
- Hojas con manchas.
- Apartados de la memoria (descripción, reivindicaciones, figuras y resumen) que no empiezan, cada uno de ellos, en una nueva página.
- La falta de algún elemento de la memoria (principalmente, reivindicaciones, dibujos y resumen) o páginas en blanco en las que parece faltar información.
- Numeración de hojas incorrecta.
- Falta de numeración de líneas de cinco en cinco, salvo en las hojas de los dibujos.

(g2) Descripción

Las formalidades que se verifican durante el examen de oficio en relación con la descripción son, entre otras, las siguientes:

- No se admiten dibujos en la descripción.
- Los diagramas de etapas de proceso se consideran dibujos (art. 8.2 RP), por lo que no pueden incluirse en la descripción, sino en el apartado de

dibujos, convenientemente numerados haciendo referencia a ellos en la descripción.

- Sí son admisibles las tablas de datos.

(g3) Reivindicaciones

En el examen de oficio se verifica si las reivindicaciones están numeradas de forma consecutiva y en números arábigos.

(g4) Dibujos

Las formalidades que se verifican durante el examen de oficio son, entre otras, las siguientes:

- **Numeración**: deben estar numerados consecutivamente ("Figura N") en cifras árabes y se deben utilizar signos de referencia para señalar los elementos definidos en la descripción.
- **Inclusión de textos**: el Anexo del Reglamento indica que los dibujos no deben tener texto alguno. No obstante:
  - sí **se admitirán** breves indicaciones necesarias y las palabras claves indispensables para su comprensión, tales como «agua», «vapor», «abierto», «cerrado», «corte según AB».
  - sí **se admitirá** la indicación de magnitudes y unidades en los ejes de coordenadas de los gráficos.
  - en el caso de esquemas, **se aceptará** texto siempre que se puedan sustituir por traducciones en otros idiomas sin alterar las figuras.

  Ahora bien, **no se admitirán textos explicativos ni cotas de medida**.

- Los dibujos deben ser claros, de modo que posibiliten una reproducción fotográfica que permita distinguir todos los detalles, incluso en el caso de ser necesaria una reducción a dos tercios.
- Deben evitarse los dibujos realizados a mano alzada. Los dibujos deben realizarse con instrumentos de dibujo técnico, de modo que estén ejecutados con líneas y trazos bien delimitados.
- Se aceptan fotografías siempre que sean claras y se puedan distinguir los detalles de la invención referenciadas.
- Se acepta tanto dibujos en blanco y negro como en color.
- Los dibujos no deben ocupar toda la página, debiendo respetar los márgenes.

Para una información más detallada sobre qué se admite como dibujo, consultar el apartado F3.5.

A6.3. NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS

Art. 35.3 LP y art 24 RP

Si la solicitud de patente presentase alguno de los defectos mencionados anteriormente, la OEPM notificará al solicitante todas las objeciones para que este, en **el plazo de dos meses** a contar desde la publicación de la notificación de defectos en el BOPI, los subsane o efectúe las alegaciones que estime oportunas en defensa de la solicitud de patente.

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

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

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

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

A6.4. DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD

Art. 35.3 LP y arts. 23.1. e) y 25 RP

Transcurrido el plazo para la subsanación de defectos o para la presentación de alegaciones tras el examen de oficio, la OEPM examinará si los defectos han sido debidamente subsanados y si se ha pagado la tasa correspondiente. En caso contrario, se denegará la solicitud siempre que sean defectos que afecten a la publicación de la solicitud, ya que el objetivo es conseguir que dicha publicación sea uniforme. Dicha resolución, que deberá estar motivada, se notificará al solicitante, publicándose

asimismo en el BOPI una mención relativa a la denegación con los datos necesarios para la identificación de la solicitud de patente.

En el caso de que los defectos se refieran a los requisitos exigidos para la reivindicación del derecho de prioridad o a los requisitos para constatar que ha habido una divulgación inocua derivada de la exhibición en una exposición oficial u oficialmente reconocida (ver apartado A6.2.2. (b7) y apartado A6.2.2.(b9),respectivamente) y estos no hubieran sido subsanados, la OEPM notificará al solicitante la pérdida del derecho correspondiente.

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

A7. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

Art. 37 LP, art. 31 RP

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

No obstante, a petición del solicitante, la solicitud podrá publicarse antes del plazo de dieciocho meses siempre que se hubiera superado el examen de oficio. La petición de publicación anticipada deberá solicitarse mediante la presentación del formulario oficial (formulario 3103P), dispuesto a tal efecto.

La mención en el BOPI de la publicación incluirá lo siguiente:

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

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

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

Art. 36.5 LP

Si se trata de una solicitud que no fuera objeto de IET porque anteriormente la OEPM, como administración ISA dentro del PCT, hubiera realizado el IBI se publicará en el BOPI una mención a la publicación del informe de búsqueda internacional.

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

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

ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE PUBLICACIÓN

La asignación del número de publicación se hace conforme a la norma ST.16 OMPI

ES 2 NNNNNN (CP)

ES: código del país

NNNNNN: número de serie secuencial independiente del año de publicación

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

FOLLETO DE PUBLICACIÓN

A Primer nivel de publicación: Publicación de la solicitud

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

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

A9 SOLICITUD DE PATENTE CORREGIDA

R Informe de búsqueda publicado separadamente

R1 INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

R2 MENCIÓN A INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

B Segundo nivel de publicación. Publicación de la concesión

B2 PATENTE DE INVENCIÓN CON EXAMEN

B4 PATENTE DE INVENCIÓN MODIFICADA TRAS OPOSICIÓN

B5 PATENTE DE INVENCIÓN LIMITADA

B9 PATENTE DE INVENCIÓN CORREGIDA

A8. OBSERVACIONES DE TERCEROS A LA SOLICITUD

Art. 38 LP, art. 32 RP

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

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

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

PARTE B

IET Y OPINIÓN ESCRITA

DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Marzo 2023

ÍNDICE GENERAL

PARTE B IET Y OPINIÓN ESCRITA 1

B1. INTRODUCCIÓN 1

B2. ACTUACIONES PREVIAS A LA BÚSQUEDA 3

B2.1. EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE ELABORAR EL IET 3

B2.2. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL IET 5

B3. BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 9

B4. UNIDAD DE INVENCIÓN 13

B5. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA 15

B5.1. CONTENIDO DEL IET 15

B5.2. CLASIFICACIÓN DE LA INVENCIÓN 17

B5.3. DOCUMENTOS RELEVANTES 17

B5.4. REIVINDICACIONES PARA LAS QUE SE HA REALIZADO EL INFORME 24

B5.5. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA BUSCADA Y BASES DE DATOS UTILIZADAS 24

B6. OPINIÓN ESCRITA 25

B6.1. CONTENIDO DE LA OPINIÓN ESCRITA 25

B6.2. REDACCIÓN DE LA OPINIÓN ESCRITA 27

B6.3. CUADRO RESUMEN SOBRE PATENTABILIDAD. DECLARACIÓN 28

B6.4. BASE DE LA OPINIÓN 28

B6.5. DOCUMENTOS CONSIDERADOS 29

B6.6. DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE PATENTABILIDAD 29

B6.7. DEFECTOS DE LA SOLICITUD 34

B7. TRASLADO Y PUBLICACIÓN DEL IET 45

ÍNDICE DETALLADO

PARTE B IET Y OPINIÓN ESCRITA 1

B1. INTRODUCCIÓN 1

B2. ACTUACIONES PREVIAS A LA BÚSQUEDA 3

B2.1. EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE ELABORAR EL IET 3

B2.1.1 Solicitud nacional relacionada con una solicitud PCT 3

(a) Solicitud nacional prioritaria de una solicitud PCT 3

(b) Solicitud PCT en fase nacional 3

B2.1.2 Solicitud divisional 4

B2.2. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL IET 5

B2.2.1 Falta de claridad o coherencia o defectos que impiden una búsqueda significativa 6

(a) Materia claramente contraria a las leyes bien establecidas de la física, tales como p.ej. los pretendidos móviles perpetuos 7

(b) No invenciones según el art. 4.4 LP 7

(c) Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP 8

(d) Falta absoluta de claridad 8

B2.2.2 Pluralidad de reivindicaciones independientes 8

B3. BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 9

B4. UNIDAD DE INVENCIÓN 13

B5. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA 15

B5.1. CONTENIDO DEL IET 15

B5.2. CLASIFICACIÓN DE LA INVENCIÓN 17

B5.3. DOCUMENTOS RELEVANTES 17

B5.3.1. Categoría de los documentos citados 17

(a) Documentos particularmente relevantes (“X”, “Y”) 18

(b) Documentos que definen el estado general de la técnica (“A”) 18

(c) Documentos potencialmente conflictivos (“E”) 19

(d) Documentos intermedios (“P”) 19

(e) Divulgaciones orales (“O”) 20

(f) Documentos que se citan por otras razones (“L”, “T” y “&”) 20

(g) Documentos citados en la solicitud (“D”) 22

B5.3.2. Documentos citados 23

B5.3.3. Reivindicaciones afectadas 23

B5.4. REIVINDICACIONES PARA LAS QUE SE HA REALIZADO EL INFORME 24

B5.5. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA BUSCADA Y BASES DE DATOS UTILIZADAS 24

B6. OPINIÓN ESCRITA 25

B6.1. CONTENIDO DE LA OPINIÓN ESCRITA 25

B6.2. REDACCIÓN DE LA OPINIÓN ESCRITA 27

B6.3. CUADRO RESUMEN SOBRE PATENTABILIDAD. DECLARACIÓN 28

B6.4. BASE DE LA OPINIÓN 28
B6.5. DOCUMENTOS CONSIDERADOS 29
B6.6. DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE PATENTABILIDAD 29
B6.6.1 Declaración de búsqueda 29
(a) Falta de unidad de invención 30
(b) Falta de claridad en todas las reivindicaciones 30
(c) Falta de claridad parcial en las reivindicaciones 30
(d) Pluralidad de reivindicaciones independientes de la misma categoría 30
(e) Reivindicaciones excluidas de patentabilidad 31
B6.6.2 Argumentaciones de la *Declaración motivada* 31
B6.6.3 Metodología y estructura de la Declaración motivada 33
B6.7. DEFECTOS DE LA SOLICITUD 34
B6.7.1. Requisitos formales 35
(a) Reivindicación de prioridad 36
(b) Formalidades 36
B6.7.2. Requisitos técnicos 36
(a) Título 36
(b) Resumen 37
(b1) Modificación del resumen 37
(b2) Selección de la figura 38
(b3) Directrices generales para la preparación de resúmenes de documentos de patentes (Norma ST.12/A OMPI). 39
(c) Descripción 40
(d) Reivindicaciones 40
(e) Dibujos 41
(f) No invenciones según el art. 4.4 LP 42
(g) Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP 43
B7. TRASLADO Y PUBLICACIÓN DEL IET 45

PARTE B IET Y OPINIÓN ESCRITA

B1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

B2. ACTUACIONES PREVIAS A LA BÚSQUEDA

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

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

B2.1.1 Solicitud nacional relacionada con una solicitud PCT

Art. 36.5 LP, art. 26.6 y art. 31.6 RP

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

(a) Solicitud nacional prioritaria de una solicitud PCT

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

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

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

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

(b) Solicitud PCT en fase nacional

Art. 169 LP, art. 101 RP

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

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

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

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

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

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

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

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

B2.1.2 Solicitud divisional

Art.45.3 , art.45.4 RP

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

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

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

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

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

B2.2. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL IET

Art. 36.3 LP

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

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

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

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

1. Si el solicitante solamente alega sin modificar la solicitud y se admiten las alegaciones, se continuará el procedimiento con la documentación originalmente presentada.

2. Si el solicitante subsana los defectos mediante una nueva documentación y se acepta ésta, el procedimiento continuará con dicha documentación como base.

3. Si no hay contestación o en la contestación no se han subsanado totalmente los defectos, el/la examinador/a de patentes procederá entonces de acuerdo con lo que se indica a continuación para cada caso particular.

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

Art. 27.2 RP

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

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

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

redactará una propuesta de denegación motivada, que servirá de base para la resolución de denegación. Una vez denegada la solicitud, el solicitante podrá pedir el reembolso de la tasa de búsqueda abonada (Art. 183.1 LP).

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

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

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

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

- el objeto de la reivindicación es expresamente una invención contraria a las leyes físicas bien establecidas (ver ejemplo 1 más adelante)
- la descripción de la invención implica que ésta es contraria a las leyes de la física bien establecidas, aunque la reivindicación no contenga expresamente ninguna referencia a aspectos contrarios a dichas leyes (ver ejemplo 2 más adelante)
- una falta de claridad de la descripción y/o reivindicaciones impide valorar con seguridad si la invención implica un incumplimiento de las leyes de la física bien establecidas.

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

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

(b) No invenciones según el art. 4.4 LP

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

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

(c) Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP

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

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

(d) Falta absoluta de claridad

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

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

B2.2.2 Pluralidad de reivindicaciones independientes

Art. 28 RP

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

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

B3. BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

Art 36.1 LP, art. 26.1 RP

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

Art. 6.2 LP

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

Art. 6.3 LP

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

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

La búsqueda se llevará a cabo principalmente en colecciones de documentos o bases de datos internas y externas, de documentos de patentes o de literatura no patente, como artículos de revistas técnicas, cuyos contenidos son accesibles sistemáticamente, por ejemplo, por medio de palabras clave, símbolos de clasificación o códigos de indexación. En todo caso, se consultará la documentación mínima PCT.

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

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

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

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

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

Ejemplo *"Fallback positions"*

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

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

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

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

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

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

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

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

La búsqueda de las características técnicas de una reivindicación dependiente no será necesaria para características que parezcan a primera vista triviales o que formen parte del conocimiento general común (véase apartado G8.5.). No obstante, si se encuentra fácilmente un manual o cualquier otro documento que muestre que dicha característica forma parte del conocimiento general común, éste deberá ser citado.

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

B4. UNIDAD DE INVENCIÓN

Art. 26 LP, art. 29 RP

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

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

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

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

No obstante, al mismo tiempo que se realiza la búsqueda en relación con la invención principal, se podrá efectuar la búsqueda de una o más invenciones adicionales, si dicha búsqueda implicara poco o ningún esfuerzo complementario. Por ejemplo, en el caso en el que la búsqueda realizada sobre la invención principal haya arrojado resultados sobre alguna de las invenciones adicionales, se trasladarán también dichos los resultados.

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

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

- si el solicitante no responde, ni paga tasa adicional de búsqueda, el IET y la Opinión Escrita iniciales se considerarán los definitivos;

- si el solicitante presenta alegaciones con las que el/la examinador/a de patentes no está de acuerdo, el IET y la Opinión Escrita iniciales se considerarán los definitivos, lo que se comunicará al solicitante mediante una notificación (NOTIF en ALFA);

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

B5. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

B5.1. CONTENIDO DEL IET

Art. 26 RP

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

El IET contiene los siguientes datos:

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

En la siguiente página se muestra un formulario tipo para cumplimentar el IET.

Formulario tipo del IET

OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS
ESPAÑA

1 (21) N.º solicitud:

2 (22) Fecha de presentación de la solicitud:

(32) Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

(51) **Int. Cl. :** 3

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría	(56) **Documentos citados**	**Reivindicaciones afectadas**
4	4	4

Categoría de los documentos citados
X: de particular relevancia
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría
A: refleja el estado de la técnica
O: referido a divulgación no escrita
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de presentación de la solicitud

5 **El presente informe ha sido realizado**
☐ para todas las reivindicaciones ☐ para las reivindicaciones nº:

Fecha de realización del informe	**Examinador/a**	**Página**
6	7	1/2

Formulario del IET (página 1)

INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

Nº de solicitud: 1

CLASIFICACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD

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

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

8

Informe del Estado de la Técnica Página 2/2

Formulario del IET (página 2)

B5.2. CLASIFICACIÓN DE LA INVENCIÓN

Art. 26.3 RP

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

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

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

B5.3. DOCUMENTOS RELEVANTES

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

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

B5.3.1. Categoría de los documentos citados

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

Art. 26.3 RP

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

(a) Documentos particularmente relevantes ("X", "Y")

Categoría "X"

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

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

Categoría "Y"

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

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

Categoría "A"

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

(c) Documentos potencialmente conflictivos ("E")

Categoría "E"

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

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

Art. 6.3 LP

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

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

(d) Documentos intermedios ("P")

Categoría "P"

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

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

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

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

(e) Divulgaciones orales ("O")

Categoría "O"

Con la categoría "O" se designan aquellos documentos que corresponden a una divulgación no escrita (una divulgación oral, una utilización, una exposición o cualquier otro medio) de la que pueda probarse su divulgación como, por ejemplo, mediante las actas de conferencias impartidas en un congreso, imágenes de un prototipo publicadas en prensa, etc. (ver apartado G6.6.)

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

Art. 26.4 RP

Se precisará, si existe un documento escrito (o cualquier otra prueba de la divulgación), su fecha de publicación y la fecha de la divulgación no escrita. Hay que tener en cuenta que mientras que la fecha de la divulgación no escrita tiene que ser anterior a la fecha de presentación/prioridad de la solicitud, la fecha de publicación del documento referente a dicha divulgación, no tiene porqué ser anterior a dicha fecha.

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

- **Categoría "L"**

Con la categoría "L" se designan aquellos documentos que pueden plantear dudas sobre la reivindicación o reivindicaciones de prioridad o que se citan para establecer la fecha de publicación de otra cita o por otra razón especial, por ejemplo, que el documento en

cuestión afecte a elementos descritos, pero no reivindicados. En la Opinión Escrita deberá darse la razón por la que se han citado (ver apartado B6.6.2).

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

- **Categoría "T"**

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

El documento T no pertenece al estado de la técnica pertinente y, por tanto, no constituye una evidencia en el sentido de los art. 6.1 y 8.1, es decir, no es un documento válido para evaluar la novedad ni la actividad inventiva. Consecuentemente, en el caso de que se hubiera publicado después de la fecha de prioridad o de la fecha de presentación de la solicitud no sería relevante.

Por ejemplo: el solicitante reivindica un grupo de compuestos químicos y en la descripción se define un procedimiento general para su obtención. El/la examinador/a encuentra un documento publicado en fecha posterior a la fecha de prioridad, que claramente muestra que mediante el procedimiento descrito en la solicitud no es posible la obtención de todos los compuestos reivindicados. Este documento constituye una prueba de que las reivindicaciones no están basadas en la descripción y se cita como documento "T".

- **Categoría "&"**

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

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

Ejemplo. Citación de documentos de la misma familia

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

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

Ejemplo. Citación de una base de datos de secuencias. de documento citado con categoría "&"

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

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

(g) Documentos citados en la solicitud ("D")

- **Categoría "D"**

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

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

B5.3.2. Documentos citados

Art. 26.3 RP

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

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

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

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

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

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

B5.3.3. Reivindicaciones afectadas

Art. 26.2 RP

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

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

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

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

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

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

- para todas las reivindicaciones,
- para las reivindicaciones cuyos números se indiquen en el formulario. Esta opción se podrá dar en los casos previstos en el apartado B2.2.1.

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

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

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

B6. OPINIÓN ESCRITA

Art. 26.5, 34.2 y 34.4 RP

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

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

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

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

B6.1. CONTENIDO DE LA OPINIÓN ESCRITA

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

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

Formulario tipo de la Opinión Escrita

OPINIÓN ESCRITA

Nº de solicitud: **A**

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

Declaración **C**

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

Base de la Opinión. - **D**

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

- ☒ La solicitud tal y como fue inicialmente presentada

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

- Descripción
☒ Originales: Páginas [1-3], de fecha [02/01/2018]
☒ Modificaciones: Páginas [4-5] de fecha [....]
- Dibujos
☒ Originales: Páginas [1-3], de fecha [02/01/2018]
☒ Modificaciones: Páginas [4-5] de fecha [....]
- Reivindicaciones
☒ Originales: Reivindicaciones Nºs de [ ] a [ ] correspondientes a las Páginas [1-3], de fecha [02/01/2018]
☒ Modificaciones: Reivindicaciones Nºs de [ ] a [ ] correspondientes a las Páginas [1-3], de fecha [02/01/2018]

1. Documentos considerados.- **E**

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

Documento	Número Publicación o Identificación	Fecha Publicación

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

F

3. Defectos detectados durante la búsqueda

G

B6.2. REDACCIÓN DE LA OPINIÓN ESCRITA

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

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

- **Metodología y estructura**

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

- **Congruencia con el IET**

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

- **Claridad del lenguaje empleado**

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

- **Concisión**

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

- **Objetividad**

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

- **Fundamento legal**

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

- **Sugerencias del/a examinador/a**

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

B6.3. CUADRO RESUMEN SOBRE PATENTABILIDAD. DECLARACIÓN

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

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

B6.4. BASE DE LA OPINIÓN

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

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

B6.5. DOCUMENTOS CONSIDERADOS

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

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

B6.6. DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE PATENTABILIDAD

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

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

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

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

B6.6.1 Declaración de búsqueda

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

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

(a) Falta de unidad de invención

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

(b) Falta de claridad en todas las reivindicaciones

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

(c) Falta de claridad parcial en las reivindicaciones

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

(d) Pluralidad de reivindicaciones independientes de la misma categoría

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

(e) Reivindicaciones excluidas de patentabilidad

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

B6.6.2 Argumentaciones de la *Declaración motivada*

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

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

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

- Si después de evaluar la novedad, se declara que la reivindicación no es nueva, no será necesario motivar la falta de actividad inventiva ya que se deduce de forma ineludible de la falta de novedad.

- Si la reivindicación es nueva, se considera que se motiva su novedad de forma implícita al analizar las diferencias con respecto al estado de la técnica durante el análisis de su actividad inventiva.

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

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

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

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

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

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

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

- **Objeciones por falta de novedad**

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

- **Casos con más de una argumentación**

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

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

- **Argumentaciones abreviadas**

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

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

- **Comentarios sobre aspectos no reivindicados**

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

B6.6.3 Metodología y estructura de la Declaración motivada

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B6.7. DEFECTOS DE LA SOLICITUD

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

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

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

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

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

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

B6.7.1. Requisitos formales

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

Art. 49 LP

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

Art. 48 LP

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

(a) Reivindicación de prioridad

Art. 30 y 31 LP y art. 2.1. e) y 13 RP

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

(b) Formalidades

Anexo RP

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

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

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

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

B6.7.2. Requisitos técnicos

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

(a) Título

Art 2.1d y art. 9.2 RP

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

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

- Es congruente con las reivindicaciones y cita todas las categorías de invención reivindicadas.

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

(b) Resumen

Art. 29 LP, art. 9 RP
Norma ST.12 OMPI

El/la examinador/a de patentes comprobará los siguientes requisitos (ver apartado F3.3 para una información más detallada):

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

Al revisar el resumen, el/la examinador/a podrá tener en cuenta la lista contenida en el estándar de la OMPI ST.12/A, que se incluye en el apartado F3).

(b1) Modificación del resumen

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

- señalar el defecto para que el solicitante lo subsane o

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

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

(b2) Selección de la figura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(c) Descripción

Art. 27 LP, art. 3-6 RP

Los requisitos que debe reunir la descripción se exponen en el apartado F3.4 y el apartado F4, los cuales se recomienda consultar para una información más detallada.

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

- Estructura y orden de la descripción
- Claridad y concisión de la descripción, así como congruencia con las reivindicaciones. La explicación de la invención permitirá la comprensión del problema técnico planteado y su solución, e indicará una exposición detallada de un modo de realización de la invención.
- Suficiencia de la descripción. La forma en que se realiza la divulgación de la invención en la descripción, debe ser lo suficientemente clara y completa como para que una persona versada en la materia pudiera reproducirlo sin necesidad de recurrir al inventor (véase el apartado F4 en general, y en particular para invenciones que se refieran a materia biológica, el apartado F4.7).

(d) Reivindicaciones

Art. 28 LP; art. 7 RP

Los requisitos que deben reunir las reivindicaciones se exponen más extensamente en el apartado F5, el cual se recomienda consultar para una información más detallada.

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

- **Categoría de las reivindicaciones**. La redacción de las reivindicaciones debe dejar clara su categoría, es decir, si se trata de una entidad física o una actividad. No se admitirán reivindicaciones en las que se confundan etapas de procedimiento con características estructurales.
- **Objeto de las reivindicaciones**. Se comprobará que las reivindicaciones definen de forma adecuada el objeto para el que se solicita la protección.
- **Características esenciales**. Se comprobará que las reivindicaciones independientes comprenden las características técnicas esenciales de la invención y que todas las reivindicaciones se expresan en términos de características técnicas.
- **Claridad y concisión** de las reivindicaciones.

- **Soporte en la descripción**. Se comprobará que las reivindicaciones se fundan adecuadamente en la descripción.
- **Redacción** apropiada. Se comprobará que, salvo excepciones, las reivindicaciones contienen un preámbulo y una parte caracterizadora.
- **Relación de dependencia** entre reivindicaciones correctamente definida. (véase apartado F5.2.5)

(e) Dibujos

Anexo RP

Los requisitos que deben cumplir los dibujos se exponen en el apartado F3.5.

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

i) En caso de desproporción de los elementos de una misma figura, analizará si dicha desproporción es indispensable para su claridad. También se valorará si la escala empleada y el grado de detalle del dibujo son los adecuados para la mayor claridad y comprensión del mismo.

m) Comprobará la correcta utilización de los signos de referencia: solo pueden utilizarse signos de referencia en los dibujos si figuran en la descripción y en las reivindicaciones y viceversa. Los signos de referencia de los mismos elementos deben ser los mismos en toda la solicitud. En particular, se comprobará que no se ha usado una misma referencia para dos elementos distintos o dos referencias distintas para un mismo elemento.

n) Verificará que no existen textos en los dibujos que no sean indispensables para su comprensión, salvo breves indicaciones necesarias y las palabras claves indispensables para su comprensión, tales como «agua», «vapor», «abierto», «cerrado», «corte según AB», así como la indicación de magnitudes y unidades en los ejes de coordenadas de los gráficos.

En casos excepcionales, se pueden aceptar textos en un diagrama en la medida en que sirvan para interpretarlo de forma más rápida y clara.

Así, por ejemplo, en el caso de los diagramas de flujo, se puede permitir la explicación esquemática mediante la inclusión de textos breves de las etapas en el diagrama, ya que las referencias alfanuméricas no tienen un carácter

aclaratorio de la secuencia operacional. No obstante, se preferirá el empleo de signos de referencia de tipo sigla, identificados en la descripción, ya que también facilitan la comprensión del diagrama.

(f) No invenciones según el art. 4.4 LP

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

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

d) Las formas de presentar información.

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

En los casos en los que claramente **todo el contenido de la solicitud** de patente se refiera a una de las materias anteriormente descritas, se considerará que no es posible llevar a cabo una búsqueda significativa y se procederá según lo dispuesto en el apartado B2.2.1(d).

En el apartado G3 se explican con más detalle todos los conceptos teóricos relativos a esta cuestión.

(g) Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP

Art. 5 LP

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

- Invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres y, en particular:
  - Los procedimientos de clonación de seres humanos.
  - Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
  - Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
  - Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos
- Las variedades vegetales y las razas animales.
- Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales.
- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.
- El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.
- Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna.

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

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

B7. TRASLADO Y PUBLICACIÓN DEL IET

Art. 36 LP, art. 30 RP

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

Art. 37 LP, art. 31 RP

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

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

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

PARTE C

EXAMEN SUSTANTIVO

DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Marzo 2023

ÍNDICE GENERAL

PARTE C EXAMEN SUSTANTIVO 1

C1. SOLICITUD DE EXAMEN SUSTANTIVO 3

C1.1. PETICIÓN DE EXAMEN SUSTANTIVO 3

C1.2. REVOCACIÓN DEL EXAMEN SUSTANTIVO 4

C2. CASOS DE EXAMEN SUSTANTIVO 5

C2.1. NO SE HAN PRESENTADO NI MODIFICACIONES NI OBSERVACIONES 5

C2.2. SE HAN PRESENTADO MODIFICACIONES U OBSERVACIONES 7

C3. COMISIÓN DE EXAMEN 11

C4. LA RESOLUCIÓN 13

C5. PUBLICACIÓN DE LA CONCESIÓN 14

ÍNDICE DETALLADO

PARTE C EXAMEN SUSTANTIVO 1

C1. SOLICITUD DE EXAMEN SUSTANTIVO 3

C1.1. PETICIÓN DE EXAMEN SUSTANTIVO 3

C1.2. REVOCACIÓN DEL EXAMEN SUSTANTIVO 4

C2. CASOS DE EXAMEN SUSTANTIVO 5

C2.1. NO SE HAN PRESENTADO NI MODIFICACIONES NI OBSERVACIONES 5

C2.1.1 Existen objeciones en el IET y la Opinión Escrita 5

C2.1.2 No existen objeciones en el IET y la Opinión Escrita 6

C2.2. SE HAN PRESENTADO MODIFICACIONES U OBSERVACIONES 7

C2.2.1 No hay objeciones para la concesión 9

C2.2.2 Hay objeciones para la concesión 9

C2.2.3 Nuevas comunicaciones de examen 10

C3. COMISIÓN DE EXAMEN 11

C4. LA RESOLUCIÓN 13

C5. PUBLICACIÓN DE LA CONCESIÓN 14

PARTE C EXAMEN SUSTANTIVO

En la parte C de estas Directrices se abordan fundamentalmente las cuestiones relativas al procedimiento de examen sustantivo. Las cuestiones de fondo relacionadas con los requisitos que debe satisfacer una solicitud de patente se tratan en la parte F y la parte G, a las que se hará referencia en esta parte.

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

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

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

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

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

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

El/la examinador/a no deberá pasar por alto ninguna deficiencia relevante pero tampoco debe ser excesivamente exhaustivo a la hora de señalar objeciones menores. En cualquier caso, el/la examinador/a deberá tener siempre en cuenta que la redacción de la descripción y las reivindicaciones en una solicitud de patente es responsabilidad del solicitante o su representante.

C1. SOLICITUD DE EXAMEN SUSTANTIVO

Art. 39 LP, art. 33 RP

C1.1. PETICIÓN DE EXAMEN SUSTANTIVO

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

Para que pueda iniciarse el examen sustantivo de la solicitud de patente, el solicitante tiene que realizar la petición del mismo. La petición de examen sustantivo deberá presentarse por escrito y podrá realizarse desde el momento del depósito de la solicitud y, en todo caso, antes del transcurso del **plazo de tres meses** contado a partir de la fecha de publicación en el BOPI de la mención de la puesta a disposición del público del IET. La petición del examen sustantivo se realizará mediante el formulario PETEX e implica el pago de la tasa correspondiente (tasa IE22/IT22).

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

- **presentar observaciones** al IET y a la Opinión Escrita y, en su caso, a las observaciones de terceros mediante el formulario 5215P (ver apartado A8) y/o

- **modificar la solicitud**, siempre de tal manera que su objeto no exceda del contenido de la solicitud presentada inicialmente. Las modificaciones irán acompañadas de un escrito en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido, indicando la razón de las modificaciones y el alcance de las mismas (ver apartado E6).

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

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

C1.2. REVOCACIÓN DEL EXAMEN SUSTANTIVO

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

La revocación debe solicitarse expresamente mediante el formulario 5320P y da derecho a la devolución de la tasa, previa petición (formulario 3004X) y siempre que no se hubiera iniciado el examen.

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

C2. CASOS DE EXAMEN SUSTANTIVO

Art. 40 LP, art. 34 RP

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

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

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

C2.1. NO SE HAN PRESENTADO NI MODIFICACIONES NI OBSERVACIONES

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

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

Art. 34.4 RP

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

La resolución de denegación deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el BOPI una mención relativa a la denegación (ver apartado C4).

Entre los motivos de denegación, además de las objeciones por falta de patentabilidad, podrá estar incluido cualquier otro señalado en el IET y la Opinión Escrita tales como, por ejemplo, la falta de claridad de las reivindicaciones o el hecho de que el solicitante

no haya contestado al requerimiento de limitar la invención tras una objeción de falta de unidad de invención (ver apartado F6.7).

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

Art. 34.2 RP

En este caso, antes de proceder a la concesión y como parte del examen sustantivo, el/la examinador/a siempre podrá revisar de nuevo todos los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad de la solicitud.

Además, el/la examinador/a hará siempre una búsqueda complementaria (***"Top-up search"***), con el fin de descubrir la existencia de documentos que hayan sido publicados o se hayan puesto a disposición del público **con posterioridad a la fecha en que se haya realizado el IET**, es decir, documentos del estado de la técnica incorporados a las bases de datos de búsqueda con posterioridad a la fecha en que se realizó el IET.

Si como resultado de la búsqueda complementaria no aparecen nuevos documentos que afecten a los requisitos de patentabilidad y siempre que no se haya detectado en esta fase ningún defecto que impida la concesión, el/la examinador/a propondrá la **concesión de la patente**, que resolverá el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegación de el/la Directora/a del DPIT.

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

Por otra parte, en el caso de que se detectaran en esta fase del procedimiento defectos cuya naturaleza se considere que impiden la concesión, se emitirá asimismo una **comunicación de examen** (ver apartado C2.2.2) planteando las objeciones correspondientes.

A este respecto, y en lo relativo a la detección de defectos exclusivamente formales, es decir, que no afecten al objeto para el que se solicita la protección, conviene recordar que la no contestación del solicitante a esta nueva notificación conllevaría la denegación de la solicitud, situación que debe evitarse. En estos casos es recomendable que el/la examinador/a recurra a la vía de las **comunicaciones informales** (llamada telefónica, entrevista personal, correo electrónico, etc.) con objeto de requerir al solicitante la presentación de una aportación voluntaria (mediante el formulario 3406X y el pago de

la tasa de modificaciones correspondiente tasa I307/I507) para corregir dichos defectos formales y garantizar una publicación de mejor calidad del folleto de concesión.

C2.2. SE HAN PRESENTADO MODIFICACIONES U OBSERVACIONES

Con carácter general, siempre que el solicitante haya presentado modificaciones u observaciones al IET se formará la Comisión de Examen para valorar la contestación al IET.

El/la examinador/a podrá proponer la no constitución de la Comisión en aquellos casos en que no lo estime necesario, por ejemplo, si las modificaciones u observaciones se refieren a aspectos menores (p. ej., una numeración errónea de las reivindicaciones, un error en la indicación de dependencia, etc.) o cuando afecten a cuestiones de fondo, pero el/la examinador/a no tenga dudas en cuanto a la resolución del expediente. Asimismo, se podrá proponer la no constitución de la Comisión cuando en el IET se haya propuesto una modificación a la que el solicitante ha atendido correctamente (p. ej. la sugerencia de incluir el contenido de una reivindicación dependiente en la independiente).

En cualquier caso, la decisión de formar o no la Comisión será, en última instancia, de el/la Jefe/a de Servicio correspondiente (ver apartado C3).

El/la examinador/a comenzará analizando las modificaciones que, en su caso, se hayan presentado y comprobará que no se incumple ningún requisito formal o técnico. En particular, comprobará si se pueden aceptar las modificaciones presentadas, analizando los siguientes aspectos:

- que las modificaciones no amplíen el contenido de la solicitud tal como fue inicialmente presentada (ver apartado E6);
- que las nuevas reivindicaciones no se refieran a materia que no haya sido objeto de búsqueda por alguno de los siguientes motivos:
    - no formar parte de un único concepto inventivo general (ver apartado F6.7)
    - por falta de claridad o coherencia u otros defectos (ver apartado F5)
    - por comprender una pluralidad de reivindicaciones independientes (ver apartado F5).

Una vez analizado lo anterior, si las modificaciones suponen ampliación de contenido o si se determina que no procede la búsqueda de las nuevas reivindicaciones por los

motivos señalados anteriormente, las reivindicaciones modificadas no se aceptarán y el examen se realizará con base en las reivindicaciones para las que se realizó la búsqueda. En la notificación del examen sustantivo se informará al solicitante de que dichas modificaciones no han sido aceptadas y el motivo del rechazo.

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

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

- la validez de la fecha o del contenido de un documento recuperado en Internet (ver apartado G6.6.5)
- la validez de una traducción automática (ver apartado G6.4.1)
- la correspondencia entre los contenidos de dos documentos citados de una misma familia, cuando uno de ellos es posterior a la fecha de presentación (o prioridad) y se ha citado por conveniencia de idioma y el anterior de la misma familia está en un idioma que el/la examinador/a no domina (ver apartado B3)
- la apreciación de el/la examinador/a de que un determinado contenido técnico pertenece al conocimiento general común (ver apartado G8.5)

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

Esta búsqueda complementaria en este caso tiene **dos finalidades**:

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

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

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

C2.2.1 No hay objeciones para la concesión

Una vez analizadas las modificaciones u observaciones presentadas, si el/la examinador/a constata que no hay defectos u objeciones a la concesión, y cuando la Comisión de Examen, en caso de haber sido convocada (ver apartado C3), esté de acuerdo con dicha concesión, propondrá la **concesión de la patente**. Dicha propuesta la resolverá el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegación de el/la Directora/a del DPIT**.**

Si, por el contrario, tras analizar las modificaciones u observaciones presentadas, el/la examinador/a o la Comisión de Examen, en el caso de que se haya convocado, concluye que todavía existen objeciones para la concesión, se procederá según se detalla en el apartado C2.2.2.

C2.2.2 Hay objeciones para la concesión

Una vez analizadas las modificaciones u observaciones presentadas, si el/la examinador/a constata que persisten o que aparecen nuevos defectos u objeciones comunicará éstos al solicitante en una **segunda notificación** (notificación de examen), dándole la oportunidad de realizar observaciones o corregir la solicitud en un plazo de **2 meses** a partir de la mención de objeciones en el BOPI.

En caso de no recibir contestación a esta segunda comunicación en el plazo establecido, el/la examinador/a, de acuerdo con la Comisión de Examen, en el caso de que se haya convocado, propondrá la **denegación de la solicitud,** propuesta que resolverá el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegación de el/la Directora/a del DPIT. La resolución de denegación deberá notificarse, indicando los motivos, es decir, las objeciones señaladas en la segunda comunicación, y se publicará en el BOPI una mención relativa a la denegación.

En el caso de que el solicitante sí conteste a la segunda notificación, podrá modificar la solicitud en los términos previstos en la Ley (ver apartado E6). La solicitud deberá ser redactada tal y como pretenda ser concedida.

C2.2.3 Nuevas comunicaciones de examen

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

Las nuevas oportunidades a las que se refiere el párrafo anterior podrán consistir en uno o varios trámites escritos o concentrarse en **una única vista oral**, para la cual se formará una Comisión de Examen (ver apartado C3). Para más detalles sobre vistas orales, consultar el apartado E4.

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

C3. COMISIÓN DE EXAMEN

La Comisión de Examen tiene carácter consultivo, siendo su función principal la elaboración de propuestas que son trasladadas a el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, quien las resolverá, por delegación de el/la Directora/a del DPTI.

La Comisión de Examen estará formada por tres miembros técnicos y, en caso de que se estime necesario, un miembro jurista, todos ellos designados atendiendo a criterios de experiencia y especialización.

- **Presidente/a**: técnico/a elegido/a entre Examinador/a, Jefe/a de Área y Jefe/a de Servicio. Tiene voto de calidad en caso de empate.
- **Examinador/a Ponente (Segundo Miembro)**: examinador/a responsable del expediente. Redacta las notificaciones al solicitante, así como el acta de la reunión de la Comisión que incluye los acuerdos alcanzados. Es el único que se comunica con el solicitante.
- **Tercer Miembro**: técnico/a elegido/a entre Examinador/a, Jefe/a de Área y Jefe/a de Servicio. Toma notas durante las reuniones y se las entrega a el/la Examinador/a Ponente para que redacte el acta. En caso de elegir a un/a Examinador/a, se intentará en la medida de lo posible, que este/a pertenezca al área técnica del expediente objeto de estudio.
- **Jurista**: forma parte de la Comisión cuando la naturaleza del caso requiera la intervención de un miembro especialista en el área jurídica.

La composición de la Comisión de Examen se mantendrá durante todo el procedimiento, incluidas las posibles vistas orales, salvo causas debidamente justificadas.

La Comisión de Examen se formará en los siguientes supuestos:

- en cualquier etapa del procedimiento, a petición expresa de el/la examinador/a, con el fin de solicitar el **asesoramiento** de los miembros de la Comisión

- en el momento en que el/la examinador/a vaya a proponer la concesión o la denegación, **siempre que el solicitante haya presentado modificaciones u observaciones** y el/la Jefe/a de Servicio considere necesaria la constitución de la misma, dada la naturaleza de las modificaciones u observaciones realizadas. Con carácter general, se formará la Comisión de Examen si las modificaciones u

observaciones presentadas afectan a cuestiones de fondo sobre la decisión de conceder o denegar.

- en las **vistas orales** (ver apartado E4.4)

Cuando no haya un acuerdo completo entre los miembros de la Comisión, a la hora de adoptar una propuesta de resolución, la diferencia de opinión debe ser resuelta mediante votación. Cuando la Comisión se amplíe a cuatro miembros por la presencia de un miembro jurista, el/la Presidente/a tendrá voto de calidad.

La propuesta de la Comisión de Examen ha de ser motivada, será firmada por todos los miembros de la Comisión (independientemente de si fue o no una decisión unánime) y será resuelta por el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegación de el/la Directora/a del DPIT.

C4. LA RESOLUCIÓN

Art. 40 LP, art. 34 RP, Orden ETU/296/2017

Finalizadas las actuaciones descritas en los apartados anteriores, la OEPM resolverá definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente.

El **plazo máximo de resolución** del procedimiento de concesión de patentes será de **18 meses tras la publicación del IET** en el BOPI.

La resolución de concesión se notificará al solicitante, indicando los motivos, y se publicará en los términos descritos en el apartado C5.

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

Contra la resolución denegatoria de la solicitud de patente podrá formularse recurso de alzada por el solicitante de la patente. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de **un mes** a contar desde la fecha de publicación de la denegación en el BOPI. No obstante, este plazo es susceptible de restablecimiento de derechos (ver apartado E11).

Asimismo, en el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud (ver apartado E6).

La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

C5. PUBLICACIÓN DE LA CONCESIÓN

Art. 41 y 42 LP, art.35 RP

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

a) El número de la solicitud y de publicación.

b) La fecha de presentación de la solicitud.

c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.

d) La fecha de publicación de la solicitud y, en el caso de no ser coincidentes, la fecha de publicación del informe sobre el estado de la técnica o de la mención a la publicación del informe de búsqueda internacional.

e) Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones.

f) La Clasificación Internacional de Patentes (CIP).

g) El título de la invención.

h) La identificación del titular y de su representante, en su caso.

i) La identificación de el/la inventor/a o inventores/as, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.

j) La fecha de concesión.

k) El resumen.

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

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

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

FOLLETO DE PUBLICACIÓN DE LA CONCESIÓN

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

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

B2 PATENTE DE INVENCIÓN CON EXAMEN

B9 PATENTE DE INVENCIÓN CORREGIDA

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

PARTE D

OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN

DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Marzo 2023

ÍNDICE GENERAL

PARTE D OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN 1

D1. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES 3

D2. PRESENTACIÓN Y TRASLADO DE LAS OPOSICIONES 4

D2.1. PRESENTACIÓN DE LAS OPOSICIONES 4

D2.2. ADMISIÓN A TRÁMITE DE LAS OPOSICIONES 8

D2.3. TRASLADO DE LAS OPOSICIONES Y RÉPLICA DE OPONENTES 9

D3. EXAMEN DE LAS OPOSICIONES. COMISIÓN DE OPOSICIÓN 12

D3.1. OPOSICIÓN DESESTIMADA 14

D3.2. OPOSICIÓN ESTIMADA 14

D4. RESOLUCIÓN DE LAS OPOSICIONES 16

D5. PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN/MENCIÓN EN EL BOPI 17

D5.1. DESESTIMACIÓN DE OPOSICIÓN 17

D5.2. MANTENIMIENTO DE LA PATENTE EN FORMA MODIFICADA 17

D5.3. REVOCACIÓN DE LA PATENTE 18

D6. RECURSOS 19

D7. CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN 20

D8. CADUCIDAD O RENUNCIA DE LA PATENTE OBJETO DE OPOSICIÓN 22

D9. RETIRADA DE UNA OPOSICIÓN 23

D10. EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN 24

D10.1 EXAMEN DE LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN 24

D10.2 PETICIÓN DE UNA LIMITACIÓN SI ESTÁ PENDIENTE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL 26

ÍNDICE DETALLADO

PARTE D OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN 1

D1. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES 3

D2. PRESENTACIÓN Y TRASLADO DE LAS OPOSICIONES 4

D2.1. PRESENTACIÓN DE LAS OPOSICIONES 4

D2.1.1. Personas legitimadas 4

D2.1.2. Plazo de presentación 4

D2.1.3. Lugar de presentación 5

D2.1.4. Forma y contenido 5

D2.1.5. Motivos 7

D2.2. ADMISIÓN A TRÁMITE DE LAS OPOSICIONES 8

D2.3. TRASLADO DE LAS OPOSICIONES Y RÉPLICA DE OPONENTES 9

D3. EXAMEN DE LAS OPOSICIONES. COMISIÓN DE OPOSICIÓN 12

D3.1. OPOSICIÓN DESESTIMADA 14

D3.2. OPOSICIÓN ESTIMADA 14

D3.2.1. Patente modificada 14

D3.2.2. Notificación de objeciones 14

D3.2.3. Patente revocada 15

D4. RESOLUCIÓN DE LAS OPOSICIONES 16

D5. PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN/MENCIÓN EN EL BOPI 17

D5.1. DESESTIMACIÓN DE OPOSICIÓN 17

D5.2. MANTENIMIENTO DE LA PATENTE EN FORMA MODIFICADA 17

D5.3. REVOCACIÓN DE LA PATENTE 18

D6. RECURSOS 19

D7. CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN 20

D8. CADUCIDAD O RENUNCIA DE LA PATENTE OBJETO DE OPOSICIÓN 22

D9. RETIRADA DE UNA OPOSICIÓN 23

D10. EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN 24

D10.1 EXAMEN DE LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN 24

D10.2 PETICIÓN DE UNA LIMITACIÓN SI ESTÁ PENDIENTE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL 26

PARTE D OPOSICIONES, LIMITACIÓN Y REVOCACIÓN

La parte D de estas Directrices se refiere a dos procedimientos dentro del procedimiento español de concesión de patentes:

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

La finalidad del proceso de oposición es dar la oportunidad al público de oponerse a la concesión de una patente, en los seis meses posteriores a la publicación de la misma, sobre la base de ciertos motivos establecidos legalmente. Dichos motivos consisten en la falta de requisitos de patentabilidad, en la ampliación de contenido o en la insuficiencia descriptiva. Así, cualquier persona podrá presentar una oposición a una patente ya concedida con objeto de que ésta sea revocada o modificada respecto al ámbito de protección conferido.

Todas las actuaciones relativas al procedimiento de oposición, excepto la resolución, serán atribuidas a una **Comisión de Oposición**, formada a tal efecto, por tres miembros técnicos y opcionalmente un miembro jurista, tal y como se describe en el apartado D3.

En cuanto al procedimiento de revocación o limitación, se da la oportunidad al titular de la patente de revocarla o limitarla con efectos retroactivos. A diferencia del procedimiento de oposición, no hay límite temporal para solicitar la revocación o limitación, que puede tener lugar en cualquier momento tras la concesión de la patente, después del procedimiento de oposición y durante toda la vida legal de la patente, incluido, en su caso, el periodo de vigencia de los CCP.

La utilización de estos procedimientos (oposición, limitación y revocación) puede derivar en la revocación o limitación de la patente con efectos retroactivos, si bien la finalidad de cada uno de ellos es diferente, ya que la oposición proviene siempre de un tercero cuyos intereses se contraponen a los del solicitante, mientras que la limitación/revocación proviene del titular de la solicitud.

Además, existen otras diferencias, como el plazo, ya que la limitación/revocación puede presentarse en cualquier momento una vez sea firme la concesión de la patente. Por

otra parte, la limitación/revocación, a diferencia del procedimiento de oposición, no requiere de la concurrencia de un motivo.

D1. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES

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

Por tanto, este procedimiento constituye una garantía para que cualquier persona física o jurídica interesada, plantee objeciones a la concesión de una patente.

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

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

Nótese que, el procedimiento de oposición es un procedimiento contradictorio, y por tanto no existe la posibilidad de pedir prórroga ni de solicitar el restablecimiento de ninguno de los plazos de este procedimiento.

D2. PRESENTACIÓN Y TRASLADO DE LAS OPOSICIONES

D2.1. PRESENTACIÓN DE LAS OPOSICIONES

D2.1.1. Personas legitimadas

Art. 43 LP

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

Una oposición también podrá presentarse por varias personas de forma común, pagando una única tasa de oposición, pudiendo éstas tratarse de personas físicas, jurídicas o conjuntos de ambas, de tal forma que los oponentes actuarán en común durante el procedimiento de oposición. En este caso los oponentes deberán actuar a través de un único representante, que será nombrado por los propios oponentes. En caso de no nombrar ninguno, se considerará como representante común aquél que aparezca como primer oponente en el escrito de oposición.

Como excepción a la regla general de legitimación, se establece la imposibilidad del titular para oponerse a su propia patente, pues en el caso de que éste pretenda la revocación o la limitación del alcance conferido por la misma, la Ley prevé un procedimiento específico (ver apartado D10).

D2.1.2. Plazo de presentación

Art.43 LP

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

Art.37.1 RP

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

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

D2.1.3. Lugar de presentación

Art.36.1 RP

La oposición se podrá presentar:

- electrónicamente en la sede electrónica de la OEPM .
- en papel en la sede de la OEPM, en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma o en los lugares previstos en el art.16.4 de la LPACAP (ver apartado F2.2).

D2.1.4. Forma y contenido

Art.36.2 RP

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

a) Instancia (formulario OPO):
   - Identidad del oponente.
   - Identidad del representante (si lo hubiera).
   - Número de solicitud de patente contra la que se formula la oposición e identificación del titular.

b) Escrito motivado, que incluirá:
   - Los motivos en los que se funda dicha oposición, así como una declaración que especifique en qué medida la oposición planteada afecta a la patente.
   - La indicación de las reivindicaciones afectadas por la oposición.

c) Justificante del pago de tasa.

d) Documentos probatorios:
   - Alegaciones
   - Hechos
   - Pruebas

   El oponente deberá sustanciar sus motivos de oposición mediante pruebas, evidencias, argumentos, etc., que permitan al titular de la patente y a la Comisión de Oposición comprender tales motivos, sin necesidad de realizar otras investigaciones o averiguaciones complementarias.

e) Poder de representación, cuando el oponente actúe por medio de un representante o de un Agente de la Propiedad Industrial (ver apartado E5).

Ejemplo de oposición

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

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

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

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

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

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

- Se admitirán documentos escritos como pruebas contra la concesión de la patente, ya sean documentos de patente o de literatura no patente, incluyéndose los catálogos comerciales o prospectos, así como pruebas audiovisuales (vídeos, documentos gráficos…), siempre que éstos muestren sin lugar a duda que su fecha de puesta a disposición del público (ver apartado G6.6) es anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la solicitud de patente objeto de la oposición. El oponente deberá citar expresamente en qué parte o partes del documento presentado como prueba, se fundamentan los motivos de su oposición.

- La prueba o divulgación oral se admitirá siempre que venga acompañada de un documento escrito en el que se recoja el contenido de la divulgación oral. En este caso, se tomará como referencia la fecha de la divulgación oral aunque el documento escrito se haya publicado en una fecha posterior (ver apartado G6.6.4).

El oponente podrá solicitar que determinados documentos de literatura no patente, empleados como prueba, no se hagan públicos por razones de derechos de autor, si bien podrá hacerse pública la referencia bibliográfica.

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

D2.1.5. Motivos

Art.43.1 LP

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

a) La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad, es decir, se da alguno de los siguientes supuestos:

- La invención reivindicada no se considera una invención (ver apartado G3)
- La invención reivindicada cae en alguna de las excepciones a la patentabilidad (ver apartado G4)
- Falta de Novedad (ver apartado G7)
- Falta de Actividad inventiva (ver apartado G8)
- Falta de Aplicación industrial (ver apartado G5)

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

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

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

Los motivos anteriormente enumerados se consideran motivos independientes entre sí, por lo que el oponente debe invocar expresamente en el escrito de oposición cada uno de los motivos que quiere hacer valer.

Asimismo, durante el procedimiento, el oponente tiene restringida la posibilidad de introducir nuevos motivos de oposición distintos de los inicialmente planteados, excepto si se ha producido una modificación de las reivindicaciones por parte del titular de tal alcance que, a juicio de la Comisión, justifique la introducción de nuevos motivos, en cuyo caso, el oponente podrá plantearlos en su correspondiente turno de réplica.

Por otra parte, cabe señalar que, si el oponente objeta a la actividad inventiva de una o varias reivindicaciones, empleando en su argumentación el Método Problema Solución (ver apartado G8.6), no se considera admisible la formulación de tantos razonamientos como desee (por ejemplo empleando distintas combinaciones de documentos), esperando que alguno de dichos razonamientos sea estimado por la Comisión de Oposición.

Ejemplo de oposición

El oponente objeta inicialmente a la novedad de una reivindicación, el titular en su correspondiente turno de respuesta modifica dicha reivindicación de manera que subsana la objeción a la novedad.

En este caso el oponente, en su turno de réplica, podrá objetar a la actividad inventiva de la reivindicación modificada si lo considera oportuno.

Hay que tener en cuenta, que el marco de actuación de la Comisión para realizar el examen de la oposición será el contenido del escrito de oposición. No obstante, excepcionalmente, de oficio, la Comisión de Oposición podrá tener en cuenta otros motivos no alegados por los oponentes (ver apartado D.3).

D2.2. ADMISIÓN A TRÁMITE DE LAS OPOSICIONES

Art.36.4 y 37.3 RP

Cada oposición presentada será examinada para comprobar que:

- se ha presentado en el **plazo de seis meses** desde la publicación de la concesión de la patente en el BOPI,
- se ha abonado la tasa correspondiente,
- la documentación aportada se ajusta a lo dispuesto en el apartado D2.1.4, debiendo estar la oposición suficientemente motivada y acompañada de los documentos probatorios correspondientes.

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

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

Si el único defecto es la falta de poder de representación, el plazo para subsanarlo será de **dos meses**.

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

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

Una vez admitida a trámite la oposición, ésta podrá ser tramitada de oficio por la OEPM, aunque el oponente falleciese o retirase la oposición, si la Comisión de Oposición considera que, debido a dicha oposición, la patente puede ser limitada o revocada.

D2.3. TRASLADO DE LAS OPOSICIONES Y RÉPLICA DE OPONENTES.

Art. 38.1 RP

Transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, y una vez admitidas a trámite se dará traslado al titular de la patente de todas ellas y se publicará una mención en el BOPI. Mediante esta comunicación se informará al titular de la patente sobre las oposiciones admitidas a trámite y se le indicarán los documentos que las acompañan, que podrán consultarse a través de CEO.

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

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

En el caso de que el titular de la patente no hubiera presentado alegaciones ni modificaciones, la OEPM comunicará la expiración del plazo a los oponentes y se continuará con el procedimiento de oposición (ver apartado D.3).

En caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, una vez vencido el plazo, o antes si el titular de la patente lo solicita, la OEPM dará traslado, simultáneamente a todos los oponentes, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el titular de la patente. Se les indicará que pueden consultar dicha documentación en CEO y se les otorgará un **trámite de réplica** por un **plazo de dos meses** desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el BOPI.

En el **trámite de réplica**, los oponentes podrán presentar documentación en respuesta a la contestación del titular, la cual se podrá consultar a través de CEO. No se permitirá la incorporación por parte de los oponentes de nuevos motivos que no hubieran sido alegados en el escrito de oposición, excepto si se ha producido una modificación de las reivindicaciones por parte del titular de tal alcance que, a juicio de la Comisión, justifique la introducción de nuevos motivos (ver apartado D.2.1.5).

La Comisión podrá autorizar la aportación de nuevos documentos en apoyo de los nuevos motivos introducidos, si lo estima justificado por el alcance de las modificaciones efectuadas por el titular, y siempre que no hubieran sido previsibles inicialmente. Un ejemplo sería la introducción en una reivindicación de características presentes en la descripción.

No obstante lo anterior, en casos excepcionales, la Comisión de Oposición (ver apartado D3) podrá admitir una presentación de motivos, elementos de prueba o hechos adicionales de forma tardía, siempre y cuando se considere particularmente relevante, quede perfectamente justificado el retraso de dicha presentación y no constituya un abuso de procedimiento. Se trataría de casos en los que la aportación de dicha documentación justificara “prima facie” un cambio en la decisión ya prevista.

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

D3. EXAMEN DE LAS OPOSICIONES. COMISIÓN DE OPOSICIÓN

Art.43 LP, art. 39 RP

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

La Comisión de Oposición estará formada por tres miembros técnicos expertos de la OEPM, y en caso de que se estime necesario, un miembro jurista, todos ellos designados por el/la Director/a del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, atendiendo a criterios de experiencia y especialización.

- **Presidente/a**: técnico/a elegido/a entre Examinador/a, Jefe/a de Área y Jefe/a de Servicio. Tiene voto de calidad en caso de empate.

- **Examinador/a Ponente** (Segundo Miembro): examinador/a responsable del expediente. Redacta las notificaciones al solicitante, así como el **Acta de la reunión** de la Comisión que incluye los acuerdos alcanzados.

- **Tercer Miembro**: técnico/a elegido/a entre Examinador/a, Jefe/a de Área y Jefe/a de Servicio. Toma notas durante las reuniones y se las entrega a el/la Examinador/a Ponente para que redacte el acta. En caso de elegir a un/a Examinador/a, se intentará en la medida de lo posible, que este/a pertenezca al área técnica del expediente objeto de estudio.

- **Jurista**: forma parte de la Comisión cuando la naturaleza del caso requiera la intervención de un miembro especialista en el área jurídica.

El marco de actuación de la Comisión para realizar el examen de la oposición es el contenido del escrito de oposición. Por ejemplo, si el oponente objeta sólo a la novedad de una reivindicación, la Comisión actuando de oficio no puede objetar a la actividad inventiva de dicha reivindicación.

Excepcionalmente, de oficio, la Comisión de Oposición podrá tener en cuenta otros motivos no alegados por los oponentes, pero que *prima facie* (a primera vista, es decir de manera manifiesta) parezcan cuestionar en todo o en parte el mantenimiento de la patente tal cual fue concedida. Así, se contempla el siguiente caso:

- Si el oponente objeta a la actividad inventiva de una reivindicación con un documento, la Comisión sí puede de oficio objetar a la novedad de dicha reivindicación con dicho documento (*prima facie*).

Con respecto a la aplicación de los documentos señalados por el oponente, si éste objeta a la actividad inventiva de una reivindicación con un documento, la Comisión de Oposición puede examinar la actividad inventiva de dicha reivindicación en base a cualquiera de los documentos aportados por el oponente. No obstante, la Comisión no estará obligada a admitir, sobre la base del MPS, la formulación por parte del oponente de tantos razonamientos como desee (por ejemplo, empleando distintas combinaciones de documentos), esperando que alguno de dichos razonamientos sea estimado por la Comisión.

Por otra parte, en una oposición en la que se plantean objeciones tanto a la novedad como a la actividad inventiva para una misma reivindicación y se utiliza un determinado documento para apoyar únicamente la objeción a la novedad, la Comisión de Oposición, tras considerar que no existe tal objeción a la novedad, podrá de oficio utilizar ese mismo documento para cuestionar la actividad inventiva. Es importante recalcar que los dos motivos tienen que haber sido objetados inicialmente.

Por último, hay que tener en cuenta que una objeción a la actividad inventiva implica necesariamente el reconocimiento de que la invención es nueva y por tanto sería contradictorio sostener ambos motivos con base en un mismo documento.

En cualquier caso, la Comisión siempre comprobará que la memoria modificada aportada por el titular en su turno de presentación de alegaciones/modificaciones no supone una ampliación de contenido ni una ampliación de la protección otorgada por la patente tal cual fue concedida.

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

- la **oposición es desestimada**, en cuyo caso la patente se mantendrá tal y como se concedió
- la **oposición es estimada**, en cuyo caso se pueden dar a su vez las siguientes dos situaciones:
    - que la **patente se mantenga en forma modificada**.
    - que la **patente sea revocada**.

Las resoluciones de carácter definitivo que estimen o desestimen una oposición ponen fin al procedimiento, siendo susceptibles de interposición de recurso de alzada contra las mismas.

D3.1. OPOSICIÓN DESESTIMADA

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

D3.2. OPOSICIÓN ESTIMADA

Una vez estimada la oposición, se pueden dar las siguientes situaciones:

D3.2.1. Patente modificada

Si a la vista de las alegaciones de las partes y de las modificaciones presentadas por el titular de la patente, la Comisión considera que la patente puede mantenerse concedida en una de las formas modificadas propuestas por el titular, propondrá el mantenimiento de la misma en forma modificada. La Resolución, firmada por el/la Jefe/a de Servicio correspondiente por delegación de el/la Directora/a del DPIT, se notificará al titular y a los oponentes con indicación de los motivos, se publicará en el BOPI y se incluirá una mención relativa al mantenimiento de la patente en forma modificada.

Si se hubiera mantenido la patente en forma modificada, la Comisión habrá verificado previamente que se cumplen los requisitos formales y técnicos de las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y las secuencias biológicas en su caso de la patente en su forma modificada (ver apartado B 6.7).

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

D3.2.2. Notificación de objeciones

Cuando, pese a las modificaciones o alegaciones efectuadas por el titular, persistan motivos que impliquen la revocación de la patente, se emitirá una notificación de

objeciones (Resolución motivada) otorgando al titular un **nuevo plazo de un mes** a contar desde la publicación de su mención en el BOPI, para presentar nuevas alegaciones o modificaciones. Se otorgarán nuevas oportunidades para alegar o modificar, siempre y cuando se estime que las objeciones sean subsanables y que el titular haya tratado manifiestamente de corregirlas.

Antes de resolver de forma definitiva, se otorgará un **plazo de 10 días** a los oponentes para que presenten las alegaciones finales que estimen pertinentes. Si tras el estudio de estas alegaciones y/o modificaciones, la Comisión de Oposición considera que la patente puede mantenerse concedida en una de las formas modificadas propuestas por el titular, se procederá según el apartado D 3.2.1).

Tanto las alegaciones finales de los oponentes como las nuevas oportunidades concedidas al titular podrán consistir en uno o varios trámites escritos, o concentrarse en una **única Vista Oral**. La Vista Oral puede celebrarse bajo petición expresa, clara y no condicionada del oponente, del titular o a instancia de la Comisión de Oposición (ver apartado E4).

En caso de celebrarse Vista Oral durante el procedimiento de Oposición, se procurará siempre que no haya causas que lo impidan, que los integrantes de la correspondiente Comisión sean los mismos que los de la Comisión de Oposición.

D3.2.3. Patente revocada

Si la Comisión de Oposición considera que la patente no puede mantenerse tal como fue concedida ni tampoco en una de las formas modificadas propuestas, en su caso, por el titular tras la emisión por parte de la Comisión de Oposición de la Notificación de objeciones (ver apartado D 3.2.2), la Comisión propondrá **la revocación de la patente.**

La resolución de revocación de la patente, firmada por el/la Jefe/a de Servicio correspondiente por delegación de el/la Directora/a del DPIT, se notificará al titular y a los oponentes y se publicará en el BOPI.

D4. RESOLUCIÓN DE LAS OPOSICIONES

La Resolución podrá consistir en:

- **Desestimación de la Oposición,**
- **Mantenimiento de la Patente en forma modificada o**
- **Revocación de la Patente**

La Resolución adoptada, debidamente motivada, se hará respecto a la patente tal cual fue concedida y/o al/los último/s juego/s de reivindicaciones presentado/s, en su caso, por el titular. Recogerá los hechos relevantes acontecidos durante el procedimiento de oposición, así como las alegaciones y documentos generados en este procedimiento.

D5. PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN/MENCIÓN EN EL BOPI

D5.1. DESESTIMACIÓN DE OPOSICIÓN

En el caso de desestimación de una oposición, la mención en el BOPI incluirá la siguiente información:

a) El número de la solicitud y de publicación.

b) La identificación del titular y de su representante, en su caso.

c) Identificación del oponente y de su representante, en su caso, y fecha de presentación de la oposición.

D5.2. MANTENIMIENTO DE LA PATENTE EN FORMA MODIFICADA

En el caso de mantenimiento de la patente de forma modificada, la mención en el BOPI incluirá la siguiente información:

a) El número de la solicitud y de publicación.

b) La fecha de presentación de la solicitud.

c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.

d) La clasificación internacional de patentes.

e) El título de la invención.

f) La identificación del titular y de su representante, en su caso.

g) Las fechas de publicación de la solicitud y, en caso de no ser coincidentes, la fecha de publicación del IET o de la mención a la publicación del Informe de Búsqueda Internacional, en su caso.

h) Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones.

i) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales.

j) La fecha de resolución por la que se acuerda mantener la patente de forma modificada.

k) La fecha de modificación de las reivindicaciones.

l) El resumen.

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

FOLLETO DE PUBLICACIÓN DE LA PATENTE MODIFICADA
Se asignará en el folleto un código de publicación (CP) según lo siguiente:
B Segundo nivel publicación. Publicación de la concesión:
B4 *PATENTE DE INVENCIÓN MODIFICADA TRAS OPOSICIÓN*

D5.3. REVOCACIÓN DE LA PATENTE

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

a) El número de la solicitud y de publicación.

b) La fecha de presentación de la solicitud.

c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.

d) La Clasificación Internacional de Patentes.

e) El título de la invención.

f) La identificación del titular y de su representante, en su caso.

g) Identificación de que la patente se ha revocado y la fecha de la resolución de revocación

D6. RECURSOS

Art.44 LP

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

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

También podrá el titular de la patente interponer recurso administrativo contra la resolución denegatoria de su solicitud o contra la resolución adoptada por la OEPM durante el procedimiento de oposición. Al interponer el recurso, el titular podrá modificar su patente siempre cumpliendo con lo dispuesto en los art. 48 LP y art. 64 RP (ver apartado E6.1.2).

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

D7. CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN

Art.40 RP

Se pueden dar los siguientes supuestos de concurrencia:

a) Procedimiento judicial inscrito previo

Si en el momento de presentar la oposición u oposiciones contra la concesión de una patente constara anotada la tramitación de un procedimiento judicial de nulidad o infracción en la OEPM en relación con dicha patente, la OEPM comunicará al Juez o Tribunal competente, a los efectos oportunos, que se va a iniciar la tramitación de un procedimiento de oposición.

b) Procedimiento de oposición en curso

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

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

La solicitud de intervención en el procedimiento de oposición se presentará en un **plazo de tres meses** desde la fecha en la que se hubiera entablado la acción judicial correspondiente (acción de violación o acción negatoria).

Admitida la solicitud de intervención de un tercero, dicha solicitud se tramitará como una oposición a la que también serán de aplicación los artículos 36 y siguientes del RP en cuanto a su forma y contenido. Asimismo, la admisión de solicitud de intervención convierte al tercero en parte en el procedimiento de oposición por lo que será notificado como parte en el procedimiento administrativo y podrá recurrir el acto resolutorio de la oposición impugnada. En caso de no presentar oposición, el demandado por infracción no podrá ser considerado parte del procedimiento y no se le enviará ninguna notificación relativa al procedimiento de oposición.

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

D8. CADUCIDAD O RENUNCIA DE LA PATENTE OBJETO DE OPOSICIÓN

Art.37.2 RP

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

En cualquier caso, una vez admitida a trámite una oposición, esta podrá ser tramitada de oficio por la OEPM, aunque el oponente u oponentes no deseen continuar con el procedimiento de oposición.

Una vez agotado el plazo, la OEPM evaluará las posibles contestaciones de los oponentes y decidirá si el procedimiento de oposición continúa o finaliza, comunicando su decisión al titular y a los oponentes.

D9. RETIRADA DE UNA OPOSICIÓN

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

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

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

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

D10. EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN

Arts.105, 106, 107 LP y Arts. 41, 42, y 43 RP

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

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

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

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

D10.1 EXAMEN DE LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN

Art.41 RP

La solicitud de limitación o revocación (formulario 5388X) debe incluir:

- La identidad del titular de la patente.
- La identidad del representante, si se ha designado uno.
- Número de solicitud, número de publicación, fecha de publicación y código del tipo de documento de la patente cuya revocación o limitación se solicita.
- Si lo que se solicita es una limitación, se deben aportar las partes modificadas (descripción y/o reivindicaciones). Se deberá presentar un juego completo de cada parte modificada. La modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante identifique las diferencias entre la patente original y la nueva versión. Se indicarán las razones de la modificación y el alcance de la misma.
- Si existen inscritos en la OEPM derechos reales, opciones de compra, embargos, licencias o una demanda judicial, se deberá aportar el consentimiento

de los titulares. Si se encuentra inscrita en la OEPM una demanda, se deberá aportar el consentimiento del demandante.

- Firma del solicitante o de su representante.

La presentación de una solicitud de limitación o revocación implica el pago de la tasa correspondiente.

Durante el examen de la solicitud de limitación o revocación, se examinará que se cumplen los requisitos formales anteriores.

Durante el examen de la solicitud, para el caso concreto de la limitación, además de los requisitos formales, también se examinará si las reivindicaciones tal como las haya modificado el titular son claras y concisas y están basadas en la descripción. También se comprobará que no se amplía la protección que confiere la patente.

El término “limitación” debe entenderse como una reducción de la extensión de la protección conferida por las reivindicaciones. No son permitidos cambios realizados a efectos de eliminar una falta de claridad en la descripción y/o reivindicaciones, aclaraciones o cambios efectuados con la intención de proteger un objeto técnico distinto.

No se permite añadir reivindicaciones dependientes, que no sean consecuencia directa de la limitación introducida en las reivindicaciones.

Se debe tener precaución con las modificaciones efectuadas en una reivindicación, que impliquen un ámbito de protección menor, pero que, sin embargo, se encuentren parcial o totalmente fuera de la extensión de protección inicial de la reivindicación antes de limitar (ver apartado E6.3.2)

Si se traslada información contenida en la descripción a las reivindicaciones, habrá que comprobar que no se trata de materia que no haya sido objeto de búsqueda debido a una falta de claridad o coherencia, o a una pluralidad de reivindicaciones independientes de la misma categoría no admisible (ver apartado B2.2).

Si se detectaran defectos, se suspenderá el procedimiento y se le comunicarán al titular de la patente para que los subsane o bien presente sus observaciones en el **plazo de dos meses** desde la publicación del suspenso en el BOPI.

Si se subsanan los defectos, la OEPM resolverá sobre lo solicitado, publicando la correspondiente resolución en el BOPI. En caso contrario, se denegará motivadamente la solicitud de limitación o de revocación. Si se acepta la limitación, se publicará el folleto correspondiente.

FOLLETO DE PUBLICACIÓN DE LA PATENTE LIMITADA
Se asignará en el folleto un código de publicación (CP) según lo siguiente:
B Segundo nivel publicación. Publicación de la concesión:
B5 *PATENTE DE INVENCIÓN LIMITADA*

D10.2 PETICIÓN DE UNA LIMITACIÓN SI ESTÁ PENDIENTE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Art.43 RP

Si se recibe una petición de limitación en la OEPM estando en trámite un procedimiento judicial sobre la validez de la patente que conste inscrito en el Registro de Patentes, la OEPM comunicará al Juez o al Tribunal la petición de limitación, a los efectos oportunos. Si el Juez o el Tribunal deniega la petición de limitación, el titular de la patente podrá solicitar a la OEPM la devolución de la tasa de limitación.

Si iniciado un procedimiento de limitación se notifica e inscribe en el Registro de Patentes un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, la OEPM comunicará al Juez o al Tribunal la existencia de un procedimiento de limitación en trámite, a los efectos oportunos.

Una vez tramitado el procedimiento de limitación, la OEPM pondrá en conocimiento del Juez o del Tribunal la resolución adoptada, trasladándole la patente tal como ha quedado modificada.

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

PARTE E

COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Marzo 2023

ÍNDICE GENERAL

PARTE E COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO 1

E1. INTRODUCCIÓN 1

E2. COMUNICACIONES FORMALES 2

E2.1. NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM 2

E2.2. COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS 5

E3. COMUNICACIONES INFORMALES 8

E3.1. CONSULTAS TELEFÓNICAS 8

E3.2. ENTREVISTAS PRESENCIALES 9

E3.3. CORREOS ELECTRÓNICOS 9

E4. VISTAS ORALES 10

E4.1. SOLICITUD DE LA VISTA ORAL 10

E4.2. CITACIÓN PARA LA VISTA ORAL 11

E4.3. CONTESTACIÓN A LA CITACIÓN 12

E4.4. VISTA ORAL 12

E5. REPRESENTACIÓN 17

E5.1. ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 17

E6. MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA 20

E6.1. MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES 20

E6.2. ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES 23

E6.3. LÍMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES 23

E6.4. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES 39

E6.5. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES 40

E7. CORRECCIÓN DE ERRORES 41

E7.1. RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM 41

E7.2. RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM 43

E8. MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS 44

E8.1. CÓMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 44

E8.2. INTERRUPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 44

E8.3. PRÓRROGA DE PLAZOS 44

E9. RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA 46

E9.1. PETICIÓN DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE 47

E10. RENUNCIA DE LA PATENTE 48

E10.1. PETICIÓN DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE 48

E11. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 50

E11.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 50

E11.2. REQUISITOS OBJETIVOS *51*
E11.3. REQUISITOS SUBJETIVOS *51*
E11.4. REQUISITOS FORMALES *55*
E11.5. EFECTOS *57*
E12. CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS 58
E12.1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES *58*
E12.2. REQUISITOS FORMALES *59*
E13. CAMBIO DE MODALIDAD 65
E13.1. A INICIATIVA DEL SOLICITANTE *65*
E13.2. A PROPUESTA DE LA OEPM *66*
E14. SOLICITUDES DIVISIONALES 67
E14.1. CUESTIONES GENERALES *67*
E14.2. PETICIÓN DE DIVISIÓN DE LA SOLICITUD *68*
E14.3. TASAS *69*
E15. PROGRAMAS DE CONCESIÓN ACELERADA (CAP) 70
E15.1. REQUISITOS *70*
E15.2. TRAMITACIÓN *70*
E16. TASAS Y ANUALIDADES 72
E16.1. TASAS *72*
E16.2. ANUALIDADES *75*
E17. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA 77
E17.1. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD EXTRANJERA *77*
E17.2. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO DE LA OTAN PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA *77*
E17.3. SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS *78*
E17.4. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA DEFENSA *78*
E17.5. PRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES REALIZADAS EN ESPAÑA *79*

ÍNDICE DETALLADO

PARTE E COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO 1

E1. INTRODUCCIÓN 1

E2. COMUNICACIONES FORMALES 2

E2.1. NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM 2

E2.1.1. Momentos en los que se deben emitir notificaciones 2

E2.1.2. Forma de las notificaciones 2

E2.1.3. Número de notificaciones 3

E2.1.4. Eficiencia de las comunicaciones 3

E2.1.5. Medios utilizados por la OEPM para enviar notificaciones 4

E2.2. COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS 5

E2.2.1. Forma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM 5

E2.2.2. Idioma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM 5

E2.2.3. Medios para presentar comunicaciones 6

(a) Formato electrónico 6

(b) Formato papel 6

E2.2.4. Lugares de presentación 7

E3. COMUNICACIONES INFORMALES 8

E3.1. CONSULTAS TELEFÓNICAS 8

E3.2. ENTREVISTAS PRESENCIALES 9

E3.3. CORREOS ELECTRÓNICOS 9

E4. VISTAS ORALES 10

E4.1. SOLICITUD DE LA VISTA ORAL 10

E4.2. CITACIÓN PARA LA VISTA ORAL 11

E4.3. CONTESTACIÓN A LA CITACIÓN 12

E4.4. VISTA ORAL 12

E4.4.1. Admisión de documentación 12

E4.4.2. Admisión de público 13

E4.4.3. Comisión en la Vista Oral 13

E4.4.4. Utilización de dispositivos electrónicos 14

E4.4.5. Comienzo de la Vista Oral 14

E4.4.6. Apertura de la Vista Oral 14

E4.4.7. Desarrollo de la Vista Oral 15

E4.4.8. Clausura de la Vista Oral 16

E4.4.9. Actuaciones posteriores a la Vista Oral 16

E5. REPRESENTACIÓN 17

E5.1. ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 17

E6. MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA 20

E6.1. MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES 20

E6.1.1. Momentos previos a la concesión de la patente 20
(a) Examen de oficio 20
(b) Fase de búsqueda y realización del IET y la Opinión Escrita: 20
(b1) Falta de claridad o de coherencia 20
(b2) Pluralidad de reivindicaciones independientes 21
(b3) Falta de unidad de invención 21
(c) Examen sustantivo 21
E6.1.2. Momentos posteriores a la concesión o denegación de la patente 21
(a) Recurso administrativo 21
(b) Procedimiento de Oposiciones 22
(c) Procedimiento de Limitación 22
(d) Acción de nulidad 22
(e) Renuncia parcial 22
E6.2. ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES 23
E6.3. LÍMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES 23
E6.3.1. Modificaciones en la descripción 24
E6.3.2. Modificaciones en las reivindicaciones 30
(a) Sustitución o eliminación de una característica en una reivindicación 30
(b) Inclusión de una característica en una reivindicación 32
(c) Limitaciones o exclusiones (“disclaimers”) 33
(d) Cambios en las categorías de las reivindicaciones 34
(d1) Transformación de una reivindicación de producto en una de uso. 35
(d2) Transformación de una reivindicación de producto en una de procedimiento 35
(d3) Transformación de una reivindicación de procedimiento en una de producto 36
(d4) Transformación de una reivindicación de procedimiento en una de uso 36
E6.3.3. Modificaciones en los dibujos 36
(a) Introducción de modificaciones derivadas de los dibujos 37
E6.3.4. Introducción de modificaciones en las secuencias biológicas 38
E6.3.5. Modificaciones o adición de la prioridad reivindicada 38
E6.4. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES 39
E6.5. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES 40
E7. CORRECCIÓN DE ERRORES 41
E7.1. RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM 41
E7.2. RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM 43
E8. MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS 44
E8.1. CÓMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 44
E8.2. INTERRUPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 44
E8.3. PRÓRROGA DE PLAZOS 44
E9. RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA 46
E9.1. PETICIÓN DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE 47
E10. RENUNCIA DE LA PATENTE 48

E10.1. PETICIÓN DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE 48

E11. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 50

E11.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 50

E11.2. REQUISITOS OBJETIVOS 51

E11.3. REQUISITOS SUBJETIVOS 51

E11.3.1. Sistema satisfactorio de vigilancia 51

E11.3.2. Hecho imprevisto o circunstancias excepcionales 53

E11.3.3. Persona a la que se exige la diligencia necesaria 54

E11.3.4. Prueba de la diligencia debida 55

E11.4. REQUISITOS FORMALES 55

E11.5. EFECTOS 57

E12. CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS 58

E12.1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 58

E12.2. REQUISITOS FORMALES 59

E12.2.1. Solicitud de inscripción de cesiones 60

(a) Celebración de un contrato 60

(b) Fusión, reorganización o división; resolución judicial 60

(c) Cambio de nombre, dirección o nacionalidad 61

E12.2.2. Solicitud de inscripción de licencias 62

E12.2.3. Solicitud de inscripción de otros negocios jurídicos 63

E12.2.4. Solicitud de inscripción de cancelación o modificación de cesiones, licencias y otros negocios jurídicos 63

E12.2.5. Procedimiento de inscripción 64

E13. CAMBIO DE MODALIDAD 65

E13.1. A INICIATIVA DEL SOLICITANTE 65

E13.2. A PROPUESTA DE LA OEPM 66

E14. SOLICITUDES DIVISIONALES 67

E14.1. CUESTIONES GENERALES 67

E14.2. PETICIÓN DE DIVISIÓN DE LA SOLICITUD 68

E14.3. TASAS 69

E15. PROGRAMAS DE CONCESIÓN ACELERADA (CAP) 70

E15.1. REQUISITOS 70

E15.2. TRAMITACIÓN 70

E16. TASAS Y ANUALIDADES 72

E16.1. TASAS 72

E16.1.1. Cuantías de las tasas (bases y tipos de gravamen de las tasas) 72

(a) Reembolso de las tasas 72

(b) Petición de reducción de tasas 73

(c) Bonificación de tasas a Universidades Públicas. 74

E16.2. ANUALIDADES 75

E16.2.1. Pago de anualidades 75
(a) Recargos 75
E17. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA 77
E17.1. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD EXTRANJERA 77
E17.2. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO DE LA OTAN PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA 77
E17.3. SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS 78
E17.4. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA DEFENSA 78
E17.5. PRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES REALIZADAS EN ESPAÑA 79

PARTE E COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO

E1. INTRODUCCIÓN

La parte E contiene directrices generales sobre aspectos comunes de distinta índole relacionados con la tramitación del procedimiento de concesión de una patente, así como con la vida de la patente tras su concesión.

Se hace notar que, en ausencia de provisiones concretas en la Ley de Patentes 24/2015 o su Reglamento de Ejecución, se hará referencia a las disposiciones recogidas en la LPACAP, tal y como prevé la disposición adicional primera de la LP.

En primer lugar, se abordan aspectos relacionados con las comunicaciones, tanto formales como informales, que tienen lugar entre la OEPM y los interesados en la tramitación de una patente, es decir, los solicitantes o sus representantes y los oponentes u otros terceros interesados.

Se tratan también aspectos procedimentales comunes en todo el procedimiento y que pueden ser de interés en distintos momentos de la tramitación de una patente, tales como la presentación de modificaciones a la solicitud, la corrección de errores, cuestiones relativas a los plazos y al pago de tasas y anualidades o la retirada y renuncia de la patente.

Se incluyen en esta parte determinados procedimientos especiales como el Programa CAP, la tramitación de patentes secretas, la presentación de solicitudes divisionales o el cambio de modalidad.

Por último, se abordan distintos aspectos relacionados con los derechos generados tanto por la solicitud como por la patente concedida: restablecimiento de derechos, cesiones, licencias y modificaciones de derechos.

Se hará referencia a otras partes de las Directrices en las que se desarrollan alguno de los aspectos aquí tratados.

E2. COMUNICACIONES FORMALES

E2.1. NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM

E2.1.1. Momentos en los que se deben emitir notificaciones

Con carácter general, la OEPM emitirá notificaciones a los interesados en las siguientes fases del **procedimiento de concesión y/o oposición** de una patente:

- cuando una parte interesada deba ser informada de una serie de defectos en la solicitud o en cierta documentación aportada. En caso de que proceda, la OEPM emitirá una petición para subsanar dichos defectos;
- cuando se desee invitar a una parte interesada a presentar observaciones a cuestiones particulares o a entregar documentos, evidencias, etc. para aclarar algún asunto particular;
- cuando, en opinión de el/la examinador/a de patentes o de la Comisión de Examen/Oposición, la patente no pueda concederse o mantenerse con la redacción propuesta por el solicitante o titular de la patente, pero podría posiblemente concederse o mantenerse con un texto modificado o un alcance más limitado;
- cuando se precise comunicar cierta información necesaria para continuar con el procedimiento;
- cuando se requiera la aportación de documentación necesaria para continuar con el procedimiento;
- antes de una Vista Oral, tanto en examen como en oposición, con objeto de preparar la documentación para la misma.

Con carácter general, en cualquier otro procedimiento seguido ante la OEPM, ésta emitirá una comunicación ante la existencia de defectos. En ningún caso se podrá denegar una solicitud o trámite sin dar la ocasión de subsanar al solicitante.

E2.1.2. Forma de las notificaciones

Cualquier notificación de la OEPM se realizará bien utilizando un formulario oficial o bien mediante carta con el sello de la OEPM. Las notificaciones estarán firmadas y permitirán identificar al funcionario responsable.

En el caso de que el solicitante o el titular de la patente actúe mediante un representante, las notificaciones irán dirigidas a este último. Si existen varios representantes, será

suficiente con enviar la comunicación al que aparezca en primer lugar en la instancia o solicitud.

En el caso de que se designe un representante para la cumplimentación de un solo trámite aislado deberá realizarse la oportuna anotación en las bases de datos a fin de mantener las comunicaciones con el representante inicial designado con carácter general para ese expediente y enviar al nuevo representante solo las relativas a ese trámite.

E2.1.3. Número de notificaciones

Cada comunicación deberá cubrir todos los puntos que sean necesarios o importantes para dirigir el procedimiento con el menor número de comunicaciones posible y así evitar alargar el procedimiento más de lo necesario.

A pesar de que lo ideal es que el número de comunicaciones sea el menor posible, cuando se aprecie la existencia de defectos no detectados en fases anteriores es conveniente valorar la emisión de una nueva comunicación en lugar de continuar con el procedimiento sin haber solventado dichos defectos oportunamente.

Art. 50 LP

En general, hay que tener en cuenta que la presencia de defectos en la documentación interrumpirá el procedimiento desde que se notifique al solicitante la existencia de los mismos, mediante el correspondiente suspenso en la tramitación, y hasta que dichos defectos sean subsanados, expire el plazo otorgado para ello o, en su caso, transcurra la prórroga solicitada.

Art. 35.2 LP

No obstante, la presencia de defectos formales en la documentación durante el examen de oficio no suspenderá la realización del IET siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización o desvirtúen de tal modo el objeto de búsqueda que su resultado resulte inservible.

E2.1.4. Eficiencia de las comunicaciones

Existen una serie de pautas básicas que deben seguirse para una comunicación eficiente con el solicitante:

- se debe actuar con diligencia en la transmisión de comunicaciones con el solicitante/titular e intentar no agotar los plazos establecidos. De esta forma se agiliza el procedimiento, lo cual es ventajoso para el solicitante/titular en su toma de decisiones.

- respecto a la admisión de documentación, la documentación aportada por el solicitante se debe analizar minuciosamente para comprobar que es admisible en plazo y forma. Si se rechaza documentación es importante motivarlo claramente en la comunicación correspondiente.
- las comunicaciones deben ser claras, concisas y completas; los informes deben estructurarse previamente ordenando por relevancia todos los aspectos que se van a tratar para transmitir un mensaje claro y completo.
- el lenguaje empleado debe ser siempre técnico y objetivo.
- se debe contestar a todas y cada una de las alegaciones del solicitante sin dejar ningún aspecto fuera de análisis.
- en ocasiones es aconsejable la comunicación telefónica para acelerar la actuación del solicitante/titular en respuesta a una comunicación de defectos. Dicha comunicación telefónica, de la que se dejará constancia (fecha y contenido) en el expediente, no sustituye a la notificación formal de defectos, que solo se tendrá por realizada mediante la correspondiente comunicación escrita.

Art.34.6, 39.4 RP

En el examen sustantivo y en el examen de las oposiciones se podrá repetir la comunicación de objeciones enviando nuevas notificaciones de defectos para así dar oportunidades adicionales al solicitante o al titular de subsanar o corregir, siempre y cuando se cumplan simultáneamente las dos condiciones siguientes:

- que el solicitante/titular haya tratado manifiestamente de corregir los defectos y
- que la OEPM estime que los defectos restantes son subsanables.

E2.1.5. Medios utilizados por la OEPM para enviar notificaciones

La OEPM utilizará principalmente dos tipos de medios para comunicarse con el solicitante/titular de la patente o con su representante, en su caso: correo electrónico y correo postal.

Si el solicitante/titular hubiera indicado una dirección de correo electrónico, éste será el medio preferente utilizado. Salvo que el solicitante/titular haya indicado lo contrario, las notificaciones se enviarán en formato electrónico a dicha dirección electrónica.

Si el solicitante/titular no hubiese proporcionado una dirección electrónica, el medio de notificación será por correo postal.

En todo caso, los Agentes de la Propiedad Industrial se darán por notificados mediante la publicación correspondiente en el BOPI, sin perjuicio de que previamente, y con efectos meramente informativos, se le haya enviado el texto íntegro de la comunicación (art. 29.3 Ley 17/2001 de Marcas, Disp. adicional segunda 3 RP).

E2.2. COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS

E2.2.1. Forma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM

Las solicitudes y demás documentos se deberán presentar en los modelos oficiales que a tal efecto establezca la OEPM. En cualquier caso, se aceptarán los formularios internacionales tipo que a tal efecto establezca la Asamblea del Tratado de Derecho de Patentes en virtud de la Regla 20 de su Reglamento (Regla 20, Tratado PLT).

La documentación deberá identificar claramente a qué expediente se refiere, el motivo de la comunicación y la fecha de emisión de la comunicación.

Las comunicaciones deben ser claras, concisas y completas, utilizando un lenguaje lo más técnico y objetivo posible. Se debe evitar la utilización de elementos superfluos y repetitivos.

E2.2.2. Idioma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM

Art.23.3 LP

Con carácter general, las comunicaciones escritas dirigidas a la OEPM, ya sean peticiones, alegaciones o cualquier otra documentación, se presentarán redactadas en español.

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

En el caso de aportación de documentos probatorios, como por ejemplo, en el procedimiento de examen o de oposición, que no estuvieran redactados en español, deberá aportarse una traducción al español de, al menos, aquellos elementos relevantes (ver apartado D2.1.4).

E2.2.3. Medios para presentar comunicaciones

La OEPM aceptará comunicaciones recibidas en formato electrónico y formato papel.

(a) Formato electrónico

Los trámites electrónicos se realizarán a través del portal Sede Electrónica de la OEPM, que cumple con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. En la Sede Electrónica figura la relación actualizada de trámites que pueden realizarse.

Los trámites electrónicos se registrarán e indicarán la fecha del día en que se produzcan.

El registro electrónico de la OEPM garantizará la constancia, en cada asiento que se practique indicando fecha y hora, identificación del interesado y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen.

Estarán obligados a relacionarse con la OEPM a través de medios electrónicos los siguientes sujetos (Disp. adicional segunda 3 RP):

- Los Agentes de Propiedad Industrial
- Las personas jurídicas

Sin embargo, se aceptará la presentación en papel a los solos efectos de obtener fecha de presentación de la solicitud de patente, o para considerar que un trámite se ha cumplido en plazo. Posteriormente, se deberá realizar la comunicación vía electrónica para que tuviera efecto.

En algunos casos, la OEPM podrá admitir la presentación de determinada documentación en soporte físico, como p. ej. USB.

(b) Formato papel

Los documentos presentados en formato papel ante la OEPM u otros lugares de presentación (ver apartado E2.2.4.) serán digitalizados e incluirán los metadatos que acrediten su condición de ejemplar original, que se visualizarán al consultar el documento.

Los documentos se incorporarán así al expediente administrativo electrónico, archivándose los originales.

Únicamente podrán utilizar el formato papel los solicitantes que no estén obligados a relacionarse utilizando medios electrónicos (ver apartado E2.2.3(a)).

E2.2.4. Lugares de presentación

Las comunicaciones que los interesados dirijan a la OEPM podrán presentarse en los mismos lugares de presentación de una solicitud de patente (ver apartado F2.2).

E3. COMUNICACIONES INFORMALES

El presente apartado contiene directrices generales respecto a comunicaciones de carácter informal mantenidas entre la OEPM y el solicitante de la patente durante la tramitación hasta la concesión de una patente.

Se debe señalar que, en el procedimiento de oposiciones, al tratarse de un procedimiento contradictorio, no están permitidas las comunicaciones informales con ninguna de las partes.

Las comunicaciones informales pueden llevarse a cabo por teléfono, mediante visitas presenciales o por correo electrónico. En muchos casos una consulta informal, puede ayudar a avanzar en el procedimiento de forma más rápida y efectiva.

Cuando se lleve a cabo una comunicación informal, la OEPM hará una anotación que se adjuntará al expediente y que resumirá de forma clara y concisa los puntos tratados y que incluirá la siguiente información:

- Número de expediente
- Identificación de participantes
- Asuntos discutidos y/o acuerdos alcanzados
- Otros asuntos comentados a los que no se haya llegado a un acuerdo, con los argumentos del solicitante/titular
- Conclusiones
- Se podrá indicar si la siguiente acción debe venir del solicitante/titular o de la OEPM.

E3.1. CONSULTAS TELEFÓNICAS

Una conversación telefónica puede tener lugar a iniciativa del solicitante de la patente o a instancia de la OEPM.

Situaciones en las que el solicitante podría contactar con la OEPM:

- El solicitante quiere hacer una consulta sobre un aspecto de procedimiento;
- Existe un error en una comunicación o en la contestación de la OEPM que dificulta al solicitante preparar la siguiente contestación/comunicación;

Situaciones en las que la OEPM podría comunicarse por teléfono con el solicitante:

- Existe cierta confusión sobre algunos puntos a discutir, p.ej. el solicitante parece haber malinterpretado los argumentos de la OEPM;
- La solicitud parece estar preparada para concederse, pero el/la examinador/a necesita aclarar ciertos aspectos menores con el solicitante o le gustaría comentar una propuesta de modificaciones para superar las objeciones encontradas.

Conviene señalar que las comunicaciones telefónicas no sustituyen a una notificación formal, que solo tendrá lugar mediante la correspondiente comunicación escrita oficial.

De realizarse, se dejará constancia de la comunicación telefónica, su fecha y contenido, siendo aconsejable refrendar lo hablado en comunicación escrita.

E3.2. ENTREVISTAS PRESENCIALES

Se podrán llevar a cabo entrevistas presenciales en la sede de la OEPM a petición del solicitante, quien deberá contactar con la persona responsable del expediente, bien por teléfono o bien por correo electrónico, para concertar una cita.

A la entrevista podrá asistir el solicitante de la patente o su representante, en su caso, así como cualquier otra persona, expresamente autorizada por el solicitante.

Si durante el examen sustantivo se solicitara una entrevista por parte del solicitante de la patente, ésta se celebrará con, al menos, la persona responsable del expediente.

E3.3. CORREOS ELECTRÓNICOS

El solicitante también podrá dirigirse a la OEPM mediante un correo electrónico dirigido a la persona responsable del expediente. Asimismo, la OEPM se podrá comunicar con el solicitante, o representante en su caso, mediante correos electrónicos.

En estos casos, se adjuntarán al expediente todos los correspondientes correos y sus respuestas.

Conviene señalar que las comunicaciones por correo electrónico no sustituyen a las notificaciones formales, que solo tendrán lugar mediante la correspondiente comunicación escrita oficial.

E4. VISTAS ORALES

Art. 34.7, 39.5 RP

Se entiende por Vista Oral aquel trámite formal que se celebra a petición de una de las partes interesadas en el procedimiento de concesión de patentes o de oposición, en el que una Comisión de la OEPM, en presencia de las partes, delibera sobre la concesión, denegación o modificación de una solicitud de patente en **fase de examen sustantivo** o sobre la revocación, limitación o el mantenimiento de una patente ya concedida, en el caso del **procedimiento de oposición**.

El objeto de la Vista Oral será concentrar en un único acto, uno o varios trámites escritos relevantes para la resolución del expediente y, por tanto, sustituye a dichos trámites.

No se consideran Vista Oral las comunicaciones formales o informales por cualquier otro medio (teléfono, correo electrónico o entrevista presencial, etc.) entre el solicitante, titular, oponente y/o la OEPM.

Durante el procedimiento de concesión de patentes en fase de examen sustantivo y en el procedimiento de oposición, podrá tener lugar una Vista Oral única cuando sea solicitada bien por el solicitante o titular de la patente o, en su caso, por el oponente u oponentes, o bien a instancia de la OEPM cuando así lo estime conveniente (ver apartado C2.2.3 y apartado D3.2.2).

E4.1. SOLICITUD DE LA VISTA ORAL

La solicitud de Vista Oral puede ser realizada tanto a instancia del interesado (solicitante/oponente/titular) como a instancia de la OEPM. En este último caso, sólo se recurrirá a la vista oral si tras varias comunicaciones con el solicitante/oponente/titular persistiesen dudas relevantes para adoptar una resolución definitiva en relación con la solicitud de patente o la patente concedida.

Durante la fase de examen sustantivo, la Vista Oral podrá solicitarse siempre que haya habido al menos una comunicación escrita de la OEPM **posterior a la contestación del solicitante a la Opinión Escrita que acompaña al IET** (primera comunicación de examen sustantivo) y antes de que la OEPM comunique el fin del examen sustantivo, informando de la decisión adoptada de conceder o denegar la patente.

Durante el procedimiento de oposición, el titular podrá solicitar la Vista Oral **tras la Notificación de objeciones** (ver apartado D3.2.2) en la que se le otorga un nuevo plazo

para presentar alegaciones o modificaciones. Por otra parte, el oponente podrá solicitar la Vista Oral tras recibir las modificaciones/alegaciones presentadas por el titular como contestación a la Notificación de objeciones.

La solicitud de una vista oral sólo se tendrá por realizada cuando tenga lugar de forma expresa, clara y no condicionada. Asimismo, deberá solicitarse en el momento procedimental oportuno.

La solicitud de vista oral se podrá denegar en los siguientes casos:

- cuando no se solicite en el momento procedimental oportuno,
- cuando la OEPM considere que los defectos u objeciones señalados no son subsanables y, por tanto, no considere conveniente otorgar nuevas oportunidades al solicitante/titular, o
- cuando el solicitante no haya tratado manifiestamente de subsanar los defectos u objeciones señalados.

E4.2. CITACIÓN PARA LA VISTA ORAL

Previamente al envío de la citación oficial, la Comisión de Examen u Oposición se reunirá para valorar posibles fechas para la celebración de la vista. Una vez concretadas varias fechas posibles, se contactará telefónicamente o por correo electrónico con el solicitante o su representante para que valore cuál de ellas se ajusta mejor a su agenda. En caso de que no ser posible consensuar una fecha, la OEPM la fijará unilateralmente.

La OEPM enviará la citación para la celebración de la Vista Oral a la parte o partes del procedimiento con al menos dos meses de antelación a la celebración (el mes de agosto no se considerará hábil a estos efectos).

La citación incluirá la siguiente información:

- Número de expediente de patente o de solicitud de patente
- Fecha, hora y lugar de celebración (indicación de la sala de vistas en la OEPM)
- Miembros que forman la Comisión
- Documento anexo con los puntos que van a ser tratados, con indicación de la opinión previa de la Comisión en relación a los mismos. Esta opinión es preliminar y no vinculante.
- La fecha límite de contestación a la citación y admisión de nueva documentación (30 días naturales previos a la fecha prevista para la celebración de la Vista Oral).

- Datos de contacto (examinador/a responsable, Secretaría del DPIT, etc.) para poder comunicar exclusivamente en caso de que haya algún imprevisto por causa urgente que impida acudir a vista oral.

La carta para la citación a la Vista Oral será accesible a través de CEO.

El documento anexo servirá como punto de partida para las deliberaciones que tengan lugar durante la Vista Oral.

Para la celebración de una Vista Oral será siempre necesaria la formación de una Comisión de Examen, en el trámite de examen sustantivo (ver apartado C3), o una Comisión de Oposición, en el caso de la tramitación de oposiciones (ver apartado D3).

E4.3. CONTESTACIÓN A LA CITACIÓN

Una vez recibida la citación para la Vista Oral, el solicitante/titular deberá confirmar su asistencia no más tarde de la fecha límite indicada en la citación, así como indicar qué personas acudirán a la vista. En caso de necesitar medios audiovisuales durante la Vista Oral deberán comunicarlo para que la OEPM disponga de dichos medios.

La OEPM podrá admitir la **petición de aplazamiento** de la Vista Oral si el interesado puede justificar causas sobrevenidas inesperadamente que le impidan asistir a la vista y siempre que las comunique lo antes posible a la OEPM para que fije una nueva fecha.

De igual forma, la OEPM también podrá aplazar la Vista Oral cuando existan causas justificadas que impidan a los miembros de la Comisión la asistencia a la misma.

E4.4. VISTA ORAL

E4.4.1. Admisión de documentación

En la **fase de examen sustantivo**, sólo se admitirá nueva documentación antes de la vista oral en el plazo fijado en la citación de la Vista Oral. No obstante, durante la celebración de la vista, el solicitante podrá presentar nuevos juegos alternativos de reivindicaciones.

En el **procedimiento de oposición** los oponentes solo podrán aportar documentación adicional a la presentada en el escrito de oposición durante el turno de réplica posterior. Es decir, como regla general, sólo se admitirá nueva documentación antes de la vista oral en el plazo fijado en la citación de la Vista Oral. La presentación de documentación en

plazo no significa su admisibilidad automática. La presentación de documentación fuera de plazo será inadmitida, salvo que se demuestre la relevancia *prima facie*.

En cualquier caso, si un solicitante/titular presentase un juego de reivindicaciones modificado antes de una Vista Oral a la que no asiste, la Comisión tendrá en cuenta los hechos y argumentaciones presentadas antes de la vista. En el procedimiento de oposición, los oponentes serán convocados a la vista, pero su ausencia no impedirá la celebración de la Vista Oral. En el caso de ausencia del titular se tendrá por concluida la Vista Oral y se continuará con los trámites siguientes.

E4.4.2. Admisión de público

La Vista Oral en examen sustantivo no será pública. Por lo que se refiere al procedimiento de oposición, la Vista Oral será pública, aunque para asistir a la misma será necesario solicitarlo previamente a la OEPM. La Comisión podrá restringir el acceso de público a la sala cuando lo estime conveniente. En principio, a la vista oral de oposición sólo acudirán las partes. Para permitir la asistencia en calidad de público de terceras personas ajenas al procedimiento, la OEPM consultará a las partes.

E4.4.3. Comisión en la Vista Oral

La Comisión estará formada por tres miembros técnicos expertos de la OEPM, y en caso de que se estime necesario, un miembro jurista, todos ellos designados por el/la Director/a del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, atendiendo a criterios de experiencia y especialización.

- **Presidente/a**: técnico/a elegido/a entre Examinador/a, Jefe/a de Área y Jefe/a de Servicio. Tiene voto de calidad en caso de empate.

- **Examinador/a Ponente** (Segundo Miembro): examinador/a responsable del expediente. Redacta las notificaciones al solicitante, así como el **Acta de la reunión** de la Comisión que incluye los acuerdos alcanzados.

- **Tercer Miembro**: técnico/a elegido/a entre Examinador/a, Jefe/a de Área y Jefe/a de Servicio. Toma notas durante las reuniones y se las entrega a el/la Examinador/a Ponente para que redacte el acta. En caso de elegir a un/a Examinador/a, se intentará en la medida de lo posible, que este/a pertenezca al área técnica del expediente objeto de estudio.

- **Jurista**: forma parte de la Comisión cuando la naturaleza del caso requiera la intervención de un miembro especialista en el área jurídica.

E4.4.4. Utilización de dispositivos electrónicos

Los asistentes a una vista oral tienen totalmente prohibida la grabación, difusión, distribución o publicación de toda o parte de la Vista Oral por cualquier medio No obstante, la Comisión podrá grabar la vista o partes de la misma cuando lo estime conveniente, informando previamente a los asistentes. En este sentido, la citación incluirá una advertencia a tal efecto. El fichero resultante de la grabación podrá acompañar al acta de las sesiones.

Como regla general se permitirá el uso de ordenadores portátiles u otros medios electrónicos equivalentes durante el desarrollo de la Vista Oral, siempre que ello no altere el normal desarrollo de la misma.

La Comisión podrá autorizar el uso de elementos que ayuden en la explicación del caso, así como de los medios técnicos que faciliten y apoyen las intervenciones de las partes como, por el ejemplo, la presentación de diapositivas. La Comisión deberá cerciorarse de que la sala cuenta con los medios técnicos necesarios para llevar a cabo la presentación.

E4.4.5. Comienzo de la Vista Oral

Antes de la apertura de la Vista Oral, el/la Secretario/a de la Comisión recibirá a las partes en la entrada de la sala de la vista, comprobará la identidad de los asistentes, así como los poderes de representación en su caso.

En las vistas con asistencia de público, se tratará de asegurar que su presencia no afecte al normal desarrollo de la vista, se informará de la obligación de guardar silencio y observar el debido respeto al acto que se va a celebrar. En caso de que la Vista Oral no pueda desarrollarse normalmente, la Comisión podrá desalojar la sala.

Tanto en fase de examen sustantivo como durante el procedimiento de oposición, la comparecencia del solicitante o titular de la patente es un requisito esencial para la celebración de la vista. En caso de que éste no acuda, se tendrá por concluida la vista y se continuará la tramitación.

E4.4.6. Apertura de la Vista Oral

En el momento de apertura de la Vista Oral deben hallarse presentes todos los miembros de la Comisión. El/la Presidente/a dará comienzo a la Vista Oral haciendo referencia al número de expediente y presentando a todos los participantes en la misma Si, por algún

motivo, se ha producido un cambio en la composición de Comisión, se debe informar a las partes en ese momento.

Asimismo, los interesados podrán promover la recusación de aquellos miembros de la Comisión en quienes se dé alguna de las circunstancias del art. 23 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

A continuación, el/la Presidente/a hará un breve resumen del historial del expediente, así como del estado de tramitación del mismo y hará mención al orden de los puntos a tratar durante la vista, incluidos en el documento anexo de la citación.

En el caso de una Vista Oral **durante el examen sustantivo**, tras la introducción anteriormente mencionada, se dará la palabra al solicitante de la patente de manera que exponga su postura respecto del anexo incluido en la carta de citación.

En el caso del **procedimiento de oposición** los oponentes tendrán la posibilidad de explicar en este momento sus argumentos. Normalmente, comenzarán exponiendo el caso los oponentes y se dará al titular de la patente la oportunidad de replicar a cada oposición de forma individual o de manera conjunta. No obstante, si el caso lo requiriera, el/la Presidente/a podrá comenzar dando la palabra al titular de la patente.

E4.4.7. Desarrollo de la Vista Oral

Una vez finalizadas las exposiciones generales, la Comisión comenzará a analizar cada uno de los aspectos controvertidos que ya se apuntaron en el anexo a la carta de citación y se formularán las preguntas que se estimen oportunas respecto de los mismos. Tras debatir con las partes cada punto, la Comisión deliberará en privado y llegará a una conclusión respecto de cada uno de ellos, que comunicará a las partes.

Una vez que hayan sido tratados y analizados todos los puntos fijados en el orden del día, la Comisión se reunirá para una deliberación final, en ausencia de las partes, y realizar una propuesta de resolución. Si durante dicha deliberación final surgen nuevas cuestiones que puedan ser aclaradas por las partes se retomará la vista antes de volver a reunirse para adoptar una propuesta definitiva.

No obstante, en cualquier momento la Comisión podrá poner fin a la Vista Oral y realizar una propuesta de resolución cuando del desarrollo de la vista se desprenda que no tiene sentido continuar con la misma, aun cuando no hubieran sido tratados todos los puntos. Esta decisión se justificará debidamente.

E4.4.8. Clausura de la Vista Oral

A la hora de proponer el texto final, la Comisión prestará especial atención a la congruencia entre descripción y reivindicaciones, haciendo constar en este momento las modificaciones de la solicitud/patente que se consideran necesarias.

La Vista Oral concluirá con el traslado a la/s parte/s de la propuesta final acerca de la concesión, denegación o modificación de la solicitud de patente, en fase de examen sustantivo, o sobre la revocación, limitación o el mantenimiento de la patente ya concedida, en el caso del procedimiento de oposición.

La Vista oral concluirá cuando el/la Presidente/a declare formalmente su clausura.

E4.4.9. Actuaciones posteriores a la Vista Oral

De todo lo que acontezca durante la celebración de la vista se levantará un acta redactada por el/la Examinador/a Ponente de la Comisión, donde se recogerán datos como los miembros de la comisión y los asientes, la hora de inicio de la vista, el orden y los puntos tratados, la hora y duración de las pausas, etc. En su caso, el fichero resultante de la grabación de la Vista Oral se adjuntará al acta de las sesiones.

El acta incluirá las conclusiones de la Vista Oral y, en su caso, se adjuntarán los textos acordados entre la Comisión y el solicitante/titular de la patente, si bien no será necesario que incluya todas las deliberaciones técnicas.

El acta de la Vista Oral se hará accesible al público en la base de datos CEO de la OEPM.

El solicitante/titular deberá aportar la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o secuencias biológicas, tal como hayan sido acordados en la Vista Oral, cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP. Dicha documentación se deberá aportar en el **plazo de diez días hábiles** a contar desde el día siguiente de la publicación del anuncio de la elevación del acta en el BOPI.

La resolución que ponga fin al procedimiento deberá estar motivada (ver apartado C4 y apartado D4, respectivamente) y se hará accesible al público a través de su publicación en la base de datos CEO de la OEPM. Además, se publicará una mención de la resolución en el BOPI. La fecha de publicación en el BOPI abrirá el plazo para la interposición de un recurso de alzada.

E5. REPRESENTACIÓN

Art.175, 176 LP; Art. 107 RP

En las actuaciones ante la OEPM en el procedimiento de concesión de una patente podrán actuar los siguientes:

- Los Agentes de la Propiedad Industrial, individualmente o a través de personas jurídicas, en ambos casos debidamente acreditados e inscritos en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Los interesados con capacidad de obrar o sus representantes (art. 4 y 5 de la LPACAP), si bien:
    - Si no residen en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar obligatoriamente mediante un Agente de la Propiedad Industrial.
    - Si no tienen sede o domicilio en España deberán designar, a efecto de notificaciones, una dirección postal en España o alternativamente indicar que las notificaciones les sean dirigidas por correo electrónico.

Por tanto, los interesados con residencia en un Estado miembro de la Unión Europea no están obligados a actuar mediante un representante, pudiendo actuar indistintamente por sí mismos o bien, haciéndose representar si así lo desean.

En el caso de que el solicitante o el titular de la patente actúe mediante un representante, éste debe estar debidamente autorizado e identificado ante la OEPM y las notificaciones irán dirigidas a este último.

En el caso de existir varios solicitantes, y deseen actuar representados, deberán designar un único representante, a quien se enviarán las notificaciones oportunas. La autorización al representante debe estar firmada por todos los solicitantes.

En el caso de que existan dos o más solicitantes y no actúen representados, las notificaciones se enviarán al solicitante que designen expresamente o en su defecto, a quien aparezca en primer lugar en la solicitud.

E5.1. ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN

Art. 108 RP

En general, se tendrá por acreditada la representación y no será necesario aportar el correspondiente poder de representación, salvo en los siguientes supuestos:

a) En caso de duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.

b) Cuando se produzca un nombramiento o se presente cualquier documento por un representante no indicado en la fecha de presentación en la solicitud de patente.

c) Cuando se solicite la inscripción de una transmisión, cambio de nombre, licencia u otros negocios jurídicos.

d) Cuando se solicite la inscripción de una renuncia, retirada, limitación o revocación.

e) Cuando se presente una oposición a la concesión de una patente.

Para los anteriores supuestos, los representantes deberán presentar ante la OEPM el correspondiente poder firmado por el interesado para su inclusión en el expediente. El poder podrá otorgarse para una o más solicitudes, o para uno o más registros identificados en el poder. Se podrá presentar un poder general (formulario poder general) por el que el poderdante faculte al representante para actuar en relación con todos los trámites relativos a las patentes de invención. La OEPM llevará a estos efectos un registro electrónico de poderes generales.

En el caso de que el representante haya presentado un poder general y éste conste en el Registro de Poderes Generales de la OEPM, deberá acreditar la existencia de dicho poder, bien aportando el número asignado por la OEPM o bien mediante la presentación de una copia del mismo.

Cuando se comunique a la OEPM la designación de un representante, el correspondiente poder se deberá presentar en el **plazo de dos meses** a contar desde la recepción de dicha comunicación o desde la publicación el aviso del BOPI, el plazo que expire más tarde.

En el caso de que no se presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, se considerará no acreditada la representación y el procedimiento continuará con el solicitante. Los actos realizados por el representante no acreditado, **con excepción de la presentación de la solicitud de patente**, se tendrán por no efectuados si no son confirmados por el solicitante en los plazos anteriormente citados

Las comunicaciones de la OEPM se entenderán con quien figure inscrito como representante hasta que se comunique la terminación del apoderamiento o, en su caso,

se acredite otra representación, mediante la presentación del correspondiente poder. representante.

Salvo que el propio poder disponga otra cosa, su extinción por el fallecimiento del poderdante no impedirá al apoderado realizar ante la OEPM los actos de conservación, defensa y mantenimiento de las solicitudes y registros del poderdante que resulten imprescindibles hasta el otorgamiento de un nuevo poder o la designación de un nuevo apoderado por los herederos de aquel o la comparecencia personal de éstos.

E6. MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA

E6.1. MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES

Art. 48 LP, art. 64 RP

A la hora de tratar las modificaciones de la solicitud o de la patente concedida, la LP y el RP se refieren de manera específica a la modificación de las reivindicaciones y subsidiariamente, con objeto de mantener la coherencia de la solicitud, se refieren a la modificación de la descripción, y en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas. Es decir, la posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la posibilidad de modificar la descripción y los dibujos o las secuencias biológicas.

Salvo cuando se trate de subsanar errores manifiestos (ver apartado E7), las reivindicaciones sólo podrán modificarse en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así expresamente lo permita la Ley y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente.

E6.1.1. Momentos previos a la concesión de la patente

Art. 24 RP

(a) Examen de oficio

Si tras la realización del examen de oficio, la solicitud de patente presentase defectos (ver apartado A6.2), el solicitante podrá, en la medida en la que sea necesario para corregir los defectos notificados, modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos o secuencias biológicas.

Art. 27, 28, 29 RP

(b) Fase de búsqueda y realización del IET y la Opinión Escrita:

Al inicio o durante la búsqueda pueden plantearse tres situaciones para cuya subsanación el solicitante tiene la opción de modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos o secuencias biológicas:

(b1) Falta de claridad o de coherencia

Si la OEPM notifica al solicitante una falta de claridad o de coherencia en la descripción o en las reivindicaciones, o defectos que impidieran total o parcialmente realizar una búsqueda significativa, el solicitante podrá modificar la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o secuencias biológicas.

(b2) Pluralidad de reivindicaciones independientes

Si la OEPM notificase al solicitante que las reivindicaciones, tal como han sido presentadas, comprenden más de una reivindicación independiente de cada categoría (producto, procedimiento o utilización) sin que se encuentren en las excepciones señaladas en el art. 7.2 RP (ver apartado F5.2.3), el solicitante podrá subsanar este defecto presentando un nuevo juego de reivindicaciones y en su caso, descripción, dibujos o secuencias biológicas.

(b3) Falta de unidad de invención

Si, durante la búsqueda, la OEPM le comunica al solicitante que la solicitud no satisface la exigencia de unidad de invención, éste podrá contestar dividiendo la solicitud o modificando, con el único objeto de subsanar la falta de unidad de invención, las reivindicaciones y en su caso, descripción, dibujos o secuencias biológicas (ver apartado B4 y apartado F6).

Art.40 LP; Art. 33,34 RP

(c) Examen sustantivo

Desde la publicación en el BOPI de la mención de la puesta a disposición del público del IET el solicitante dispone de tres meses para modificar la solicitud de patente o formular alegaciones, lo que podrá realizar junto con la petición de examen o independientemente de ésta si la petición se produjo con anterioridad a la finalización de dicho plazo.

Para subsanar las objeciones que durante el examen sustantivo se le comuniquen, el solicitante podrá modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos o secuencias biológicas, en su caso, redactando la solicitud tal como pretenda que sea concedida.

La modificación de la solicitud podrá acordarse durante una Vista Oral. El solicitante deberá aportar la descripción y reivindicaciones acordadas cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP en el **plazo de 10 días hábiles** a contar desde el día siguiente a la publicación de la elevación del acta de la Vista Oral en el BOPI.

E6.1.2. Momentos posteriores a la concesión o denegación de la patente

Art. 44.3 LP

(a) Recurso administrativo

Tras una resolución denegatoria, en el procedimiento de recurso administrativo el solicitante/titular de la patente podrá modificarla.

Art.43 LP; Art. 38 RP

(b) Procedimiento de Oposiciones

Una vez trasladadas al titular las oposiciones admitidas a trámite, éste podrá modificar las reivindicaciones, la descripción y, en su caso, los dibujos y/o las secuencias biológicas si lo estima oportuno.

Cuando, a pesar de las alegaciones o modificaciones efectuadas por el titular, persistan los motivos que impidan el mantenimiento de la patente, se otorgará un nuevo plazo durante el cual el titular podrá modificar las reivindicaciones, la descripción y en su caso, los dibujos y/o secuencias biológicas.

La modificación de la patente podrá acordarse durante una Vista Oral, debiendo aportarse las modificaciones cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP en el **plazo de 10 días hábiles** a contar desde el día siguiente a la publicación de la elevación del acta de la Vista Oral en el BOPI.

(c) Procedimiento de Limitación

Art.105.1 LP; Art. 41 RP

A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser limitada en cualquier momento de su vida legal (ver apartado D10), modificando las reivindicaciones, la descripción y en su caso, los dibujos y/o secuencias biológicas.

(d) Acción de nulidad

Art.120.3 LP

Si se ejerce una acción de nulidad contra el titular de una patente, éste podrá optar por limitar la patente, modificando las reivindicaciones y en su caso, los dibujos y/o secuencias biológicas en su contestación a la demanda.

(e) Renuncia parcial

Art. 110 LP

El titular de una patente podrá renunciar parcialmente a la patente (ver apartado E10), es decir, renunciar a una o varias reivindicaciones, modificando tanto las reivindicaciones como la descripción, si fuera necesario, así como los dibujos y las secuencias biológicas, en su caso.

E6.2. ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES

Art.48.3 LP, art.64 RP

Las modificaciones en el procedimiento de concesión deben estar basadas en las objeciones emitidas por el/la examinador/a de oficio o de patentes, y ser el resultado de un intento para salvar dichas objeciones. Las modificaciones deben estar exclusivamente dirigidas a la subsanación de los defectos señalados.

Durante los procedimientos de examen, oposición y limitación, al modificar las reivindicaciones, el solicitante o titular podrá, para mantener la coherencia, modificar la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.

Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante/titular especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de las modificaciones y el alcance de las mismas.

Cuando el solicitante/titular realice una modificación, deberá presentar el juego completo de reivindicaciones en sustitución de las reivindicaciones presentadas anteriormente y en su caso, de la descripción, dibujos o secuencias biológicas.

Durante las fases de examen y oposición, se podrán presentar propuestas alternativas a la propuesta principal de modificación.

Si la primera de las propuestas se acepta, se ignorarán las propuestas alternativas. Si fuera rechazada la primera de las propuestas, se irán examinando sucesivamente las alternativas según el orden de preferencia propuesto por el solicitante.

Una vez solicitada la realización del examen sustantivo, la primera ocasión en que se podrán presentar estas propuestas alternativas de modificación será en la contestación al IET y la Opinión Escrita que le acompaña. No se examinarán las modificaciones posteriores a IET y OE si no se hubiera pedido y pagado el examen sustantivo.

E6.3. LÍMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES

Art.48.5 LP

La solicitud de la patente o la patente concedida no podrán modificarse de manera que su objeto **exceda el contenido de la solicitud** tal como se haya presentado inicialmente, es decir, no se admitirán ampliaciones de contenido.

Art.48.6 LP

Por otra parte, **en el procedimiento de oposición**, o en su caso en el de **limitación**, la patente concedida no podrá modificarse de modo que se **amplíe la protección** que confiere, es decir, el alcance de las reivindicaciones.

Conviene destacar que en la Ley 24/2015, a diferencia de la anterior legislación (Ley 11/86), no se contempla en ningún caso el cambio de la fecha de presentación por modificación del objeto de la solicitud (ver apartado A2).

Modificaciones que exceden el contenido inicial

Ejemplo 1

La solicitud se refiere a una composición de caucho que comprende varios ingredientes y el solicitante busca introducir mediante una modificación de la solicitud la información de un ingrediente adicional no descrito inicialmente.

La modificación **no se debe admitir** porque supondría una ampliación de contenido, contraria al art. 48.5 LP.

Ejemplo 2

La solicitud tal como se presentó inicialmente se refiere a un procedimiento para limpiar un tejido de lana con un determinado fluido.

No se admitirá una modificación posterior en la que el solicitante añada que el procedimiento presenta también la ventaja de proteger al tejido frente a las polillas, porque supondría una ampliación de contenido, contraria al art. 48.5 LP.

Ejemplo 3

La solicitud tal como se presentó inicialmente se refiere a un procedimiento para limpiar varios tipos de tejidos con un determinado fluido, pero la patente concedida reivindica solamente el procedimiento para limpiar lana con dicho fluido.

No se admitiría una modificación en el sentido de reivindicar un procedimiento para limpiar un tejido cualquiera con un determinado fluido, aunque la descripción incluya realizaciones con otros tejidos además de la lana, porque constituiría una ampliación de la protección, más allá del alcance de las reivindicaciones como fueron concedidas.

E6.3.1. Modificaciones en la descripción

El/la examinador/a no formulará ninguna objeción si el solicitante introduce información adicional en el apartado de referencias al estado de la técnica en la descripción. En

realidad, es aconsejable que, si el/la examinador/a de patentes ha identificado uno o varios documentos pertinentes para la invención desde el punto de vista del estado de la técnica, pida al solicitante que los mencione en la descripción, si no los hubiera citado inicialmente.

Por otra parte, si el solicitante ha introducido una exclusión o limitación (*"disclaimer"*), la referencia al documento que la ha originado debe introducirse en el apartado de las referencias al estado de la técnica.

Si el solicitante presenta unas modificaciones cuya base no encuentra el/la examinador/a, el solicitante puede argumentar que el cambio introducido estaba implícito en la invención tal y como fue originalmente presentada. En caso de duda, la modificación sólo será admisible si una persona experta en la materia puede derivarla de forma directa y sin ambigüedad, utilizando el conocimiento general común y las características que se consideren implícitas en el resto del documento. Si se cumplen las condiciones anteriores, es decir, si la invención modificada no presenta novedad con respecto a la invención original, se considerará que la modificación es una aclaración y se admitirá, aunque no haya un soporte literal para la modificación.

Aclaración vs. novedad

La invención consiste en un circuito agrupado por bloques.

Ejemplo 1

Una modificación que implique reagrupar la etapa de entrada y la etapa de control en una sola etapa, denominada bloque de entrada y control, no afectaría a la evaluación del requisito de novedad de la invención, dado que la invención no se refiere a dichas etapas en particular.

Esta modificación sería **admisible**, ya que se consideraría como una aclaración.

Ejemplo 2

Sin embargo, una modificación consistente en sustituir el interruptor de entrada de corriente por un mando a distancia sí afectaría a la evaluación del requisito de novedad.

Esta modificación **no sería admisible** porque supondría una ampliación de contenido, contraria al art. 48.5 LP.

En el caso en el que se divulguen en la descripción un rango general y un rango preferido dentro de ese rango general, se admitirá una modificación que consista en añadir un rango que sea una combinación del rango preferido y uno de los rangos que, dentro del rango general, se encuentran a ambos lados del rango preferido, ya que se considerará que esto se puede derivar de la solicitud inicial tal como fue presentada.

Rango general vs. rango preferido

La invención se refiere a un proceso para la producción de fenilisocianato líquido, estable que comprende las etapas de:

- *calentar fenilisocianato a una temperatura de 180º a 300ºC, en presencia de 0.05 a 10 ppm de un óxido de fosfolina y*
- *enfriar la mezcla de reacción a 100ºC o menos, una vez que se alcanza el contenido deseado en isocianato.*

***Inicialmente**, el rango señalado en la descripción era de **0.001 ppm a 10 ppm**, preferiblemente de 0.05 a 5 ppm.*

*Mediante una modificación se introduce en la descripción el rango **0.05 a 10 ppm**, que es una combinación del rango preferido y uno de los rangos que se encuentran a ambos lados del rango preferido.*

Esta combinación no tendría novedad como invención de selección para una persona experta en la materia y, por tanto, se puede admitir esa modificación en la descripción, sin que se considere que supone un aumento del contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente.

Lo mismo se puede aplicar al rango de temperaturas. Puesto que inicialmente en la descripción se indicaba un rango general de 150º a 300ºC, con un rango preferido de 180º a 240ºC, se admitiría una modificación para introducir en la descripción el rango de 180º – 300ºC.

Ambos casos **serían admisibles** por no suponer un aumento del contenido de la solicitud, en el sentido del art. 48.5 LP.

Ampliación de un rango

Descripción original

Se describe un dispositivo de ensayo de resistencia al fuego de muestras de elementos constructivos delimitadores, configurado para reproducir fielmente el ensayo de certificación para temperaturas superiores a 800° C, (..) con un cuerpo soporte cuyas dimensiones mínimas y máximas están ***comprendidas entre (100 x 100 x 190) mm y (500 x 500 x 190) mm*** *(largo, ancho y espesor).*

Descripción modificada

Se describe un dispositivo de ensayo de resistencia al fuego de muestras de elementos constructivos delimitadores, configurado para reproducir fielmente el ensayo de certificación para temperaturas superiores a 800° C, (…) con un cuerpo soporte cuyas dimensiones mínimas y máximas ***comprendidas entre (10 x 10 x 190) mm y (500 x 500 x 190) mm*** *(largo, ancho y espesor).*

Esta modificación **no es admisible** pues supone una ampliación del rango descrito inicialmente y, por tanto, supondría un aumento del contenido de la solicitud, en el sentido del art. 48.5 LP.

Si una característica técnica estaba descrita en la solicitud original, pero no estaba mencionado su efecto o no lo estaba en su totalidad, aunque sí se podría deducir con facilidad de la solicitud original por una persona experta en la materia, entonces se puede admitir una clarificación del efecto en la descripción.

Clarificación de un efecto en la descripción

La invención consiste en una ventana que se abre hacia el interior y en la que el tirador dispone de un elemento de caucho. En una de las figuras se presenta la ventana abierta con el elemento de caucho en contacto con la pared.

Se admitirá que se modifique la descripción para introducir una aclaración indicando que, gracias al elemento de caucho, se evitan daños a las paredes con la apertura de la ventana.

En ningún caso, se admitirán modificaciones de la solicitud que supongan generalizaciones arbitrarias de ejemplos específicos, ya que suponen una ampliación del contenido de la solicitud tal y como se presentó.

Generalización arbitraria

Si en la descripción se hace referencia de manera repetida a la necesidad de que una determinada pieza de un dispositivo esté fabricada en aluminio, no se admitirá que durante el procedimiento se introduzca una modificación relativa a que la pieza podría estar fabricada en cualquier metal.

En este caso esta modificación **no será admisible**, pues supondría un aumento del contenido de la solicitud, contrario al art. 48.5 LP.

Tampoco es posible incluir **nuevos modos de realización** de la invención, pues ello supondría una ampliación del contenido de la solicitud.

Modo de realización no descrito

La solicitud inicialmente describe un aparato "montado sobre unos apoyos resistentes", sin divulgar ningún tipo de "apoyo resistente".

No se debe admitir que el solicitante añada posteriormente información respecto a que los soportes son, por ejemplo, muelles helicoidales.

En ocasiones se produce la aportación de documentación que se refiere a estudios comparativos o a nuevos ejemplos y efectos técnicos que pueden ser considerados como prueba en apoyo de la actividad inventiva. En estos casos, se tendrá especial cuidado si en la documentación se plantean nuevos efectos para justificar la actividad inventiva. Estos nuevos efectos sólo podrán tenerse en cuenta a la hora de valorar la actividad

inventiva si están implícitos en el problema técnico inicialmente planteado en la solicitud original o si al menos están relacionados con el mismo.

El contenido de esta documentación no puede incluirse en la descripción, ya que constituiría una introducción de materia adicional y, por tanto, una ampliación del contenido de la solicitud originalmente presentada. Sin embargo, dicha documentación se incorporará al expediente para poder ser consultada por el público. También es posible sugerir al solicitante que, si la aporta dentro del plazo de prioridad interna (ver apartado F7.1), presente una segunda solicitud que reivindique prioridad de la primera y añada la nueva documentación.

Adición de documentación relativa al efecto técnico

La invención se refiere a una composición farmacéutica con una determinada actividad y durante el examen se señala falta de actividad inventiva.

El solicitante puede posteriormente proporcionar nuevas pruebas que demuestren que la composición tiene una ventaja inesperada por su acción antibiótica. En este caso, se podría reformular el problema técnico incluyendo la acción antibiótica, siempre que se considere que esta nueva acción está implícita o relacionada de alguna manera con la actividad farmacéutica que se indicó inicialmente para la composición Dichas pruebas se mantendrán en el expediente, pero no se pueden introducir en la descripción, pues ello supondría una ampliación del contenido de la solicitud, tal como se presentó inicialmente.

Si se realiza una modificación con el fin de clarificar el significado de una marca o para sustituir una marca registrada por un término técnico, el/la examinador/a deberá tener especial cuidado para evitar que la modificación no suponga una ampliación del contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente, ya que el objeto designado por la marca puede variar con el tiempo.

Clarificación de una marca

En una solicitud de patente se indica en la descripción que se emplea una sustancia designada por su marca. El/la examinador/a podrá objetar la existencia de falta de claridad si la composición designada cubierta por la marca no es parte del conocimiento general común y el solicitante deberá sustituir dicha marca por la composición de la sustancia.

Para evitar que se produzca un aumento del contenido de la solicitud tal como se presentó inicialmente, el solicitante deberá justificar que esa era la composición en la fecha de presentación de la solicitud.

E6.3.2. Modificaciones en las reivindicaciones

Art. 48.6 LP

Las reivindicaciones se podrán modificar tanto durante la fase de examen como durante los procedimientos de oposición y limitación si bien, una vez la patente se haya concedido, las modificaciones no podrán suponer una ampliación del alcance de la protección conferida por las reivindicaciones.

Art.48.5 LP

En todo caso, las reivindicaciones tanto de la solicitud de la patente como de la patente concedida no podrán modificarse de manera que su objeto exceda el contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente, es decir, no se admitirán ampliaciones de contenido.

Art. 64.4 RP

Por otra parte, las reivindicaciones modificadas no podrán referirse a materia que no haya sido objeto de búsqueda al no hallarse comprendida, formando un único concepto inventivo general, en la invención o grupo de invenciones originalmente reivindicadas. Tampoco podrán referirse a materia que no haya sido objeto de búsqueda por una falta de claridad o coherencia o por una pluralidad de reivindicaciones independientes no admisibles (ver apartado B2.2).

(a) Sustitución o eliminación de una característica en una reivindicación

La sustitución o eliminación de una característica de una reivindicación podría suponer una ampliación del contenido a menos que una persona experta en la materia hubiera reconocido de manera directa y no ambigua que:

(i) la característica no se ha descrito como esencial;

(ii) la característica no es indispensable para la función de la invención, a la vista del problema técnico que la invención pretende resolver; y

(iii) la sustitución o eliminación no requiere una modificación de otras características para compensar ese cambio.

En el caso de sustitución de una característica por otra, esta segunda característica deberá tener soporte en los documentos de la solicitud original. En cualquier caso, la sustitución o eliminación siempre debe tener soporte en la solicitud original.

No se admitirá la generalización de una reivindicación por sustitución de una característica particular por otra más general, argumentando que ello habría sido obvio para una persona experta en la materia.

Sustitución o eliminación de una característica en una reivindicación

Ejemplo1

La invención se refiere a un panel laminado multi-capa y la descripción incluye varios ejemplos con distintas combinaciones de capas, siendo en uno de los ejemplos la capa exterior de polietileno.

La modificación en la reivindicación para omitir la capa exterior o alterarla pasando a ser de polipropileno **no sería admisible ni en la fase de examen ni en el procedimiento de oposición**. En ambos casos, el conjunto del panel sería muy diferente del que había sido descrito originalmente y por tanto sería inadmisible (art. 48.5 LP).

Ejemplo2

Se reivindica *"Una composición que comprende A y B"* y se modifica posteriormente a *"Una composición que comprende A y, opcionalmente, B",* teniendo esta segunda redacción soporte en la descripción.

Esta modificación sería **admisible en la fase de examen pero no sería admisible en el procedimiento de oposición** porque se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

Ejemplo3

La invención reivindicada es un sacacorchos en el que las características técnicas que resuelven el problema técnico planteado se refieren a la adaptación de la longitud del brazo de palanca al proceso de extracción del corcho. También se incluye en la reivindicación una navajita destinada a cortar la cápsula que envuelve el tapón de corcho y que es ampliamente conocida en el estado de la técnica.

Se admitiría una modificación en la fase de examen consistente en eliminar esta última característica técnica, pues no es indispensable para la función de la invención, **pero no sería admisible en el procedimiento de oposición** porque se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

(b) Inclusión de una característica en una reivindicación

Generalmente se puede evitar una falta de novedad incluyendo características más específicas que las que aparecen divulgadas en el estado de la técnica que ha dado lugar a la objeción. Una modificación a tal efecto se admite si dichas características están presentes en las reivindicaciones dependientes, en la descripción o en los dibujos y siempre que dichas características no se refieran a una invención que no haya sido objeto de búsqueda (por falta de claridad o coherencia, existir una pluralidad no admisible de reivindicaciones independientes de la misma categoría o falta de unidad invención, ver apartados B2.2.1, B2.2.2 y B4, respectivamente).

La extracción de la descripción de una característica específica aislada de una combinación de características inicialmente divulgadas y su inclusión en las reivindicaciones para delimitar la materia reivindicada, se admite solamente si no hay una relación estructural y funcional entre dichas características.

Cuando una característica se extrae de una realización particular y se añade a una reivindicación, se tiene que establecer que:

- La característica no está relacionada o vinculada a otras características de la realización.
- La divulgación general justifica el aislamiento de la característica y su introducción en la reivindicación.

Inclusión de una característica en una reivindicación

Se reivindica *"Un motor eléctrico que comprende A, B y medios para evitar que se queme por sobrecalentamiento".*

Se modifica a *"Un motor eléctrico que comprende A, B y un fusible que previene el sobrecalentamiento".*

La modificación sería admisible si el fusible es uno de los medios indicados en la descripción para evitar el sobrecalentamiento.

Esta modificación sería **admisible tanto en la fase de examen como en el procedimiento de oposición** porque no se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

(c) Limitaciones o exclusiones ("disclaimers")

Se admite la introducción de "*disclaimers*", es decir, limitaciones en una reivindicación que suponen que ciertas características técnicas se excluyan del ámbito de la reivindicación (ver apartado F5.3.13).

Los "*disclaimers*" pueden utilizarse para restablecer la novedad de la invención en relación con una divulgación previa, excluyendo expresamente del ámbito de protección la materia que afecta a la novedad de la reivindicación.

Un "*disclaimer*" se aceptará sólo si el objeto de protección no puede definirse en otros términos o si el empleo de características positivas en la reivindicación limitara innecesariamente el ámbito de protección.

Una reivindicación que contenga un "*disclaimer*" debe cumplir con el requisito de claridad y concisión establecido para las reivindicaciones en el art. 28 LP. Además, en la descripción, el solicitante deberá indicar el estado de la técnica excluido, así como la relación entre el estado de la técnica y el "disclaimer".

Se puede admitir un "*disclaimer*" tanto si ya formaba parte del contenido de la solicitud inicialmente presentada como si la característica técnica que se excluye no estuviera explícitamente divulgada en la solicitud tal y como se presentó. En el primer caso debe cumplirse la condición de que, para una persona experta en la materia, el objeto de la reivindicación, una vez aplicada la exclusión, esté explícita o implícitamente divulgado de

manera directa y sin ambigüedades en la solicitud tal y como está se presentó originalmente.

No obstante, en los siguientes casos no se admitirá la introducción de un "disclaimer" sobre una materia no explícitamente divulgada en la solicitud tal y como se presentó:

- si se introduce con el fin de subsanar una falta de suficiencia de la descripción o de excluir realizaciones que no se puedan implementar
- si supone una contribución técnica
- si afecta a la valoración de la actividad inventiva

Limitación o *"disclaimer"*

Una reivindicación originalmente presentada tiene la siguiente redacción:

"Uso de compuesto de fórmula general I…."

Mediante una modificación se introduce un "disclaimer" y la reivindicación presenta la siguiente redacción:

"Uso de un compuesto de fórmula general I, ***con la excepción del compuesto A****…"*

La modificación se ha utilizado para subsanar una objeción por novedad, y en el estado de la técnica se incluía el compuesto A.

Se admitirá la modificación siempre que A sea un compuesto que caiga dentro del ámbito de definición de la fórmula I.

Esta modificación sería **admisible tanto en la fase de examen como en el procedimiento de oposición** porque no se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

(d) Cambios en las categorías de las reivindicaciones

Uno de los cambios que pueden admitirse es el de la categoría de una reivindicación, normalmente acompañado de un cambio en las características técnicas de la invención. Es muy importante tener en cuenta que durante el **procedimiento de oposición** solo se admitirá un cambio en la categoría de una reivindicación si es imprescindible para subsanar alguno de los motivos de oposición (ver apartado D2.1.5). En caso contrario no se admitirá el cambio de categoría.

Además, incluso si esta condición se cumpliese, la Comisión de Oposición deberá prestar especial atención para evitar que el cambio de categoría amplíe el objeto de la protección

conferida por la patente (art. 48.6 LP). En cualquier caso, siempre ha de verificarse que el cambio de categoría no amplíe el contenido de la solicitud original (art. 48.5LP) lo que no sería admisible ni en fase de examen ni en fase de oposición.

A continuación, se proporcionan algunos ejemplos:

(d1) Transformación de una reivindicación de producto en una de uso.

Una modificación consistente en sustituir una reivindicación de producto por una reivindicación de uso de ese producto no supondrá una ampliación de la protección, y por tanto se admitirá, siempre y cuando la reivindicación de uso defina el uso de dicho producto para lograr un efecto técnico que haya sido descrito.

Si una reivindicación sobre un producto se sustituye por una de uso del producto basada en un efecto técnico descrito, la modificación está permitida, excepto en el caso de productos farmacéuticos (ver apartado G7.6).

Ejemplo

Si se reivindica un compuesto y en la descripción se exponen varias utilizaciones no reivindicadas, y posteriormente se pone de manifiesto que el compuesto es conocido, pero no alguna de sus utilizaciones, la reivindicación de producto se podrá transformar en una reivindicación de uso.

Esta modificación sería **admisible tanto en la fase de examen como en el procedimiento de oposición** porque no se está ampliando el objeto de la protección conferida (art. 48.6 LP).

Por el contrario, **no se permite la transformación de una reivindicación de uso de un producto a una reivindicación del producto en sí**.

(d2) Transformación de una reivindicación de producto en una de procedimiento.

Se permite la transformación de una reivindicación de producto en una reivindicación de procedimiento si dicho procedimiento, que se habrá divulgado en la descripción, sólo da lugar a ese producto inicialmente reivindicado.

(d3) Transformación de una reivindicación de procedimiento en una de producto.

Se permite la transformación de una reivindicación que tiene por objeto un procedimiento de funcionamiento de un dispositivo en una reivindicación de producto sobre dicho dispositivo si la reivindicación original contenía todas las características técnicas del producto, ya sea en términos funcionales o estructurales.

Sin embargo, si el producto definido en la nueva reivindicación ya no depende de las circunstancias de funcionamiento de las que sí dependía en la reivindicación original, el cambio no es admisible, pues en ese caso la reivindicación original conferiría protección sobre el funcionamiento del dispositivo en unas determinadas circunstancias y la nueva reivindicación otorgaría protección sobre el producto en cualquier circunstancia, ampliando la protección conferida.

Ejemplo

Si una reivindicación se refiere a un procedimiento de funcionamiento de un dispositivo en el cual los sensores de presión se encuentran adaptados para localizarse en una determinada posición, no se permite el cambio a una reivindicación sobre el producto donde no se señale la localización de los sensores de presión.

(d4) Transformación de una reivindicación de procedimiento en una de uso.

El cambio de una reivindicación sobre un procedimiento para la obtención de un producto a una reivindicación del producto para un uso distinto del que se reivindicó previamente no está permitido.

Sin embargo, sí está permitido el cambio de una reivindicación sobre un procedimiento en el que se utiliza un determinado producto a una reivindicación sobre el uso del producto llevando a cabo el procedimiento.

E6.3.3. Modificaciones en los dibujos

Puede ocurrir que los dibujos que se publiquen no sean los presentados originalmente, porque los que se presentaron posteriormente eran más adecuados para la publicación. En este caso se habrá de comprobar que los dibujos presentados posteriormente no incluyen ningún elemento que suponga una ampliación de contenido respecto a los depositados inicialmente.

Sólo podrá añadirse un dibujo totalmente nuevo si dicho dibujo se puede derivar sin ningún tipo de ambigüedad del texto de la descripción.

(a) Introducción de modificaciones derivadas de los dibujos

Debe tenerse mucha precaución con las modificaciones en la descripción y/o reivindicaciones que están basadas en detalles que sólo se pueden derivar de los dibujos esquemáticos de la solicitud original.

En particular, no debe considerarse que se excluye de la invención una característica sólo por el hecho de que ésta no se encuentra en una figura esquemática que no representa todos los detalles de la invención.

El modo en que una determinada característica se representa en las figuras puede ser accidental. La persona experta en la materia debe ser capaz de reconocer claramente en los dibujos, dentro del contexto de toda la descripción, que la característica añadida a partir de las figuras, es el resultado deliberado de las consideraciones técnicas que llevan a la resolución del problema técnico planteado.

Modificaciones derivadas de los dibujos

La solicitud inicialmente describe un aparato "montado sobre unos apoyos resistentes", sin divulgar ningún tipo de "apoyo resistente".

Si bien no se debe admitir que el solicitante añada posteriormente información respecto a que los soportes son, por ejemplo, muelles helicoidales, si el solicitante es capaz de demostrar que los dibujos, tal como son interpretados por una persona experta en la materia, muestran unos muelles helicoidales, sí se debería admitir la adición de la información, al menos en el contexto de la realización concreta donde se divulga.

Modificaciones derivadas de los dibujos

La solicitud inicialmente muestra un dibujo esquemático de una estructura compuesta de varios elementos, en la que no se especifica que se trate de una representación a escala.

En este caso, si el solicitante pretende incluir en la descripción una característica referida a la ratio de dimensiones entre dos elementos como una modificación derivada de los dibujos, esta no deberá admitirse, puesto que, al tratarse de una representación esquemática sin detallar la escala, no puede considerarse que contiene la información sobre los tamaños a escala de los elementos que intervienen en la estructura. Por lo tanto, no puede desprenderse de dicha figura la relación de tamaño entre sus elementos.

E6.3.4. Introducción de modificaciones en las secuencias biológicas

Las listas de secuencias biológicas que forman parte de la descripción también pueden ser corregidas o modificadas. El solicitante deberá aportar una nueva lista de secuencias, que contenga las modificaciones o correcciones junto con una copia de dicha lista en formato electrónico legible por ordenador, según los requisitos establecidos reglamentariamente (ver apartado F3.6), acompañada de un escrito en el que el solicitante identifique las diferencias entre la lista original y la modificada, indicando las razones de la modificación y especificando que la información contenida tanto en papel como en formato electrónico es idéntica y no amplia el contenido de lo presentado inicialmente.

E6.3.5. Modificaciones o adición de la prioridad reivindicada

Art.14 RP

Es posible pedir la corrección o la adición de una reivindicación de prioridad respecto de una solicitud de patente presentada ante la OEPM. Hay que tener en cuenta que es incompatible la petición de corrección o adición de prioridad con la petición de publicación anticipada y con la presentación de solicitudes incluidas en el programa CAP, ya que estas no pueden reivindicar prioridad (ver apartado E.15). Sin embargo, será posible tramitar la petición de corrección o adición de prioridad cuando se retire la petición de publicación anticipada antes de que hayan terminado los preparativos técnicos para su publicación.

- La corrección de prioridad se refiere al caso de que se haya reivindicado una fecha de prioridad incorrecta.
- La adición de prioridad se refiere tanto al caso en que el solicitante no haya reivindicado ninguna prioridad inicialmente como al caso en que el solicitante haya reivindicado una o más prioridades inicialmente y quiera añadir una más. En ambos casos es esencial que la solicitud posterior haya sido regularmente presentada en el plazo de 12 meses a partir de la presentación de la solicitud prioritaria.

La petición deberá presentarse dentro del **plazo que expire más tarde** de entre los siguientes:

a) En el plazo de **16 meses a partir de la fecha de prioridad más antigua**, **o** cuando la corrección o adición suponga un cambio en la fecha de prioridad más antigua, en el plazo de **16 meses a partir de la fecha de prioridad más antigua modificada**, aplicándose el plazo de 16 meses que expire antes;
b) En el plazo de **4 meses** desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Cuando se trate una solicitud de patente divisional, un cambio de modalidad, una transformación de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, el plazo para pedir la corrección o adición de la reivindicación de prioridad será de cuatro meses desde la fecha de depósito de la solicitud o de 16 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

Estos plazos para la modificación en la prioridad no son susceptibles de prórroga ni de petición de restablecimiento de derechos (ver apartado E11).

Si la OEPM tiene la intención de denegar una adición o una corrección de una reivindicación de prioridad, se le concederá al peticionario un plazo de 10 días a contar desde la publicación de la intención de denegar en el BOPI para que formule observaciones.

E6.4. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES

Art. 64 RP

Al analizar las modificaciones, la OEPM deberá tener en cuenta también las siguientes cuestiones:

- Si se cumple el requisito de unidad de invención en el nuevo juego de reivindicaciones (ver apartado B4)

- Si en las reivindicaciones se ha introducido materia que no ha sido objeto de búsqueda bien por falta de claridad o coherencia, pluralidad indebida de reivindicaciones independientes o falta de unidad de invención (ver apartados B2.2.1 B2.2.2 y B4, respectivamente), o bien porque el número de posibilidades de realización incluidas en la descripción era demasiado elevado para prever el sentido de la modificación en las reivindicaciones, en cuyo caso dichas modificaciones en las reivindicaciones no se admitirán.
- Si fuera necesario, el solicitante deberá ajustar el título y el resumen al nuevo juego de reivindicaciones, o incluso la memoria completa, por ejemplo en el caso de falta de unidad de invención, para que se refiera únicamente a la invención pertinente, eliminando las referencias al resto de invenciones.
- Aun cuando el/la examinador/a puede pedir al solicitante que realice modificaciones en las reivindicaciones y/o la descripción para mejorar la claridad, en ningún caso deberá solicitar modificaciones que tan sólo mejoren la forma de redacción de las reivindicaciones o de la descripción.

E6.5. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES

Art.48.4 LP

Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso o de una resolución judicial se editará un nuevo folleto, que contendrá el texto íntegro del documento de patente tal como haya quedado modificado. La protección conferida por la Ley se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.

Art. 64.5 RP

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.

Art. 64.6 RP

La designación de el/la inventor/a o inventores/as no podrá ser modificada sin el consentimiento de los demás inventores designados en la solicitud de patente, así como del solicitante o titular de la patente.

E7. CORRECCIÓN DE ERRORES

E7.1. RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM.

Art.49 LP; Art. 65 RP

A instancia del solicitante, la OEPM admitirá las correcciones de los defectos de expresión o transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud.

La petición de rectificación (formulario 3406X) podrá realizarse en cualquier momento hasta la finalización del examen sustantivo y durante toda la vida de la patente.

El solicitante podrá corregir **"errores manifiestos"**, entendiendo éstos como errores de tipo material, formal o de hecho y no errores conceptuales. Esto significa que la corrección del error no debe suponer un cambio sustancial del contenido del documento que contenía el error, de manera que este documento subsiste con los mismos efectos y alcance una vez subsanado el error.

La jurisprudencia del TS ha precisado que, para que un error pueda ser calificado como error material o de hecho, ha de tener las siguientes características:

- poseer realidad independiente de los criterios interpretativos de las normas jurídicas aplicables;
- poder observarse teniendo en cuenta sólo los datos del expediente administrativo; y
- poder rectificarse sin que padezca la sustancia jurídica del acto, sin alteración fundamental de su contenido y sin requerir, por tanto, un juicio valorativo u operación jurídica sobre este contenido, debiendo, por último, seguirse un criterio restrictivo en el sentido de negar la rectificación en caso de duda.

Una rectificación de los dibujos, la descripción, las reivindicaciones o las secuencias biológicas se considera evidente si se deduce inequívocamente y a primera vista que ningún otro texto, dibujo o secuencia distinto que el resultante de la modificación podría haber sido propuesto por el solicitante.

Si la petición de rectificación afecta a la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas, debe resultar evidente lo siguiente:

a) que se ha producido un error y

b) cuál debería ser la corrección.

Por lo que se refiere al punto a), el hecho de que se ha producido un error debe ser reconocido de manera objetiva por una persona experta en la materia, a partir únicamente de los documentos tal y como se presentaron inicialmente.

Por lo que se refiere al punto b), la rectificación debe resultar de forma directa y sin ambigüedad para una persona experta en la materia en la fecha de la solicitud a partir de la documentación inicialmente presentada, utilizando el conocimiento general común, de tal manera que ningún otro texto más que el texto rectificado podría haber sido propuesto por el solicitante. En conclusión, el error debe ser obvio.

Para valorar los puntos a) y b) anteriores no se podrá tener en consideración el documento de prioridad. Sin embargo, el documento prioritario sí se podrá considerar para valorar si se puede aceptar una corrección en cualquier otro documento de la solicitud, p.ej. la instancia.

El supuesto de omisión de alguna página o párrafo de la descripción o de las reivindicaciones o de algún dibujo no puede considerarse como un error, ya que la aportación posterior de estas partes implica una modificación sustancial de la solicitud.

A diferencia de lo que se establece en el momento de la admisión a trámite de la solicitud (ver apartado A2.1.3), posteriormente no se podrán aportar partes omitidas de la descripción, reivindicaciones o dibujos con objeto de llevar a cabo una rectificación de errores.

En cualquier caso, la rectificación nunca debe ampliar el contenido de la solicitud tal como fue presentada.

El/la examinador/a puede, por iniciativa propia, corregir errores ortográficos. Para ello, realizará las modificaciones que considere oportunas y las incorporará al expediente para que sean tenidas en cuenta en la definición del folleto de publicación. Si el/la examinador/a considera necesaria la intervención del solicitante, dada la importancia del error, le propondrá que realice dicha corrección mediante una aportación voluntaria.

Correcciones permitidas

Ejemplo 1

La sustitución de "encima" por "debajo" en una reivindicación, si ello se deriva de manera directa y sin ambigüedad de la descripción y/o dibujos.

Ejemplo 2

La adición de una "s" a un sustantivo en una reivindicación para indicar el plural de un elemento, cuando se deriva directamente y sin ambigüedad de la descripción y/o dibujos que hay más de uno.

Correcciones no permitidas

Ejemplo 1

La sustitución de "excluida" por "incluida" en una frase no será admitida si a lo largo de la descripción el término "incluida" se emplea en un mayor número de ocasiones.

Ejemplo 2

Si en la descripción y/o reivindicaciones se utiliza "%" sin aclarar si se refiere a % en peso o % en volumen o a algo diferente, incluso si se afirma que una de las opciones es la habitual en la industria de que se trate, no se permitirá añadir esa aclaración.

Ejemplo 3

No se puede aceptar, basándose en el conocimiento general común, representado por una enciclopedia o un libro de texto, alegar que una persona experta en la materia habría reconocido que un determinado estándar ASTM seguido de un número de 6 dígitos no existía antes de la fecha de prioridad de la solicitud de patente para modificar ese número por otro distinto.

E7.2. RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM

Art.66 RP

La OEPM, de conformidad con el art. 109.2 LPCAP y a iniciativa propia o a petición de parte, podrá rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus resoluciones o comunicaciones, siempre que dicha rectificación no afecte o altere el sentido del pertinente acto administrativo.

E8. MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS

E8.1. CÓMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Para el cómputo de los plazos previstos en la LP y en el RP, se actuará conforme a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la LPACAP.

En concreto el art. 29 LPACAP, establece que los plazos previstos en las Leyes obligan a las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Esto implica, que los solicitantes de patentes deben cumplir con los plazos regulados tanto por la Ley de Patentes como por su Reglamento de Ejecución, para contestar a cualquier notificación de la OEPM así como para la presentación de cualquier documentación. La contestación o presentación de documentación realizada fuera de plazo no se tendrá en cuenta y se resolverá como si no se hubiera presentado, comunicándoselo al interesado.

Art.68.1 RP

Respecto al pago de anualidades, el cómputo de plazos se realizará en meses naturales.

E8.2. INTERRUPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Art.50 LP; Art. 68.2 RP

Si se interrumpe el procedimiento al notificar al solicitante la existencia de defectos a través de un suspenso en la tramitación, quedará interrumpido el plazo de resolución hasta que los defectos correspondientes sean subsanados o hasta que el plazo expire, aplicándose el plazo que venza antes.

E8.3. PRÓRROGA DE PLAZOS

Art.69 RP

Salvo precepto en contrario y siempre que no se trate de plazos que afecten a terceros interesados, la OEPM podrá prorrogar por dos meses los plazos establecidos en la LP y en el RP a petición del solicitante de la patente.

Art.69.3 RP

No se podrán prorrogar aquellos plazos que afecten a terceros interesados y, en particular:

a) La prórroga de un plazo ya prorrogado.

b) El plazo para solicitar la prórroga o para solicitar el restablecimiento de derechos.

c) El plazo para abonar las anualidades.

d) El plazo para reivindicar la prioridad, así como el plazo para la corrección, adición o restablecimiento del derecho de prioridad.

e) El plazo para presentar una oposición y para interponer recurso administrativo.

f) El plazo para contestar a una comunicación de la OEPM dentro de un procedimiento contradictorio.

Dado que el procedimiento de oposición regulado en la LP y el RP es precisamente un procedimiento contradictorio, los plazos de contestación previstos durante el mismo no serán susceptibles de prórroga, de acuerdo con el apartado f) anterior.

La petición de prórroga de un plazo deberá solicitarse por escrito, utilizando el formulario oficial correspondiente (formulario 3585X), antes del vencimiento del plazo de que se trate y la resolución sobre la misma deberá producirse igualmente dentro de dicho plazo. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

La OEPM examinará si la solicitud de prórroga es admisible y resolverá concediendo o denegando dicha prórroga, con indicación de los motivos en caso de denegación. En concreto, se evaluará si se cumplen las siguientes condiciones:

- El trámite para el que se solicita la prórroga es un plazo prorrogable
- No se trata de un plazo ya prorrogado
- No ha vencido el plazo legal para solicitar la prórroga

La resolución se comunicará al solicitante o su representante y se publicará un anuncio de la resolución en el BOPI, con indicación de la nueva fecha legal de finalización del plazo. La resolución que deniega o concede la prórroga no es susceptible de recurso administrativo.

E9. RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA

Art.52 LP

El solicitante podrá retirar la solicitud de patente en cualquier momento anterior a su concesión. La retirada tiene por no presentada la solicitud y es posible solicitarla hasta que tenga lugar la concesión. Una vez concedida la patente no cabe retirar la solicitud, sino que se debe renunciar al derecho (ver apartado E10).

Si en el registro de patentes figurasen inscritos derechos de terceros sobre la solicitud, ésta solamente podrá ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.

No se publicará una solicitud de patente que haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación.

Se considerará que una solicitud de patente ha sido retirada cuando transcurrido el plazo de tres meses desde la publicación del IET, el solicitante no haya presentado la petición de examen sustantivo.

Art.79 LP

La fecha de resolución y la publicación de la mención de resolución por la que la solicitud de patente ha sido retirada serán inscritas en el Registro de Patentes (CEO).

Art.67.4 LP

Se considerará que la protección provisional que la solicitud de patente confiere a su titular no habrá tenido nunca este efecto cuando la solicitud hubiera sido o se considere retirada.

Art.56.3 LP

En caso de retirada de una solicitud de patente, el acceso a la materia biológica depositada quedará limitado a un/una experto/a independiente, a petición del solicitante y por un periodo de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

Art.55.4 LP

Los expedientes correspondientes a solicitudes retiradas que no hayan sido publicadas no serán accesibles al público.

E9.1. PETICIÓN DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE

Art. 67 RP

La solicitud de retirada se presentará ante la OEPM y deberá incluir:

- Indicación de que se solicita la retirada de la solicitud de patente.
- Número de la solicitud de patente cuya retirada se solicita.
- Identidad del solicitante, tanto si fuera una persona física como jurídica. En caso de que fueran varios solicitantes, se hará constar la identidad de cada uno de ellos.
- Identidad del representante en caso de que hubiera sido designado.
- Firma del solicitante o solicitantes o de su representante, en su caso. El representante deberá acreditar su representación para efectuar la retirada si no lo hubiera hecho antes

Art. 52.2 LP

Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros, la solicitud de retirada deberá ir acompañada de una declaración firmada por el titular del derecho o por su representante indicando explícitamente que acepta dicha retirada.

Art.11.3 LP

Cuando se hubiera presentado una demanda dirigida a conseguir una sentencia que reconozca el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta del solicitante, éste no podrá retirar la solicitud sin consentimiento del demandante.

Art.111.6 LP; Art. 53.1 RP

Cuando se trate de una solicitud o de una patente sujeta a régimen de secreto, ésta no podrá ser retirada sin la autorización expresa de la autoridad que declaró el secreto.

La OEPM examinará si la solicitud de retirada cumple los requisitos y condiciones anteriores. Si existieran irregularidades se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al interesado para que conteste en el plazo de **2 meses** a partir de la publicación del suspenso en el BOPI. Si en el plazo establecido no se subsanan los defectos, se denegará la petición de retirada.

La OEPM comunicará al solicitante la resolución de concesión o denegación de retirada, indicando los motivos, y publicará un anuncio de esta resolución en el BOPI.

La solicitud de retirada surtirá efectos frente a terceros una vez inscrita en el registro de la OEPM desde la fecha de solicitud de retirada.

E10. RENUNCIA DE LA PATENTE

Art.110 LP

El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma. Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros sobre la patente, no se admitirá la renuncia total ni parcial de la patente sin el consentimiento explícito de los titulares de esos derechos.

Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente sin consentimiento del demandante.

A diferencia de la retirada de la solicitud, que se equipararía a la no presentación, en la renuncia ha existido un derecho concedido. Por ese motivo, cuando tiene lugar la renuncia, la patente deja de producir efectos frente a terceros desde la fecha de la solicitud de la inscripción, siempre que la OEPM acuerde su inscripción en el registro.

E10.1. PETICIÓN DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE

Art. 92 RP

La solicitud de renuncia se presentará ante la OEPM y deberá incluir:

- Indicación de que se solicita la renuncia total o parcial de la patente.
- Número de la solicitud de patente cuya renuncia se solicita.
- Identidad del titular, tanto si fuera una persona física como jurídica. En caso de que fueran varios titulares, se hará constar la identidad de cada uno de ellos.
- Identidad del representante en caso de que hubiera sido designado.
- En caso de que se solicitara una renuncia parcial, se indicarán las reivindicaciones a las que el titular deseara renunciar.
- Firma del solicitante o solicitantes o su representante, en su caso.

Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros o hubiera en curso una acción reivindicatoria o de nulidad la solicitud de renuncia deberá ir acompañada de una declaración firmada por el titular del derecho o del demandante, o por su representante, indicando explícitamente que acepta dicha retirada.

Art. 53.1 RP

Cuando se trate de una patente sujeta a régimen de secreto, ésta no podrá ser renunciada sin la autorización expresa de la autoridad que declaró el secreto.

La OEPM examinará si la solicitud de renuncia cumple los requisitos y condiciones anteriores. En particular, en el supuesto de que se solicite una renuncia parcial, se comprobará que tal renuncia no supone una ampliación del objeto de la patente.

En el supuesto en que existieran irregularidades se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al interesado para que conteste en el plazo de 2 meses a partir de la publicación del suspenso en el BOPI. Si en el plazo establecido no se subsanan los defectos, se denegará la inscripción de la renuncia solicitada.

La OEPM publicará en el BOPI el acuerdo de aceptación de la renuncia de la patente:

- En caso de renuncia total, se procederá a caducar la patente.

- En caso de renuncia parcial, se especificarán las reivindicaciones que hubieran sido objeto de la renuncia y aquellas para las que hubiera quedado subsistente la patente. El solicitante deberá adecuar el texto completo de la patente para que sea congruente

En el caso de una renuncia parcial, cuando el titular de la patente hubiese aportado un nuevo texto adecuando las reivindicaciones y abonado la tasa correspondiente (tasas I306, I506), se publicará un nuevo folleto con una indicación de renuncia parcial.

Es importante señalar que los efectos de la renuncia son del tipo “EX – NUNC”, es decir, desde el momento de la renuncia y sin efectos retroactivos.

E11. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Art. 53 LP, art. 70 RP

Las actuaciones administrativas en los procedimientos en materia de Propiedad Industrial, en particular en materia de patentes, están sometidas a plazos preclusivos, es decir, plazos cuya inobservancia conlleva, en la mayoría de ocasiones, la pérdida de un derecho.

Con objeto de evitar unas consecuencias demasiado gravosas para el solicitante, la Ley 24/2015, de Patentes, prevé la figura del restablecimiento de derechos. Esta figura se aplica a los supuestos en los que un solicitante o un titular no ha respetado un plazo en un procedimiento ante la OEPM y dicho incumplimiento ha generado la pérdida de un derecho. Por lo demás, es necesario que el incumplimiento se haya producido a pesar de que el solicitante o el titular hubiera actuado con la diligencia requerida por las circunstancias.

Ahora bien, según la jurisprudencia constante del TS "la *restitutio in integrum* no puede entenderse como una puerta para subsanar la falta de observancia de un plazo, que siempre son obligatorios o preclusivos, o una vía para subsanar la falta de aportación de un documento al expediente, u otras irregularidades similares". Por tanto, "la aplicación de este instituto registral de restablecimiento de derechos debe efectuarse de forma restrictiva, en consonancia con el principio de seguridad jurídica, debido a su carácter excepcional" (véase por todas, la STS de 17 de octubre de 2016).

E11.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación del restablecimiento de derechos viene delimitado por la Ley de Patentes de forma negativa, esto es, por vía de exclusión. A este respecto los **plazos a los que no se aplica el restablecimiento del derecho** son los siguientes:

- El plazo para pedir el restablecimiento de derechos.
- El plazo para formular oposición a la concesión de una patente.
- El plazo para formular oposición a una solicitud de modelo de utilidad.
- El plazo para interponer un recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos.
- El plazo para pedir la corrección o la adición del derecho de prioridad.
- El plazo para pedir prórroga de cualquier plazo prorrogable.

Fuera de estos casos, es posible solicitar el restablecimiento de derechos en relación con los demás plazos que el solicitante deba cumplir en alguno de los procedimientos previstos en la Ley de Patentes y sus normas de desarrollo. Por ejemplo, el plazo para validar una patente europea, el plazo para contestar un suspenso o el plazo para reivindicar la prioridad.

E11.2. REQUISITOS OBJETIVOS

Los elementos objetivos para que pueda aplicarse el restablecimiento de derechos son dos:

- el incumplimiento de un plazo y
- que dicho incumplimiento conlleve la pérdida de un derecho.

El primero de estos elementos se refiere, como ya se ha indicado, a los plazos que tanto la Ley como el Reglamento otorgan al solicitante o al titular para realizar un acto o cumplir con un trámite. Por ejemplo, el hecho de no comparecer a una vista oral, no constituiría el incumplimiento de un plazo, puesto que por plazo se entiende un periodo de tiempo otorgado legalmente en el que cumplir con un trámite y no una convocatoria en una fecha determinada.

Por otra parte, el concepto “pérdida de derecho” se refiere a las situaciones en que el incumplimiento de un plazo ocasione una pérdida de derechos respecto de la posibilidad de obtener o mantener una patente, incluido el derecho de prioridad.

E11.3. REQUISITOS SUBJETIVOS

Para entender cumplido el requisito subjetivo es necesario que el solicitante del restablecimiento haya actuado con toda la diligencia requerida por las circunstancias. La diligencia debida constituye un concepto jurídico indeterminado cuya apreciación ha de realizarse caso por caso. Ello, no obstante, con carácter general, la diligencia exigible ha de interpretarse como sinónimo de vigilancia razonable, es decir, un nivel de atención normal de un titular de patente o un representante razonablemente competente, teniendo en cuenta las circunstancias en su conjunto. Por otro lado, en caso de error, el incumplimiento ha de deberse a circunstancias excepcionales o a un error aislado en un sistema de vigilancia normalmente satisfactorio. Se precisan a continuación cada uno de estos supuestos:

E11.3.1. <u>Sistema satisfactorio de vigilancia</u>

La finalidad del restablecimiento de derechos es la de evitar que un hecho aislado, acaecido de forma imprevista en el seno de un sistema normalmente satisfactorio,

conduzca a la pérdida de un derecho. Por tanto, uno de los extremos que habrá de demostrar el solicitante o su mandatario es que posee un sistema de vigilancia eficaz.

Existen ciertos indicios que ayudan a demostrar que un sistema es satisfactorio. Por ejemplo, si éste ha funcionado con normalidad durante varios años (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO J 31/90, J 32/90, T 309/88, T 30/90). En general, el hecho de que el solicitante o su mandatario haya puesto en marcha un sistema conveniente de avisos que trate de prevenir las consecuencias de un hecho imprevisto, constituye un indicio de que el solicitante o su mandatario ha actuado con diligencia (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO T 869/90, T 715/91, T 111/92).

A la hora de considerar que un sistema de vigilancia es "normalmente satisfactorio" habrá de tenerse en cuenta la **dimensión de la empresa**. Así, en relación con una gran empresa, en la que hay que vigilar muchos vencimientos, ha de exigirse que el sistema de vigilancia posea un elevado grado de eficacia (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO J 9/86, T 223/88, T 26/92, T 828/94, T 808/03, T 1149/11); mientras que, en las oficinas de reducidas dimensiones, donde los asuntos se gestionan de forma personal, los mecanismos de vigilancia de pagos pueden incluso considerarse superfluos (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO T 223/88, J 31/90, T 166/87, J 11/03, T1355/09).

Por otro lado, no es preciso que el sistema sea perfecto. Basta con que sea "**satisfactorio en circunstancias normales**" (ver, a modo ilustrativo, la decisión de la Cámara Jurídica de Recursos de la EPO J 31/90). En cualquier caso, es preciso tener en cuenta el factor humano. Incluso cuando las circunstancias precisas del error no se puedan determinar podría considerarse admisible (ver, a modo ilustrativo, la decisión de la Cámara Técnica de Recursos de la EPO T 529/09).

El TS, en su Sentencia de 17 de octubre de 2016, considera que el Agente no justificó que actuara con la diligencia debida para respetar el plazo, al no prever un sistema o método efectivo de comunicación entre la compañía y su agente que fuera satisfactorio, ya que no quedaba constancia de que los recordatorios para el pago de una tasa llegasen al representado.

Por lo que se refiere al **pago de tasas**, es exigible la presencia de un sistema de verificación independiente, de suerte que los malentendidos personales (por ejemplo, entre el Agente y su empleado o auxiliar) no pueden justificar el derecho al

restablecimiento de derechos (ver, a modo ilustrativo, la decisión de la Cámara Técnica de Recursos de la EPO T 828/94). En este sentido, para evitar malentendidos, si hay dos personas a cargo de un mismo expediente, ha de haber un superior que dé instrucciones claras al empleado o auxiliar sobre la manera de proceder.

E11.3.2. Hecho imprevisto o circunstancias excepcionales

El artículo 53 de la LP no exige la concurrencia de un hecho imprevisto. No obstante, en ocasiones sólo la concurrencia de un hecho imprevisto o circunstancias excepcionales explican que, aun actuando con toda la diligencia exigible a las circunstancias y con un sistema de vigilancia satisfactorio, se pueda llegar a la pérdida de un derecho. Lógicamente, el concepto de "hecho imprevisto" está estrechamente relacionado con el de "sistema de vigilancia satisfactorio", explicado en el apartado anterior.

Ahora bien, la cuestión del hecho imprevisto se asocia a supuestos de carácter excepcional. En particular, es necesario reconocer que, en los casos de **transmisiones de empresas**, aumenta el riesgo de hechos imprevistos (ver, a modo ilustrativo, la decisión de la Cámara Técnica de Recursos de la EPO T 469/93). Por ejemplo, en algunos casos, se ha estimado el restablecimiento de derechos sobre la base de que el representante del solicitante ha demostrado que la causa de inobservancia de un plazo había sido una incidencia informática ocasionada por el traslado de su despacho y consiguiente instalación de un nuevo servidor. En este mismo sentido, en otros casos, se ha estimado el restablecimiento de derechos por los problemas informáticos tras una mudanza que habían provocado que el sistema informático de control de pagos y el acceso a internet no funcionaran correctamente.

Asimismo, en el caso de **traslado de la sede de una empresa**, se puede aplicar la figura del restablecimiento si, por ejemplo, la notificación no llega a la persona a la que estaba destinada (ver, a modo ilustrativo, la decisión de la Cámara Técnica de Recursos de la EPO T 14/89). Sin embargo, en algún caso concreto, se ha desestimado el restablecimiento de derechos por entender que, después de haber transcurrido más de un año desde el traslado de España a otro país, no se había actuado de forma mínimamente diligente pues todavía permanecían documentos de patentes en España cuando ya se realizaba toda la gestión administrativa en ese otro país.

En conclusión, aumentan las posibilidades de imprevistos en el supuesto tanto de traslado de empresas como de cambio de Agente.

Igualmente, en el supuesto de **dificultades financieras** que impiden el pago de una tasa se puede estimar el restablecimiento de derechos (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO J 22/88, J31/89, T 822/93, J 6/14). En estos casos, el solicitante ha de demostrar su carencia de medios. Así, se ha estimado en otros casos el restablecimiento fundamentado en la falta de medios económicos del titular de la patente, ocasionada por la crisis económica que arruinó su empresa y suprimió la concesión de créditos bancarios.

Asimismo, en el caso de **enfermedad grave** se considera que puede llegar a ser incapacitante y, por tanto, que impide al solicitante o al titular cumplir un trámite. En estos supuestos, el solicitante del restablecimiento deberá aportar la documentación probatoria necesaria. Por ejemplo, se ha estimado el restablecimiento de derechos considerando que una enfermedad grave del solicitante le había impedido realizar cualquier actividad, lo que le impidió ponerse en contacto con su representante y darle instrucciones.

E11.3.3. Persona a la que se exige la diligencia necesaria

La diligencia necesaria debe concurrir tanto en el **solicitante**, principal obligado, como, en su caso, en el **representante**. En este sentido, si el solicitante no posee conocimientos suficientes para realizar el trámite en cuestión, ha de consultar con la persona que los posea (ver, a modo ilustrativo, la decisión de la Cámara Jurídica de Recursos de la EPO J 23/87). En materia de patentes, por su especialidad y complejidad, el nivel de diligencia exigible debe ser elevado.

Por lo que se refiere a los **empleados de las Agencias de Propiedad Industrial**, resulta esencial determinar si un descuido de un empleado puede imputarse al agente. En este sentido, el RP dispone que los Agentes de la Propiedad Industrial, ya sean personas físicas o jurídicas, son responsables de las actuaciones realizadas por sus empleados o con ocasión del ejercicio de sus funciones.

En relación con la obligación de vigilancia de los empleados o auxiliares, sólo puede concederse el restablecimiento de derechos en el supuesto de negligencia de un empleado o auxiliar cuando el mandatario demuestre que ha elegido a una persona cualificada para realizar la función de que se trata, que le ha puesto al corriente de sus tareas y que ha supervisado la ejecución de las mismas (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO J 5/80, T 221/04, T 1149/11, T 1171/13).

Ahora bien, no ha de exigirse al empleado o auxiliar el mismo nivel de diligencia que al agente del que depende, salvo que éste haya delegado tareas no administrativas que son normalmente competencia del agente (ver, a modo ilustrativo, las decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO J 33/90, T 191/82, T 105/85, T 110/85, T 11/87, T 176/91, T 715/91, T 43/96, T 221/04, T 1465/07, T 1663/12).

E11.3.4. Prueba de la diligencia debida

La estimación del restablecimiento de derechos depende, en definitiva, de que el solicitante pueda demostrar este extremo por cualquier prueba admitida en derecho.

Respecto de las meras declaraciones de parte, debe tenerse en cuenta que la STS de 24 de febrero de 2016 entiende que "el relato de hechos que realice la actora son meras alegaciones de parte sin soporte probatorio alguno". Continúa diciendo esta sentencia que "[…] no puede entenderse que puedan acreditarse dichos extremos con un escrito suscrito por el propio Director Nacional de la entidad XXXX pues se trata de una mera manifestación de parte que nada prueba debiendo indicarse que para que pueda acordarse el restablecimiento de derechos, se precisa que se demuestre toda la diligencia requerida por las circunstancias […]". En conclusión, para que se puedan tener en cuenta las alegaciones incluidas en una declaración, estas deben ir sustentadas al menos por otras pruebas indiciarias como, por ejemplo, correos electrónicos, comunicaciones entre el titular y su representante, etc. En la valoración de la prueba de diligencia se deberá valorar la misma en su conjunto.

E11.4. REQUISITOS FORMALES

Art. 53 LP, art. 70 RP

Para la obtención del restablecimiento de derechos el interesado deberá presentar la correspondiente solicitud por escrito en el plazo que primero expire de los dos siguientes:

- **dos meses** a contar desde el cese del impedimento o
- **doce meses** a partir de la expiración del plazo no observado.

En el supuesto de que la petición guarde relación con la falta de pago de una anualidad, el plazo será de **doce meses** a partir de la fecha de expiración del periodo de seis meses en los que el titular puede satisfacer el pago de la anualidad con recargos.

Por su parte, cuando el restablecimiento se solicite para el plazo de prioridad, la petición deberá presentarse dentro de los **dos meses** posteriores a la expiración del mismo o

antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes.

La solicitud se presentará ante la OEPM, abonando la tasa correspondiente (tasas I301, I501) y deberá incluir:

- La identidad del solicitante o titular del derecho cuyo restablecimiento se solicita.
- La identidad del representante, si procede.
- Indicación del plazo o trámite incumplido.
- Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o notificación.
- Fecha de cese del impedimento.
- Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la pretensión.
- Firma del interesado o de su representante.

Con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido, acompañándose de la formalización del acto o la solicitud, escrito o documentación que se omitió en su día en dicho trámite y cuya ausencia determinó la pérdida del derecho.

Art. 70 RP

La OEPM examinará si la solicitud de restablecimiento del derecho está presentada en plazo y cumple los demás requisitos formales, así como, si el acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento.

Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación respecto de la solicitud de restablecimiento o se apreciara que el trámite omitido no se ha cumplido, se comunicarán estos defectos al solicitante para que en el plazo de diez días los subsane.

De no subsanarse en dicho plazo las irregularidades o defectos señalados, la solicitud de restablecimiento se tendrá por desistida.

Cuando en la documentación presentada no se observaran irregularidades o defectos o éstos hubieran sido subsanados, la OEPM examinará si se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.

Posteriormente se resolverá, estimando o desestimando, el restablecimiento del derecho. En este último caso, antes de desestimar el restablecimiento de derechos, se notificará

al peticionario la intención de desestimar su petición, concediéndole un plazo adicional de diez días para que formule observaciones.

La resolución estimatoria o desestimatoria del restablecimiento de derechos se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

E11.5. EFECTOS

El restablecimiento de derechos tiene por objeto y, en caso de estimación, por efecto de reponer al solicitante en sus derechos o posición jurídica, de suerte que el interesado vuelve a la situación procedimental en la que se encontraba antes del incumplimiento del plazo de que se trate.

Art. 53.6 y 53.7 LP

Sin embargo, el titular de la solicitud o de la patente restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe, en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de estimación del restablecimiento, hubiera comenzado a explotar o realizado preparativos serios y efectivos para iniciar o continuar con la explotación en forma suficiente para atender las necesidades de su empresa. Ahora bien, el tercero afectado podrá interponer recurso de alzada contra la resolución que restablezca los derechos.

E12. CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS

E12.1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES

Art. 82-89 LP

Los derechos de propiedad industrial en general, y las patentes, así como las patentes europeas validadas en España, y sus respectivas solicitudes, en particular, son derechos dotados de contenido patrimonial, *estatus* que les permite, por una parte, ser objeto de negocios jurídicos como los que se explicarán más adelante y, por otra, ser gravados mediante derechos reales de uso y disfrute, como puede ser el usufructo, y también mediante derechos reales de garantía, como por ejemplo la hipoteca mobiliaria.

En la práctica, los actos jurídicos que más frecuentemente afectan a las patentes están asociados a la transmisión del dominio o de alguna de las facultades que lo integran. En este sentido se habla de cesiones y de licencias, aunque también existen otros actos y negocios jurídicos que implican la modificación de estos derechos.

Se podrán inscribir estos negocios jurídicos tanto sobre una solicitud de patente en tramitación como sobre una patente ya concedida que se encuentre al corriente de pagos (anualidades), incluso si la concesión está pendiente de un recurso de alzada o de una oposición.

No podrá inscribirse un negocio jurídico sobre una solicitud denegada o una patente revocada, aunque esté pendiente de un recurso de alzada o de un restablecimiento de derechos.

Las **cesiones** de patentes, por tanto, pueden definirse como el negocio jurídico en virtud del cual el titular o solicitante de una patente, o **cedente**, transfiere a otra persona, denominada **cesionario**, todos los derechos y facultades integradas en el dominio de la patente. Es decir, mediante este negocio jurídico se produce la plena traslación de la titularidad del cedente al cesionario. Como ejemplo, dentro de esta categoría de actos, podemos citar la venta de la patente de una persona física o jurídica a otra.

Este acto jurídico no incluye, no obstante, el supuesto donde se produce el **cambio del nombre,** pero no de la titularidad, siendo éste diferente y produciendo unos efectos jurídicos distintos. Así pues, como ejemplo de cambio de nombre podríamos citar la modificación de la denominación de una sociedad o el cambio de forma societaria de una empresa, donde no se produce la citada traslación de la titularidad sino sólo un cambio en el nombre de la persona jurídica.

Por su parte, la **licencia** se define como el negocio jurídico en virtud del cual el titular o solicitante de la patente o licenciante, autoriza a otra persona denominada licenciatario, a ejercitar alguna o algunas de las facultades integradas en el dominio de la patente, bajo unas condiciones determinadas, en particular, en relación a la duración, el ámbito territorial de aplicación, las facultades o las aplicaciones.

Como ya se ha indicado, además de la cesión y de la licencia, las patentes podrán ser objeto de **otros actos y negocios jurídicos**, como pueden ser las opciones de compra, los usufructos, las hipotecas mobiliarias, etc. Si bien, independientemente del acto o negocio, para que éste tenga efectos frente a terceros deberá inscribirse en el Registro de Patentes de la OEPM a instancia del interesado. Esta exigencia se justifica en la importancia de estos derechos y en la necesidad de preservar la seguridad del tráfico jurídico.

Por tanto, los actos y negocios jurídicos que afecten a la vida de la patente sólo comenzarán a desplegar sus efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro de Patentes de la OEPM.

Además, para que sean **válidos** los citados actos y negocios jurídicos deben cumplir los siguientes requisitos:

- **Si se realizan entre vivos**, es decir, no tienen origen en la muerte del causante, deberán constar **por escrito**.

- **No podrán implicar el fraccionamiento de la patente** o de la solicitud de patente a favor de varios titulares, en virtud del principio de indivisibilidad de la patente. No obstante, atendiendo a la naturaleza de estos derechos, tal como se ha explicado, sí existe la posibilidad de que haya varios titulares sobre el conjunto del derecho, en cuyo caso deberán señalarse claramente los porcentajes de cotitularidad a efectos de su inscripción.

E12.2. REQUISITOS FORMALES

Art. 77 RP

La petición de inscripción de los distintos actos o negocios jurídicos implica la consignación, por cualquiera de las partes, de una serie de datos a través de una instancia o modelo oficial, facilitado por la OEPM en cada caso, así como el pago de las tasas correspondientes.

E12.2.1. Solicitud de inscripción de cesiones

Para la inscripción de una cesión de patente deberá consignarse en la instancia (formulario 3002) la siguiente información:

- La identidad del solicitante o titular del derecho que se transmite.
- La identidad del nuevo solicitante o titular.
- Si el solicitante de la inscripción de la cesión no actúa en su propio nombre, la identidad del representante.
- Número de solicitud de la patente que se transmite. Conviene señalar que el número que debe indicarse es el número de la solicitud de patente y no cualquier otra referencia. Por ejemplo, en el caso de productos farmacéuticos se deben listar, en su caso, todas las solicitudes de patentes implicadas y no el nombre de comercialización del producto.
- Indicación del documento o acto que acredite la cesión.
- Firma del solicitante o del representante.

El cambio en la titularidad de una patente puede deberse a distintas causas, en función de las cuales se deberá aportar una documentación suplementaria.

(a) Celebración de un contrato

En el caso de que la cesión sea consecuencia de la celebración de un contrato se deberá aportar la copia auténtica del contrato, o bien copia simple con legitimación de firmas; también será posible aportar un extracto del contrato en el que conste testimonio por autoridad pública de que es conforme con el original. La aportación del modelo oficial firmado por ambas partes sustituirá la obligación de aportación del contrato. Este modelo oficial puede consistir tanto en un documento de cesión (formulario 3307X) como en un certificado de cesión (formulario 3304X).

(b) Fusión, reorganización o división; resolución judicial

Por su parte, cuando la cesión tenga origen en una fusión, reorganización o división de una persona jurídica, o bien se produzca por imperativo de la ley o por resolución administrativa o judicial, el modelo oficial de inscripción (formulario 3002) se deberá acompañar de una copia legitimada por autoridad pública del documento que acredite el cambio. A este respecto se admitirá, por ejemplo, como documento acreditativo de fusión o absorción, la certificación del registro mercantil en idioma oficial o con su correspondiente traducción al castellano.

Para la inscripción de embargos, concursos u otras medidas equivalentes, será suficiente el mandamiento judicial del Juez o Tribunal que las haya dictado o por el órgano administrativo competente.

En ocasiones, la cesión de distintas patentes o solicitudes de patente puede tener lugar al mismo tiempo entre las mismas partes, es decir, que cedente y cesionario sean los mismos. En este caso, se podrá presentar una única solicitud de inscripción, abonándose la tasa correspondiente por cada derecho que se transmite.

(c) Cambio de nombre, dirección o nacionalidad

Cuando el cambio no se produzca en la persona del solicitante o del titular de la patente sino en su nombre, dirección o, en su caso, de su representante, se inscribirá dicho cambio a solicitud del interesado. De igual forma, se inscribirá el cambio que afecte a la nacionalidad del solicitante o titular de la patente.

En este contexto, al igual que sucede con las cesiones, se podrán agrupar en una única solicitud de inscripción todas las solicitudes o patentes que pertenezcan al interesado, siempre y cuando se refieran a los mismos cambios, abonándose la tasa correspondiente por cada uno de los expedientes.

Para la inscripción de un cambio de nombre (formulario 3002) o dirección (formulario 5416X) del solicitante o titular será necesario aportar en la instancia la siguiente información:

- La identidad del solicitante o titular de la patente.
- Si el solicitante de inscripción de cambio de nombre no actúa en su propio nombre, la identidad del representante.
- El número de la solicitud o de la patente afectada.
- La indicación del cambio solicitado, en particular, la indicación del nuevo nombre o de la nueva dirección del solicitante o titular de la patente.
- Firma del interesado o del representante.

Los apartados anteriores serán de aplicación al cambio de nombre o dirección del representante, conforme a su propia naturaleza.

Si una vez comprobados dichos datos, la OEPM duda razonablemente de la veracidad de los cambios solicitados, podrá requerir al interesado a que presente las pruebas que acrediten dicho cambio.

E12.2.2. Solicitud de inscripción de licencias

En cuanto a las condiciones formales para la inscripción de licencias, son similares a las establecidas para las cesiones (ver apartado E12.2.1). En este sentido, se deberán consignar en la instancia de inscripción de licencia (formulario 3404X) los mismos datos relativos a la identidad de las partes y, en su caso, del representante, el número de solicitud de la patente que se licencia, la indicación del documento o acto que acredita la licencia y, por último, la firma del solicitante de la inscripción o su representante.

Asimismo, cuando la licencia sea consecuencia de la celebración de un contrato se deberá aportar la misma documentación acreditativa que se aporta para las cesiones: la copia auténtica del contrato de licencia o una copia simple o extracto legitimado por autoridad pública y, en los demás casos, copia del documento legitimada por autoridad pública que acredite la licencia.

También, al igual que en las cesiones, en el supuesto de aquellas licencias que tengan origen en un contrato, la aportación del modelo oficial firmado por ambas partes sustituirá la obligación de aportación del mismo. Este modelo oficial puede consistir tanto en un documento de licencia (formulario 3306X) como en un certificado de licencia (formulario 3305X).

La inscripción de licencias, no obstante, requiere la aportación de otros datos por parte del licenciante que también deberán ser consignados en la instancia. En concreto, se debe indicar si se trata de una licencia exclusiva o no, y otras limitaciones del contrato como la duración de la licencia, la modalidad de explotación, el ámbito territorial, la posibilidad del licenciatario de transmitir la licencia o de conceder sublicencias.

En el supuesto de que en la solicitud de inscripción de la licencia no se indiquen alguno de los extremos mencionados, se presumirá, por una parte, que la licencia es no exclusiva y, por otra, que el licenciatario tiene derecho a realizar todos los actos de explotación de la patente, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente. Además, se presumirá, salvo pacto en contrario, la imposibilidad del licenciatario de ceder la licencia o de conceder sublicencias.

Al igual que ya se ha mencionado anteriormente para las solicitudes de inscripción de cesiones y de cambio de nombre, bastará la presentación de una única instancia para inscribir varias licencias de patentes o solicitudes de patente, a condición de que el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todas ellas, abonándose la tasa correspondiente para cada uno de ellos.

E12.2.3. Solicitud de inscripción de otros negocios jurídicos

Como ya se ha explicado, tanto las patentes como las solicitudes de patente son derechos con un contenido patrimonial y, como tales, pueden ser objeto de negocios jurídicos como los que se acaban de exponer. Sin embargo, estos derechos pueden también ser objeto de otros negocios jurídicos, como las opciones de compra, darse en garantía, como la hipoteca mobiliaria, o incluso ser objeto de medidas de ejecución forzosa, como es el caso de un embargo.

En cuanto a la inscripción de estos actos o negocios jurídicos, la regla general es nuevamente la remisión a lo establecido en el RP en materia de cesiones, con la excepción de la hipoteca mobiliaria, que se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en el Registro de Bienes Muebles. En este caso, el Registro de Bienes Muebles notificará las inscripciones de patentes o solicitudes de patente a la OEPM para la inscripción en el correspondiente Registro de Patentes.

En el supuesto de **inscripción de embargos u otras medidas de ejecución forzosa**, como el concurso de acreedores, no será preciso el pago de ninguna tasa. En este último caso, la OEPM suspenderá cualquier actuación tendente a la extinción del derecho afectado hasta que no se reciba la correspondiente autorización judicial de levantamiento del concurso. Es decir, no se producirá la caducidad del derecho mientras se encuentre inscrito en el Registro de Patentes un concurso de acreedores. Una vez recibida la autorización judicial, el interesado, es decir, el titular o el tercero adjudicatario, tendrá un plazo de dos meses para la regularización del derecho afectado, para evitar la caducidad del mismo por impago de anualidades.

E12.2.4. Solicitud de inscripción de cancelación o modificación de cesiones, licencias y otros negocios jurídicos

Una vez expuestos los requisitos para la inscripción de cesiones, licencias y otros negocios jurídicos, se abordan a continuación los requisitos formales para la solicitud de cancelación o modificación de los mismos.

A este respecto, se requerirá igualmente la consignación de una serie de datos a través de una instancia o modelo oficial (formulario 3405X para la cancelación de licencias y el formulario 5532X para la cancelación de cesiones), pudiendo realizarse a petición de una de las partes. En concreto, la instancia deberá recoger las siguientes indicaciones:

- La identidad del solicitante

- Si el solicitante no actúa en su propio nombre, la identidad del representante.
- Número del expediente que se pretende cancelar o modificar.
- Número de la solicitud o patente afectada por el derecho que se ha de cancelar o modificar.
- Indicación del derecho cuya cancelación o modificación se solicita.
- Firma del solicitante o del representante.

En el caso de las cancelaciones y modificaciones, serán nuevamente aplicables las disposiciones previstas para cesiones, licencias y otros negocios jurídicos, relativas a la documentación suplementaria que el solicitante debe aportar en función de la causa que ha motivado la inscripción del acto jurídico.

E12.2.5. Procedimiento de inscripción

En cuanto al procedimiento de inscripción de los actos y negocios jurídicos expuestos, así como el procedimiento de cancelación o modificación de los mismos comenzará con la presentación de la instancia o modelo oficial por cualquiera de las partes, según lo expuesto en los apartados anteriores en cada caso.

Una vez recibida la instancia, la OEPM dará número y fecha de entrada de registro y expedirá un recibo acreditativo de presentación. La tramitación continuará con el examen de la documentación aportada con objeto de comprobar que han sido consignados todos los datos necesarios y que la inscripción se realiza a favor de persona legitimada.

Si la OEPM apreciara algún defecto o tuviera dudas razonables acerca de la veracidad de los datos consignados en la instancia o de los documentos aportados, se suspenderá la tramitación y se publicará en el BOPI, concediéndose un plazo de dos meses desde dicha publicación para que el solicitante subsane o presente alegaciones. Transcurrido este plazo, la OEPM resolverá sobre la solicitud de inscripción acordando la concesión o denegación, total o parcial, y se publicará en el BOPI. En caso de denegación, deberán indicarse los motivos de la misma.

E13. CAMBIO DE MODALIDAD

Art.51 LP; Art. 46 RP

E13.1. A INICIATIVA DEL SOLICITANTE

El solicitante podrá pedir el cambio de modalidad de su solicitud de patente a una solicitud de un título distinto de propiedad industrial, en cualquier momento anterior a la finalización del plazo otorgado al solicitante para contestar a la última oportunidad de subsanación prevista en el examen sustantivo (ver apartado C2.2).

Transcurrido dicho plazo, la OEPM enviará una comunicación al solicitante, indicándole que ha finalizado el examen sustantivo e informándole de la fecha de publicación en el BOPI de dicha finalización. Asimismo, en esta comunicación se le informará de que la publicación en el BOPI pone fin a la posibilidad de solicitar el cambio de modalidad de su solicitud de patente.

La posibilidad de cambio otorgada por la ley se da y se concede siempre que se cumplan las condiciones legales y reglamentarias establecidas al efecto.

Salvo error manifiesto, el cambio de modalidad podrá solicitarse por el titular una sola vez, todo ello en aplicación de los principios de congruencia, seguridad jurídica y eficiencia propios de toda actuación de la Administración Pública. En efecto, la imposibilidad de contradicción, es decir, ir contra los actos propios, se aplica a aquellos hechos que previamente hubieran creado una situación jurídica que no pueda ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (véanse las SSTS 7285/2010, de 7 de diciembre, y 1833/2013, de 25 de febrero).

En resumen, **el cambio de modalidad sólo podrá solicitarse y concederse una única vez**.

La solicitud del cambio de modalidad se presentará mediante una instancia (formulario 5101) indicando como tipo de solicitud “Cambio de Modalidad” y el número de expediente de origen.

No se admitirá un cambio de solicitud de patente a modelo de utilidad cuando el objeto técnico no sea susceptible de protección bajo esta modalidad. Por ejemplo: un procedimiento, una materia biológica o un producto o una composición farmacéutica.

Tampoco se admitirá un cambio de solicitud de patente a diseño industrial cuando la solicitud de diseño se defina únicamente por sus características técnicas.

La OEPM evaluará la documentación para el cambio de modalidad y emitirá la resolución, denegando o bien acordando el cambio de modalidad. En caso de denegación, se continuará la tramitación como solicitud de patente.

El solicitante deberá haber presentado la documentación de cambio de modalidad y abonado la tasa correspondiente. En caso de que la documentación fuera incompleta o faltara la tasa, se le indicará la documentación que debe presentar, otorgándole un plazo para subsanar de dos meses a contar desde la publicación de defectos en el BOPI.

La falta de presentación de la nueva documentación en el plazo indicado hará que se tenga por desistida la solicitud de cambio de modalidad, en cuyo caso se anulará la solicitud correspondiente a la nueva modalidad y se continuará la tramitación de la solicitud como patente. Si el solicitante aporta en el plazo la documentación indicada, la OEPM evaluará la documentación concediendo o denegando el cambio de modalidad. La resolución se publicará en el BOPI.

E13.2. A PROPUESTA DE LA OEPM

La OEPM también podrá sugerir al solicitante el cambio de modalidad de la solicitud de patente a una solicitud de un título distinto de propiedad industrial, como consecuencia del examen de oficio (ver apartado A6) o del examen sustantivo (ver apartado C2).

Por ejemplo, en el caso del examen sustantivo, si las objeciones por falta de actividad inventiva son de difícil subsanación y van a conducir a la denegación, se puede proponer al solicitante un cambio de modalidad a modelo de utilidad, siempre y cuando se considere adecuada dicha modalidad para el objeto de la solicitud

El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiendo que la rechaza si en el plazo de 2 meses desde la notificación de la OEPM, no pide expresamente el cambio de modalidad. Si la propuesta es rechazada se continuará la tramitación en la modalidad de patente.

E14. SOLICITUDES DIVISIONALES

E14.1. CUESTIONES GENERALES

Art. 44 RP

Una solicitud divisional es una solicitud procedente de una solicitud anterior, denominada solicitud principal, que se encuentra en tramitación. La solicitud divisional puede proceder:

- de una falta de unidad de invención detectada por el/la examinador/a en la solicitud principal (ver apartados B4 y F6) o
- a iniciativa propia del solicitante en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo. Al presentar la solicitud divisional, el solicitante deberá justificar en qué medida el objeto de protección de la solicitud divisional es una parte y no es esencialmente el mismo que el de la solicitud principal.

Solamente el titular de una solicitud de patente podrá solicitar una solicitud divisional, si bien en caso de que hubiese transferido la titularidad a otra persona, le corresponderá al nuevo titular solicitar la división de la solicitud principal.

Una solicitud divisional tendrá la misma fecha de presentación que la solicitud principal, manteniendo los mismos derechos de prioridad respecto a las características técnicas que se reivindican en dicha solicitud divisional. Una solicitud divisional deberá referirse únicamente a elementos técnicos que se encuentren recogidos en la principal y no podrá incluir ningún elemento nuevo.

De una misma solicitud de patente podrán derivar varias solicitudes divisionales. Asimismo, de una solicitud divisional también podrán derivar otras divisionales.

En cualquier caso, la solicitud de la que proceda una solicitud divisional, independientemente de que sea la patente principal u otra divisional, deberá estar en tramitación.

Cuando el/la examinador/a de patentes observe que la divisional o divisionales contienen elementos técnicos no incluidos en la principal, pedirá al solicitante en la comunicación oportuna, dependiendo de la fase del procedimiento en que se encuentre el expediente, que modifique la solicitud de manera tal que el objeto de la invención no exceda del contenido de la solicitud principal. En caso de que el solicitante no haga las modificaciones requeridas, la solicitud divisional se denegará.

Cuando la solicitud principal reivindica varias prioridades, el solicitante podrá reivindicar todas o algunas de dichas prioridades para la solicitud divisional correspondiente.

E14.2. PETICIÓN DE DIVISIÓN DE LA SOLICITUD

Art. 45.1 RP

Cuando un solicitante pida la división de una solicitud de patente, deberá formalizar dicha solicitud divisional del mismo modo que una solicitud de patente nacional (ver apartado F3).

La descripción y los dibujos, tanto en la solicitud principal como en cualquier solicitud divisional, sólo deberán referirse en principio, a los elementos que se pretenden proteger en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario describir en una solicitud los elementos para los que se ha pedido protección en otra solicitud, deberá hacerse referencia a esta otra solicitud.

Cuando la descripción de una solicitud divisional incluya una lista de secuencias, ésta deberá presentarse en las condiciones establecidas, junto con el resto de los documentos de la solicitud divisional. Sin embargo, el solicitante no tendrá la obligación de incluir una lista de secuencias en una solicitud divisional, cuando en la solicitud principal haya presentado la correspondiente lista de secuencias en formato electrónico, según los requisitos requeridos (ver apartado F3.6). En ese caso, la OEPM utilizará la lista de secuencias original para realizar la búsqueda de anterioridades.

Al examinar una solicitud divisional, la OEPM deberá comprobar lo siguiente:

I. Número de la solicitud principal
II. Si coinciden las fechas de presentación y de prioridad en su caso, de la solicitud principal y la divisional.
III. Datos del solicitante y de el/la inventor/a, los cuales deberán coincidir con el/la señalado/a en la solicitud principal.
IV. Que la descripción, los dibujos y las secuencias, se refieren exclusivamente al objeto que se desea proteger.
V. Que la solicitud principal se encuentre en tramitación.
VI. Si es necesario el pago de tasas y en tal caso si se han abonado.

E14.3. TASAS

Art. 29 y 45.3 RP

El solicitante deberá abonar la tasa de solicitud y la tasa del IET dentro del plazo de un mes desde el depósito de la solicitud divisional, considerando que:

- Si en relación con la solicitud principal ya se hubieran pagado tasas adicionales, el solicitante no tendrá que pagar la tasa de solicitud del IET cuando el objeto de la solicitud divisional ya hubiera sido objeto de búsqueda durante la tramitación del expediente principal. En este caso, se emitirá una Opinión Escrita respecto del objeto de la solicitud divisional, de la cual se dará traslado al solicitante y se pondrá a disposición del público. Asimismo, se publicará en el BOPI una mención a la publicación del IET realizado respecto de la solicitud principal. A partir de dicha publicación en el BOPI se abrirá el plazo de 3 meses para solicitar el examen sustantivo.
- Si no se ha abonado la tasa del IET o no se ha abonado en su totalidad o si, a pesar de haberse pagado tasas adicionales resultara que el objeto o parte del objeto de la solicitud divisional no ha sido objeto de búsqueda, se le comunicará al solicitante la necesidad de abonar la tasa en el plazo de un mes a contar desde la publicación del defecto en el BOPI, indicándole que, si no se hiciera así, se resolverá teniendo por desistida la solicitud divisional.

E15. PROGRAMAS DE CONCESIÓN ACELERADA (CAP)

E15.1. REQUISITOS

Disposición adicional sexta LP

La disposición adicional sexta de la Ley 24/2015 de Patentes contempla el establecimiento mediante instrucción de programas de concesión acelerada para aquellas solicitudes de patentes que no reivindiquen prioridad de solicitudes anteriores.

En consecuencia, se ha establecido la Instrucción CAP LP que regulará la tramitación y concesión de una patente de invención siguiendo el procedimiento CAP.

En el momento de presentación de una solicitud CAP, la OEPM comprobará que el solicitante haya llevado acabo las siguientes actuaciones:

- Que en la instancia (formulario 5101) de la solicitud se indica explícitamente que se ha acogido al programa CAP.
- Que la solicitud de patente nacional o PCT en fase nacional sobre la que se aplica el programa no reivindica prioridad anterior.
- Que ha abonado las tasas de solicitud de patente y de realización del informe sobre el estado de la técnica (art. 23.4 LP).
- Que ha solicitado el examen sustantivo y que ha abonado la tasa para su realización (art. 39 LP).
- Que ha solicitado la publicación de la solicitud anticipada (es decir, la solicitud se publicará antes de que transcurran dieciocho meses, art. 37.2 LP), señalándolo en la instancia (formulario 5101).

E15.2. TRAMITACIÓN

Una vez establecida la fecha de presentación, admitida a trámite la solicitud de patente y realizado el examen de la misma a efectos de su posible interés para la defensa nacional (art. 33 y 34 LP) la OEPM comprobará que la solicitud de patente no presenta defectos según lo establecido en el examen de oficio (art. 35 LP y 23 RP).

En caso de que la solicitud presentara defectos, la OEPM se lo comunicará al solicitante y dará a éste el plazo de dos meses a contar desde la publicación de defectos en el BOPI (art. 24 RP), para que subsane los defectos o efectúe las alegaciones que estime oportunas. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hayan corregido los defectos, se considerará que la solicitud de concesión acelerada no ha sido formulada y el

procedimiento continuará por la vía habitual fuera del programa CAP, procediendo a la denegación de la patente.

Una vez superado el examen de oficio, la elaboración del IET se llevará a cabo a la mayor brevedad posible. De acuerdo con la carta de Servicios de Patente Nacional de la OEPM, el plazo máximo para realizar el IET será de 6 meses desde la fecha de presentación. Una vez realizado el IET, la OEPM procederá a publicar la solicitud de patente y el IET de forma inmediata.

Una vez publicada la solicitud, la OEPM realizará el examen sustantivo y resolverá sobre la concesión o denegación de la patente en el más breve plazo posible.

El acortamiento de los plazos de tramitación será tanto mayor cuanta más celeridad emplee el solicitante, tanto en el momento de la solicitud de concesión acelerada como en el cumplimiento de todos los trámites posteriores, sin agotar los plazos legalmente establecidos. Por ejemplo, el plazo de tres meses para presentar alegaciones y observaciones al IET (art. 33.2 RP) el solicitante podrá acortarlo presentando lo antes posible las alegaciones u observaciones que estime oportuno o indicando que no desea realizar observación alguna.

E16. TASAS Y ANUALIDADES

E16.1. TASAS

E16.1.1. Cuantías de las tasas (bases y tipos de gravamen de las tasas)

Art. 182 LP

Las bases y tipos de gravamen de las tasas por realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas en materia de patentes y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios serán las que figuran en el anexo de la Ley de Patentes.

Las cuantías que figuran en dicho anexo experimentarán la actualización que en su caso se establezca mediante Ley ordinaria o en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal, o reglamentariamente establecido, privará de toda eficacia, es decir, anulará el acto para el cual haya debido pagarse. Cuando dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitación de un expediente de concesión de una patente, se considerará que la solicitud ha sido retirada.

(a) Reembolso de las tasas

Art. 183.1 LP, Resolución Reembolso Tasas

En caso de que una solicitud de patente sea retirada, denegada o se tenga por desistida antes de iniciarse la prestación, servicio o actividad administrativa correspondiente, se devolverán al peticionario las tasas abonadas por estos conceptos, con excepción de la tasa de solicitud.

Art. 183.2 LP

Cuando la realización del IET pueda basarse total o parcialmente en un Informe de Búsqueda Internacional según el PCT, se reembolsará al solicitante el 25%, el 50%, el 75% o el 100% de la tasa según el alcance de dicho informe. Asimismo, se contempla la posibilidad de reembolso de la tasa del IET de una solicitud divisional en determinados supuestos

Art. 183.3 LP

Cuando la realización del examen sustantivo pueda basarse total o parcialmente en un Examen Preliminar Internacional según el PCT, se reembolsará al solicitante el 25%, el 50%, el 75% o el 100% de la tasa según el alcance de dicho informe.

Art. 183.4 LP

En caso de interposición de un recurso, se deberá abonar la correspondiente tasa de recurso solicitando al tiempo su devolución, que será acordada en la resolución del mismo. La devolución de dicha tasa no procederá, excepto en casos en que el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas imputables a la OEPM.

La Instrucción del Director de la OEPM, de 4 de marzo de 2019 regula todos los aspectos relacionados con los requisitos y alcance de los reembolsos

(b) Petición de reducción de tasas

Art. 186.2 LP

Las solicitudes o escritos presentados por **medios electrónicos** tendrán una reducción de un 15% en el importe de las tasas, si dichas tasas son abonadas previa o simultáneamente mediante dichos medios electrónicos.

Art. 186.1 LP, art. 105 RP

Los emprendedores que, teniendo la condición de persona física o de PYME, hayan presentado una solicitud de patente podrán a la vez solicitar a la OEPM la reducción de tasas prevista:

- 50% de la tasa de solicitud, de la 3ª, 4ª y 5ª anualidad y de la tasa de petición de IET y de examen sustantivo

Se considerarán emprendedores con la condición de personas físicas a las que acrediten que están dadas de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, o por cualquier otro medio reconocido en Derecho.

Se considerarán emprendedores con la condición de PYMES, a las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza que acrediten por cualquier medio reconocido en Derecho que desarrollan actividad económica empresarial o profesional y tienen menos de 250 trabajadores, un volumen de negocio de menos de 50 M€/año, y un balance inferior a 43 M€ (Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003).

Para ello, junto con la petición, se deberán aportar los documentos que acrediten, por cualquier medio reconocido en Derecho, que el solicitante se ajusta a la definición de emprendedor establecida en Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y mediana empresa

(adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas).

En el caso de que se detecte alguna irregularidad o falte alguna documentación, se notificarán las objeciones observadas al solicitante para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el BOPI, las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas.

En tanto recaiga resolución, se procederá a la tramitación provisional del expediente de patente, debiendo abonar el solicitante el 50% de las tasas devengadas y la OEPM anotará el pago realizado.

La resolución relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas se notificará al solicitante y se publicará en el BOPI. En el caso de ser denegatoria, se le concederá un plazo de diez días para que proceda a satisfacer el importe total de las tasas devengadas, con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por desistida la solicitud.

En caso de resolución reconociendo el derecho, se tramitará el expediente procediendo a dejar constancia de las cantidades que en cada acto administrativo se devenguen y se vayan satisfaciendo.

En el caso de varios solicitantes, todos deben reunir los requisitos anteriormente expuestos para poder beneficiarse de la reducción de tasas.

(c) Bonificación de tasas a Universidades Públicas.

Disposición adicional décima LP

Las Universidades Públicas tendrán derecho a una bonificación del 50% del importe de las tasas abonadas. La bonificación será del 100% cuando se haya producido una explotación económica real y efectiva de la patente, en el plazo de 4 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde la fecha en la que se publique su concesión en el BOPI, aplicándose el plazo que expire más tarde.

En el supuesto de que una Universidad Pública desee beneficiarse de la bonificación del 100%, deberá solicitarse dicha devolución ante la OEPM.

El procedimiento y condiciones para la solicitud de devolución serán las previstas en los artículos 124 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en su Reglamento de Ejecución. Asimismo, junto con la solicitud de devolución, el solicitante

deberá acreditar que la invención objeto de la patente o del certificado complementario de protección o su prórroga respecto del cual se solicita la devolución de tasas está siendo explotada económicamente de forma real y efectiva.

Art. 106.3 RP

Aquellas tasas que devenguen con posterioridad al reconocimiento del derecho a la devolución, deberán ser abonadas en un 50%, sin perjuicio de que se pueda solicitar la bonificación del 100% si se justifica que la patente continúa siendo explotada.

En el caso de varios solicitantes, todos deben reunir los requisitos anteriormente expuestos para poder beneficiarse de la bonificación de tasas.

E16.2. ANUALIDADES

E16.2.1. Pago de anualidades

Art. 184 LP

Para mantener en vigor una patente o un CCP, el solicitante o titular deberá abonar las correspondientes anualidades o tasas de mantenimiento que figuran en el anexo de la Ley 24/2015. Las anualidades deberán abonarse por adelantado siendo la fecha de devengo el último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

La tasa de solicitud exonera del pago de las dos primeras anualidades.

El pago de las anualidades devengadas antes de la publicación de la concesión de la patente en el BOPI se efectuará dentro de los tres meses posteriores a la fecha de dicha publicación.

El pago de las anualidades devengadas en la misma fecha o después de la publicación de la concesión de la patente se efectuará dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo de la anualidad correspondiente.

Si ha vencido el plazo de pago de una anualidad, se podrá hacer efectivo el pago de dicha anualidad con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.

(a) Recargos

Art. 184.3 y 185 LP

Una vez transcurrido el plazo para el pago de una anualidad de patente, o de la tasa de mantenimiento o de prórroga de un CCP sin haber satisfecho su importe, ésta se podrá

abonar con un recargo del 25% durante los tres primeros meses y del 50% dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.

Cuando el solicitante no haya pagado la anualidad en los períodos indicados anteriormente, aún podrá regularizar el pago abonando la tasa de regularización prevista en la Ley, cuyo importe se añadirá al segundo de los recargos previstos en el apartado anterior.

E17. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA

E17.1. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD EXTRANJERA

Art. 111 LP

Durante el examen destinado a otorgar la fecha de presentación y dar admisión a trámite a la solicitud de patente, la OEPM determinará si su contenido pudiera ser de interés para la defensa. Si se establece que la invención no es de interés para la defensa, el solicitante podrá presentar solicitudes de patente en el extranjero reivindicando la prioridad de dicha solicitud, incluso si no ha transcurrido aún 1 mes desde la fecha de presentación, lo cual se indicará en la carta de admisión a trámite.

Si se determina que el contenido de la solicitud de patente pudiera ser de interés para la defensa, se prorrogarán las condiciones de secreto de la solicitud hasta 4 meses desde la fecha de presentación. La prórroga será notificada al solicitante junto con la comunicación de la admisión a trámite y se pondrá a disposición del Ministerio de Defensa una copia de la documentación técnica de la solicitud.

Si el Ministerio de Defensa considera que el contenido de la solicitud de patente es de interés para la defensa, se lo comunicará a la OEPM, así como el grado de clasificación otorgado, para que la OEPM proceda a tramitar y custodiar la solicitud bajo régimen de secreto teniendo en cuenta las normas vigentes de los órganos competentes para la protección de la información clasificada. En ese caso, se le notificaría al solicitante.

Si la OEPM recibiera del Ministerio de Defensa la notificación de la desclasificación de la información objeto de una solicitud de patente o de una patente ya concedida, procederá a levantar el régimen de tramitación secreta.

E17.2. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO DE LA OTAN PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA

Art. 111.6 LP

También se podrán recibir solicitudes de patente que reivindiquen la prioridad de solicitudes presentadas en otros estados de la OTAN o en estados con los que España haya firmado un acuerdo en materia de defensa. Estas solicitudes se tramitarán bajo régimen de secreto si el solicitante renuncia a toda reclamación de indemnización por daños o pérdidas debidos exclusivamente a la clasificación de la información objeto de la

solicitud por parte del país de origen. En caso de que no se presente la renuncia a la indemnización, la OEPM rechazará la solicitud y devolverá al solicitante los documentos remitidos.

A estas solicitudes se les habrá asignado una determinada clasificación de seguridad y serán manipuladas y custodiadas según lo establecido en la normativa española para el tratamiento de información clasificada con un grado equivalente.

El régimen de secreto se mantendrá hasta que se comunique a la OEPM la desclasificación de la información por parte de la autoridad que clasificó la información. Estas solicitudes o patentes sólo podrán ser retiradas con la autorización de dicha autoridad.

E17.3. SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

Art. 93.1 RP

Las solicitudes de patente europea que no reivindiquen la prioridad de un depósito anterior en España y no estén redactadas en español deberán acompañarse de una traducción al español de, al menos, el título y el resumen.

Art. 93.2 RP

Además, cuando la OEPM considere que la invención objeto de la solicitud pudiera ser de interés para la defensa, requerirá al solicitante para que, en el plazo de un mes, aporte una traducción al español de la descripción y de las reivindicaciones y una copia de los dibujos, en su caso, aun cuando no tenga expresiones que deban traducirse.

E17.4. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA DEFENSA

Art. 112 LP

Las solicitudes de patente sujetas a régimen de secreto seguirán la misma tramitación que el resto de las solicitudes, salvo en lo referente a la divulgación y publicación. Las notificaciones se realizarán directamente al solicitante o a su representante.

Los plazos que se computan para el solicitante a partir de la publicación del IET empezarán a contar desde el momento en que la OEPM le comunique la posibilidad de realizar las actuaciones sujetas a dichos plazos.

Art. 113 y 114.1 LP

Los trámites relativos a las solicitudes de patentes tramitadas en régimen de secreto se anotarán en el Registro de Patentes Secretas, que sólo será accesible al personal en posesión de la habilitación requerida.

La patente cuya concesión se hubiera tramitado en secreto se inscribirá en el Registro Secreto y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión. La prolongación de ese plazo deberá renovarse anualmente, haciendo la correspondiente notificación al titular de la patente. Las patentes que se mantengan en régimen secreto no estarán sujetas al pago de anualidades.

Art. 53.1 RP

Las solicitudes de patente y las patentes sujetas a régimen de secreto no podrán ser retiradas, renunciadas, revocadas o limitadas sin la autorización expresa de la autoridad que declaró el secreto.

Art. 79 LP

Una vez desclasificada una solicitud de patente, se levantará el régimen de secreto y la OEPM continuará con los trámites correspondientes previstos en la Ley 24/2015 y el RP. Las anotaciones practicadas en el Registro de Patentes Secretas se trasladarán al Registro de Patentes público (CEO).

Si se desclasifica una patente concedida, se levantará igualmente el régimen de secreto, se publicará en el BOPI la concesión y se publicará el correspondiente folleto.

El plazo para formular la oposición a la concesión de la patente no se abrirá hasta que una vez desclasificada la solicitud de patente y levantado el régimen de secreto, se publique la concesión en el BOPI.

Una vez realizada la desclasificación y levantado el secreto, el titular de la patente deberá abonar las anualidades que devenguen a partir de la publicación de la concesión en el BOPI.

E17.5. PRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES REALIZADAS EN ESPAÑA

Art. 115 LP

Cuando se trate de invenciones realizadas en España, no se podrá presentar una solicitud de patente como primera solicitud en el extranjero, salvo autorización expresa de la OEPM.

Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

La petición de autorización deberá ser presentada por el interesado en condiciones de secreto, acompañada de una copia de la solicitud de patente tal y como se pretenda presentar en el extranjero, junto a la descripción, reivindicaciones y dibujos, y en su caso, una traducción al español de dicha documentación.

Si la OEPM considera que la invención no es de interés para la defensa nacional y su presentación en el extranjero no contraviene lo previsto en los Acuerdos Internacionales en materia de Defensa suscritos por España, autorizará la presentación de la primera solicitud en el extranjero, en el plazo máximo de 1 mes. La autorización se entiende concedida si transcurrido dicho plazo la Oficina no se hubiera pronunciado al respecto.

Si la OEPM considera, sin embargo, que la invención pudiera interesar a la defensa nacional denegará, en el mismo plazo de un mes del apartado anterior, la autorización a presentar una primera solicitud en el extranjero y así se lo notificará al interesado. En este caso, sólo concederá la autorización si el interesado aporta autorización expresa del Ministerio de Defensa.

Art. 163.2, 152.2 LP

Cuando se solicite una solicitud internacional PCT o una solicitud europea en el extranjero sobre una invención realizada en España y que no reivindique una prioridad anterior sin autorización expresa de la OEPM, dichas solicitudes internacionales, así como las patentes resultantes de dichas solicitudes no producirán efectos en España.

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

PARTE F

LA SOLICITUD DE PATENTE

DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

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

F.6. UNIDAD DE INVENCIÓN 119

F.6.1. CONSIDERACIONES GENERALES 119

F.6.2. ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE INVENCIÓN 123

F.6.3. AGRUPAMIENTO O GRUPOS DE INVENCIONES 131

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

F.6.7. FALTA DE UNIDAD EN EXAMEN SUSTANTIVO 144

F.6.8. ANEXO: Ejemplos relativos a la unidad de la invención 145

F7. PRIORIDAD 185

F.7.1. EL DERECHO DE PRIORIDAD 185

F.7.2. REIVINDICACIÓN DE LA PRIORIDAD 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. 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
F5.1.1 Características técnicas 39
F5.1.2 Forma en dos partes 40
F5.1.3 Fórmulas, tablas y signos de referencia 40
F5.2. TIPOS DE REIVINDICACIONES 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. CLARIDAD E INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 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 (*"product–by-process claims"*) 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 ("*disclaimers*") 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) *Base antecedente*. 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 INVENCIÓN 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 INVENCIÓN 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, notificándoselo al solicitante.

F3.3. RESUMEN

Art. 29 LP, art. 9 RP

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

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

F3.3.1 Contenido del resumen

Art. 9 RP

El resumen debe cumplir con los siguientes requisitos:

(i) tener una extensión máxima de 150 palabras;

(ii) indicar el título de la invención;

(iii) contener una explicación concisa del contenido de la descripción y de las reivindicaciones redactada de forma que se entienda de manera clara el problema técnico, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención. Asimismo, se podrá indicar la fórmula química que, entre las que figuran en la solicitud de patente, caracterice mejor la invención;

(iv) si corresponde, irá acompañado del dibujo más característico, situado separado del texto, que contendrá entre paréntesis las referencias del dibujo.

F3.3.2 Modificación del resumen

El resumen 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 indicarlas, 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	ρA	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	Lv	candela por metro cuadrado	cd/m^2
Índice de refracción[(b)]	N	uno	1
Permeabilidad relativa[(b)]	μr	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]	ºC	–	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 radionucléido.
(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 radionucléido 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 mm^2 o milímetro cuadrado), "cc" (por cm^3 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 aminoacídica (de cuatro o más aminoácidos), o éstas sean necesarias para llevar a cabo la invención, será necesaria la presentación de una lista de secuencias.

Las secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos que se describan en la memoria de la patente deben presentarse según el formato definido en 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 encontrase 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 formulas químicas o matemáticas, pero no dibujos. Sin embargo, se podrán incluir tablas solo si el objeto definido en la reivindicación hace que sea conveniente incluirlas.

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

Las reivindicaciones NO deben contener expresiones del tipo:
"tal como se describe en la descripción" o
"como en la realización de la figura 3"

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

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

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

F5.2. TIPOS DE REIVINDICACIONES

F5.2.1 Categorías

Art 7.2 RP

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

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

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

<u>Reivindicación 3</u>

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.

Invenciones 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 650ºC 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 650ºC 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 explicita 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 <u>no admisible</u> 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 <u>Falta de características esenciales</u>

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 ºC”), 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 90º, 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 ºC, **particularmente** a 90 ºC" 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 ºC, **preferentemente** a 30 ºC" 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 ºC"

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 inadmisible 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 instauración etilénica, en presencia de, por lo menos, un agente dispersante y, por lo menos, un iniciador de polimerización, que comprende las siguientes etapas:

i) preparación de una dispersión acuosa de polímero S, que está constituida esencialmente por monómeros con una instauración etilénica, neutros y poco solubles en agua, M0 con una solubilidad en agua inferior a 100 g/l a 20 ºC 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 ºC 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 ºC 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 ºC y 900 ºC 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 discurra 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 <u>Amplitud de las reivindicaciones</u>

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 substancia 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) Recursividad 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 matera sería incapaz de, con la información dada en la solicitud y mediante el uso de métodos rutinarios de experimentación o de análisis, extender el

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

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

En principio, se podrán aceptar reivindicaciones de tipo genérico, por ejemplo, un tipo de material o una clase de máquina, incluso si tienen un ámbito extenso, siempre que haya el adecuado soporte en la descripción y no haya razones para suponer que la invención no se puede llevar acabo en todo el ámbito reivindicado. Cuando la información dada parezca insuficiente para que 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 plantones mediante un proceso controlado de choque en frío (que produce unos determinados resultados).

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

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

Ejemplo 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 <u>por sí mismos</u> 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 INVENCIÓN

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. Es 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) <u>Comparación de la materia común con el estado de la técnica disponible</u>

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 utilizaciones de un producto o dispositivo.
c) Soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir estas alternativas en una misma reivindicación.

Si bien siempre es admisible un conjunto único de reivindicaciones independientes de acuerdo con cualquiera de las combinaciones anteriores (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 clasifican 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 reivindiquen 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 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 apartadoC2.2).

-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/mm^2.

Reivindicación 2: Un método de producción de una banda ferrítica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosión y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19; Mo=1-2; Fe=el resto, que consta de las siguientes etapas:

a) laminado en caliente hasta alcanzar un espesor de 2,0 a 5,0 mm;

b) recocido de la banda laminada en caliente a 800-1.000 °C en condiciones esencialmente no oxidantes;

c) laminado en frío de la banda hasta alcanzar un espesor de 0,5 a 2,0 mm; y

d) recocido final a 1.120 y 1.200 °C de la banda laminada en frío durante 2-5 minutos.

Hay unidad entre la reivindicación de producto 1 y la reivindicación de procedimiento 2. El elemento técnico particular de la reivindicación de producto es el límite elástico del 0,2% por encima de 50 kg/mm^2. 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.

<u>Ejemplo 9</u>

Reivindicación 1:

(I)

Reivindicación 2:

(II)

(II) se describe como intermedio en la producción de (I). El mecanismo de cierre es bien conocido en la técnica. Aunque las estructuras básicas del compuesto (I) (producto final) y del compuesto (II) (intermedio) difieren considerablemente, el compuesto (II) es un anillo abierto precursor del compuesto (I). Ambos compuestos comparten un elemento estructural esencial común, que es el vínculo que comprende los dos anillos de fenilo y el anillo de triazol. Por 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)]

(I)

Reivindicación 2: Compuesto identificado por la siguiente fórmula general:

(útil como intermedio del compuesto polimérico I)

(II)

(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.

<u>Ejemplo 26 (estructura común)</u>

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)

$1 \leq \ell \leq 10$

$200 \geq n + m \geq 100$

X: *o*

Todos los copolímeros anteriores tienen en común su propiedad de resistencia a la degradación térmica, debido a la reducción del número de radicales COOH libres por esterificación con X de los radicales COOH terminales causantes de degradación térmica.

Las estructuras químicas de las 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 RCH22OH 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 *CH_2O– 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 substituido 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 substituido;

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 substituido.

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:

Invenciones 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:

Polimorfismo	*Posición*	*Modificación en la secuencia SEQ ID NO: 1:*
1	*10*	*G*
2	*27*	*A*
3	*157*	*C*
4	*234*	*T*
5	*1528*	*G*
6	*3498*	*C*
7	*13524*	*T*
8	*14692*	*A*

Según la descripción, la secuencia SEQ ID NO: 1 presenta una longitud de 22.930 nucleótidos. Los SNP 1-8 no están caracterizados; 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:

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

Tanto la estructura de la proteína X como su función en tanto que 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:

Invención 1: Proteína híbrida que comprende una proteína portadora X y la secuencia SEQ ID NO: 1.

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

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

Ejemplo 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:

Invenciones 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.

Invención 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) <u>Ejemplo 3 (prioridad múltiple)</u>

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.

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

PARTE G

PATENTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Marzo 2023

ÍNDICE GENERAL

PARTE G PATENTABILIDAD 1

G1. INTRODUCCIÓN 1

G2. CONSIDERACIÓN DE INVENCIÓN. CARÁCTER TÉCNICO 3

G3. NO INVENCIONES. AUSENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO 8

G3.1. DESCUBRIMIENTOS 9

G3.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS 10

G3.3. MÉTODOS MATEMÁTICOS 10

G3.4. CREACIONES ESTÉTICAS 23

G3.5. FORMAS DE PRESENTAR INFORMACIÓN 24

G3.6. PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES, PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONÓMICO-COMERCIALES 32

G3.7. PROGRAMAS DE ORDENADOR 44

G4. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD 64

G4.1. INVENCIONES CUYA EXPLOTACIÓN COMERCIAL SEA CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES 65

G4.2. VARIEDADES VEGETALES Y RAZAS ANIMALES 66

G4.3. PROCEDIMIENTOS ESENCIALMENTE BIOLÓGICOS DE OBTENCIÓN DE VEGETALES O DE ANIMALES 68

G4.4. LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O TERAPÉUTICO DEL CUERPO HUMANO O ANIMAL Y LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO APLICADOS AL CUERPO HUMANO O ANIMAL 75

G5. APLICACIÓN INDUSTRIAL 85

G5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 85

G5.2. INVENCIONES CONTRARIAS A LAS LEYES FÍSICAS: MÓVILES PERPETUOS 86

G5.3. MÉTODOS DE ENSAYO 87

G5.4. APLICACIÓN INDUSTRIAL VS. ART. 4.4 LP 88

G5.5. SECUENCIAS TOTALES Y PARCIALES DE GENES 88

G6. ESTADO DE LA TÉCNICA 89

G6.1. DEFINICIÓN Y OBSERVACIONES GENERALES 89

G6.2. DIVULGACIONES VÁLIDAS 90

G6.3. FECHA DE PRESENTACIÓN O FECHA DE PRIORIDAD COMO FECHA EFECTIVA 91

G6.4. DOCUMENTOS EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL 93

G6.5. CONFLICTO CON OTRAS SOLICITUDES 94

G6.6. ESTADO DE LA TÉCNICA ACCESIBLE AL PÚBLICO POR UNA UTILIZACIÓN O POR CUALQUIER OTRO MEDIO 97

G6.7. DIVULGACIONES INOCUAS *110*

G7. NOVEDAD 112

G7.1. ESTADO DE LA TECNICA PARA EVALUAR LA NOVEDAD. fecha relevante. *112*

G7.2. EXAMEN DE LA NOVEDAD *113*

G7.3. DIVULGACIÓN INTRÍNSECA O IMPLÍCITA *116*

G7.4. DIVULGACIONES GENÉRICAS Y DIVULGACIONES PARTICULARES *118*

G7.5. INVENCIONES DE SELECCIÓN *120*

G7.6. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SU USO EN PRIMERA Y SEGUNDA INDICACIÓN TERAPÉUTICA *125*

G7.7. NOVEDAD DE LAS REIVINDICACIONES TIPO "REACH-THROUGH" *136*

G8. ACTIVIDAD INVENTIVA 137

G8.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD INVENTIVA *137*

G8.2. ¿QUÉ SE CONSIDERA EVIDENTE? *137*

G8.3. ESTADO DE LA TÉCNICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD INVENTIVA *138*

G8.4. LA PERSONA EXPERTA EN LA MATERIA *140*

G8.5. EL CONOCIMIENTO GENERAL COMÚN *141*

G8.6. EL MÉTODO PROBLEMA SOLUCIÓN (MPS) *142*

G8.7. ACTIVIDAD INVENTIVA AFECTADA POR UN SOLO DOCUMENTO *155*

G8.8. COMBINACIÓN DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA *156*

G8.9. COMBINACIÓN FRENTE A YUXTAPOSICIÓN O AGREGACIÓN *158*

G8.10. REIVINDICACIONES DEPENDIENTES *158*

G8.11. REIVINDICACIONES DE DISTINTAS CATEGORÍAS *158*

G8.12. INVENCIONES DE SELECCIÓN *159*

G8.13. ANÁLISIS EX POST FACTO *159*

G8.14. INDICIOS SECUNDARIOS *160*

G8.15. EJEMPLOS: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA *162*

G8.16. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL MPS en reivindicaciones con características técnicas y no técnicas….. ..... *170*

ÍNDICE DETALLADO

PARTE G PATENTABILIDAD 1

G1. INTRODUCCIÓN 1

G2. CONSIDERACIÓN DE INVENCIÓN. CARÁCTER TÉCNICO 3

G3. NO INVENCIONES. AUSENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO 8

G3.1. DESCUBRIMIENTOS 9

G3.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS 10

G3.3. MÉTODOS MATEMÁTICOS 10

(a) Aplicaciones Técnicas 12

(b) Implementaciones técnicas 15

(c) Eficiencia de procesamiento 16

G3.3.1. Inteligencia artificial y aprendizaje automático 16

G3.3.2. Simulación, diseño y modelado 18

(a) Simulaciones que interactúan con una realidad física externa 18

(b) Simulaciones puramente numéricas 18

(c) Implementación técnica específica de una simulación numérica 19

(d) Uso técnico pretendido de los resultados numéricos de una simulación 19

(e) Precisión 22

(f) Procesos de diseño 22

G3.4. CREACIONES ESTÉTICAS 23

G3.5. FORMAS DE PRESENTAR INFORMACIÓN 24

G3.5.1. Efectos basados en la fisiología humana 29

G3.5.2. Efectos basados en actividades intelectuales del usuario 29

G3.5.3. Interfaces de usuario 30

G3.6. PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES, PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONÓMICO-COMERCIALES 32

G3.6.1. Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales 32

G3.6.2. Planes, reglas y métodos para juegos 34

G3.6.3. Planes, reglas o métodos para el ejercicio de actividades económico-comerciales 38

G3.7. PROGRAMAS DE ORDENADOR 44

G3.7.1. Modelado de información, programación y lenguajes 51

G3.7.2. Recuperación de datos, formatos y estructuras 53

G3.7.3. Gestión de bases de datos y de recuperación de datos 57

G3.7.4. Ejemplos de programas de ordenador patentables 60

G3.7.5. Ejemplos de programas de ordenador no patentables 63

G4. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD 64

G4.1. INVENCIONES CUYA EXPLOTACIÓN COMERCIAL SEA CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES 65

G4.2. VARIEDADES VEGETALES Y RAZAS ANIMALES 66

G4.3. PROCEDIMIENTOS ESENCIALMENTE BIOLÓGICOS DE OBTENCIÓN DE VEGETALES O DE ANIMALES 68

G4.3.1. Plantas y animales obtenidos mediante procedimientos esencialmente biológicos 70

G4.3.2. Procedimientos microbiológicos 73

G4.3.3. Reproducibilidad 74

G4.4. LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O TERAPÉUTICO DEL CUERPO HUMANO O ANIMAL Y LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO APLICADOS AL CUERPO HUMANO O ANIMAL 75

G4.4.1. Métodos de tratamiento quirúrgico 77

G4.4.2. Métodos de tratamiento terapéutico 79

G4.4.3. Métodos de diagnóstico 80

G5. APLICACIÓN INDUSTRIAL 85

G5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 85

G5.2. INVENCIONES CONTRARIAS A LAS LEYES FÍSICAS: MÓVILES PERPETUOS 86

G5.3. MÉTODOS DE ENSAYO 87

G5.4. APLICACIÓN INDUSTRIAL VS. ART. 4.4 LP 88

G5.5. SECUENCIAS TOTALES Y PARCIALES DE GENES 88

G6. ESTADO DE LA TÉCNICA 89

G6.1. DEFINICIÓN Y OBSERVACIONES GENERALES 89

G6.2. DIVULGACIONES VÁLIDAS 90

G6.3. FECHA DE PRESENTACIÓN O FECHA DE PRIORIDAD COMO FECHA EFECTIVA 91

G6.3.1. Concepto de fecha 91

G6.3.2. Fecha efectiva de la solicitud 92

G6.4. DOCUMENTOS EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL 93

G6.4.1. Traducciones automáticas 93

G6.5. CONFLICTO CON OTRAS SOLICITUDES 94

G6.5.1. Extensión del estado de la técnica 94

(a) Requisitos 95

(b) Doble protección 96

G6.6. ESTADO DE LA TÉCNICA ACCESIBLE AL PÚBLICO POR UNA UTILIZACIÓN O POR CUALQUIER OTRO MEDIO 97

G6.6.1. Tipos de utilizaciones y ejemplos 97

G6.6.2. Cuestiones a considerar con respecto a las utilizaciones anteriores 97

(a) Principios generales 98

(b) Acuerdo de confidencialidad 99

(c) Utilización en una propiedad no pública 99

G6.6.3. Estado de la técnica accesible al público por una descripción oral 100

G6.6.4. Estado de la técnica accesible al público de forma escrita y por otros medios 101

G6.6.5. Divulgaciones en Internet 102

(a) Establecimiento de la fecha de publicación 102
(b) Revistas técnicas 103
(c) Otras publicaciones equivalentes a las publicaciones impresas 104
(d) Publicaciones no tradicionales 105
(e) Divulgaciones que no tienen fecha de publicación o que tienen una fecha no fiable 105
(f) Casos problemáticos 107
(g) Detalles técnicos y observaciones generales 108
G6.6.6. Normas y documentos preliminares de normas 108
G6.6.7. Referencias cruzadas entre documentos del estado de la técnica 110
G6.6.8. Errores en los documentos del estado de la técnica 110
G6.7. DIVULGACIONES INOCUAS 110
G7. NOVEDAD 112
G7.1. ESTADO DE LA TECNICA PARA EVALUAR LA NOVEDAD. fecha relevante. 112
G7.2. EXAMEN DE LA NOVEDAD 113
G7.2.1. Metodología 113
G7.2.2. Interpretación del término “para” en las reivindicaciones 114
G7.2.3. Combinación de documentos 116
G7.3. DIVULGACIÓN INTRÍNSECA O IMPLÍCITA 116
G7.4. DIVULGACIONES GENÉRICAS Y DIVULGACIONES PARTICULARES 118
G7.4.1. Variantes. Práctica Markush 120
G7.5. INVENCIONES DE SELECCIÓN 120
G7.5.1. Selección a partir de dos o más listas 121
G7.5.2. Rangos 122
(a) Sub-rangos 123
(b) Solapamiento de rangos 124
G7.6. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SU USO EN PRIMERA Y SEGUNDA INDICACIÓN TERAPÉUTICA 125
G7.6.1. Usos terapéuticos 128
G7.6.2. Usos diagnósticos 132
G7.6.3. Usos quirúrgicos 133
G7.6.4. Reivindicaciones dependientes de acuerdo con el art. 6.5 LP 134
G7.7. NOVEDAD DE LAS REIVINDICACIONES TIPO “REACH-THROUGH” 136
G8. ACTIVIDAD INVENTIVA 137
G8.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD INVENTIVA 137
G8.2. ¿QUÉ SE CONSIDERA EVIDENTE? 137
G8.3. ESTADO DE LA TÉCNICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD INVENTIVA 138
G8.4. LA PERSONA EXPERTA EN LA MATERIA 140
G8.5. EL CONOCIMIENTO GENERAL COMÚN 141
G8.6. EL MÉTODO PROBLEMA SOLUCIÓN (MPS) 142
G8.6.1. Desarrollo del MPS 142

Pregunta 1: ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo? 143
Pregunta 2: ¿Cuál es la diferencia, en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo? 144
Pregunta 3: ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia? 144
Pregunta 4. ¿Cuál es el problema técnico objetivo subyacente? 145
Pregunta 5: ¿La persona experta en la materia hubiera reconocido y resuelto el problema? 153
G8.6.2. Esquema de aplicación del MPS 154
G8.7. ACTIVIDAD INVENTIVA AFECTADA POR UN SOLO DOCUMENTO 155
G8.8. COMBINACIÓN DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 156
G8.9. COMBINACIÓN FRENTE A YUXTAPOSICIÓN O AGREGACIÓN 158
G8.10. REIVINDICACIONES DEPENDIENTES 158
G8.11. REIVINDICACIONES DE DISTINTAS CATEGORÍAS 158
G8.12. INVENCIONES DE SELECCIÓN 159
G8.13. ANÁLISIS EX POST FACTO 159
G8.14. INDICIOS SECUNDARIOS 160
(a) Valor técnico, necesidades existentes desde hace tiempo, superación de un prejuicio científico 160
(b) Desventaja previsible; modificación no funcional; elección arbitraria 160
(c) Efecto técnico inesperado; efecto adicional. 161
(d) Éxito comercial 162
G8.15. EJEMPLOS: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA 162
(a) Aplicación de medidas conocidas de manera evidente 162
(b) Aplicación de medidas conocidas de manera no evidente 164
(c) Yuxtaposición de características 165
(d) Combinación no evidente de características 166
(e) Selección evidente entre una serie de posibilidades conocidas 166
(f) Selección no evidente entre una serie de posibilidades conocidas 168
(g) Eliminación de un prejuicio técnico 169
G8.16. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL MPS en reivindicaciones con características técnicas y no técnicas….. 170

PARTE G PATENTABILIDAD

G1. INTRODUCCIÓN

La Ley de Patentes establece las condiciones para que una invención pueda ser objeto de la protección conferida por el Derecho de Patentes. A estos efectos se define que:

Art. 4.1 LP

"Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica".

Esta definición implica la existencia de cuatro requisitos básicos de patentabilidad:

- debe haber una **invención**, perteneciente a cualquier campo de la tecnología (ver apartado G2 y apartado G3)
- la invención deber ser **nueva** (ver apartado G7)
- la invención debe implicar **actividad inventiva** (ver apartado G8)
- la invención debe ser susceptible de **aplicación industrial** (ver apartado G5)

El carácter técnico es asimismo un requisito implícito para que pueda hablarse de una invención patentable conforme a la LP. Aunque el carácter técnico de la invención no está expresamente exigido en la Ley de Patentes, sin embargo, se puede inferir de diversos artículos, tanto de la Ley como de su Reglamento de Ejecución, que la materia sobre la que recae la protección otorgada por el Derecho de Patentes tiene que ser necesariamente de carácter o naturaleza técnica (ver apartado G2 y apartado G3).

Además de estos requisitos básicos, que debe reunir la materia cuya protección se reivindica, existen **otras dos condiciones** que también deben cumplirse:

Art. 27.1 LP, art. 3.1 RP

1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera **suficientemente clara y completa** para que una persona experta en la materia pueda ejecutarla. La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones. Todos estos aspectos se tratan en los correspondientes apartados de la parte F de las presentes directrices (ver apartado F3, apartado F4 y apartado F5).

2. La invención debe estar relacionada tanto con algún campo técnico como con un problema técnico, y debe poseer características técnicas, conforme las cuales pueda definirse en las reivindicaciones el objeto para el que se solicita la protección.

La LP no exige como requisito, para que una invención sea patentable, que implique un **progreso técnico** o que tenga una **utilidad**. Así, en el art. 42 LP se indica que las patentes se conceden sin garantía del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre la que recae. Sin embargo, si la invención presenta un efecto ventajoso con respecto al estado de la técnica, esto debe reflejarse en la descripción, ya que podría ser relevante como indicio para la evaluación de la actividad inventiva (ver apartado G.8)

Por último, la LP establece una lista de materias que, por distintos motivos. quedan excluidas de protección por el Derecho de Patente. Estas materias constituyen las excepciones a la patentabilidad que se estudian el apartado G5.

G2. CONSIDERACIÓN DE INVENCIÓN. CARÁCTER TÉCNICO

Art. 4 LP

El primero de los requisitos básicos de la patentabilidad es que debe haber **una invención.** La LP no define qué debe entenderse por invención si bien incluye una lista de materias o actividades que no se considerarán invenciones a los efectos de establecer la patentabilidad de la materia reivindicada (ver apartado G3).

Los elementos que integran dicha relación están excluidos porque son de *naturaleza abstracta* como los descubrimientos o las teorías científicas, y/o de *naturaleza no técnica*, como las creaciones estéticas o las formas de presentar información.

En contraste con lo anterior, una "invención" debe tener carácter técnico, pudiendo pertenecer a cualquier campo de la técnica. Al igual que no existe una definición de invención, la Ley de Patentes tampoco incluye una definición de lo que debe entenderse por técnico, si bien el carácter técnico de la invención se puede inferir de diversos artículos de la misma.

En este sentido, de la Ley se infiere el carácter técnico a partir de la referencia expresa a los campos de la tecnología**:**

Art. 4.1 LP

*"Son patentables, **en todos los campos de la tecnología**, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial."*

Por otra parte, en cuanto a la forma y contenido de las reivindicaciones, en el Reglamento se hace la siguiente mención poniendo de manifiesto el carácter técnico que debe tener la invención:

Art. 7 RP

"Las reivindicaciones deberán contener:

*a) Un preámbulo mencionando el objeto de la invención y las **características técnicas** necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica.*
*b) Una parte caracterizadora que, comenzando con una expresión del tipo "caracterizado por", exponga las **características técnicas** que, en combinación con las mencionadas en el párrafo a), se desean proteger"*

Todo ello permite concluir que la invención objeto de la solicitud de patente tiene que estar conformada por **características técnicas** que, en conjunto, constituyan la

solución a un problema técnico planteado. En este sentido, la consideración sobre si el contenido de una solicitud constituye una invención en el sentido del art. 4. LP, implica verificar que dicho contenido, considerado en su totalidad, tiene **carácter técnico**. De no ser así, no sería una invención susceptible de protección.

Una reivindicación podrá comprender tanto características técnicas como no técnicas. Así, para evaluar el carácter técnico de una reivindicación, esta se considerará **en su totalidad**, de manera que, **incluso si dicha reivindicación presenta una única característica técnica, esta bastará para conferirle a toda ella el carácter técnico**. Esto es, dicho carácter técnico se atribuye a o se excluye de toda la reivindicación, no una parte de ella.

La presencia de carácter técnico puede venir conferida, bien por la existencia de características técnicas en una entidad o una actividad reivindicadas, o bien, en el caso de que las características no tengan naturaleza técnica, por el uso o la intervención en ellas de medios técnicos, sin importar lo sencillos o convencionales que puedan ser (por ejemplo, una simple regla para medir longitudes, o un cronómetro).

Ejemplo de invención con carácter técnico

Un sistema para realizar subastas por Internet que utiliza medios técnicos como ordenadores sería susceptible de patentabilidad por cuanto el uso de dichos ordenadores confiere carácter técnico a la invención, independientemente de que la entidad o actividad reivindicada tenga o no naturaleza técnica.

El carácter técnico debe establecerse independientemente del estado de la técnica anterior. Es decir, el efecto técnico no tiene por qué ser nuevo ni ser evaluado con respecto a su contribución al estado de la técnica, cuestión esta que atañe a la evaluación posterior de la actividad inventiva.

Por otra parte, el alcance de lo que se quiere significar con la palabra “técnica” está en cierta medida condicionado por el contenido global del estado de la técnica. Elementos o actividades que hace un tiempo no se consideraban materias técnicas, hoy en día sí lo son.

Ejemplo de actividad técnica

La traducción de idiomas era una actividad exclusivamente realizada de manera puramente intelectual por seres humanos, pero actualmente esta tarea se puede llevar a cabo por máquinas, lo que en algunos casos da lugar a que este procedimiento de traducción se convierta en una actividad técnica. Lo mismo puede aplicarse al reconocimiento automático de la voz o de la imagen de personas.

El traslado de elementos desde el terreno de las materias desprovistas de carácter técnico al ámbito de la técnica es consecuencia justamente de desarrollos tecnológicos que permiten arrancar una determinada actividad del entorno de lo exclusivamente intelectual e incorporarla al campo de la tecnología.

Una definición particular del concepto “técnica” podría provocar una barrera infranqueable para que algunos avances en determinados campos de la tecnología pudieran acceder a la protección otorgada por las patentes o exigir una constante revisión de dicha definición. Resulta más práctico acercarse al concepto de técnica a través de ejemplos de materias que se consideran incluidas o no en el significado de invención exigido por la LP.

Ejemplos de invenciones con carácter técnico

Ejemplo 1

Reivindicación

Taza para café caracterizada por tener en su base el logo del fabricante

En este caso habría una característica técnica proporcionada por la taza más una característica estética que caería dentro de los supuestos de exclusión del art. 4.4 LP.

Se trata de una reivindicación sin características técnicas en la parte caracterizadora. El carácter técnico de la reivindicación en su totalidad viene dado por el hecho de ser la taza un medio técnico.

Considerando el objeto con respecto al estado de la técnica, dado que una taza convencional es conocida, la única contribución de la reivindicación sería un efecto no técnico y, por tanto, cabría concluir que el objeto no es patentable en el sentido de que no tendría novedad ni actividad inventiva.

Ejemplo 2

Reivindicación

Un "corquete" caracterizado por ser de color azul

De nuevo se trata de una reivindicación sin características técnicas en la parte caracterizadora. El carácter técnico vendrá dado, en su caso, por el "corquete". Como se desconoce qué es un "corquete", para determinar si la invención tiene carácter técnico es necesario consultar el estado de la técnica. En caso de que se concluya que sí tiene carácter técnico, posteriormente se evaluaría la novedad y la actividad inventiva.

Como se acaba de exponer, en general, cuando el objeto de la solicitud presente **carácter técnico**, y por lo tanto sea susceptible de constituir una invención patentable, dicha materia no pierde ese carácter técnico por el hecho de que se añadan a ella elementos que, en sí mismos, no se consideran invenciones. De hecho, una combinación de características técnicas y no técnicas puede conformar la solución a

un problema técnico y de esta manera integrar una invención contenida en el ámbito de las invenciones patentables.

Por otra parte, además del carácter técnico, para que una invención sea patentable es necesario que exista un **problema técnico y su solución**, o lo que es lo mismo, que la invención indique cómo superar o resolver una dificultad técnica, es decir, nos hemos de preguntar cuál es la naturaleza del problema planteado y de su solución.

En conclusión, el examen para determinar si una invención está incluida o no en el ámbito del art. 4.4 LP es una práctica distinta del examen para evaluar si la invención es nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial. En particular, la evaluación de la contribución técnica que la invención reivindicada hace al estado de la técnica es una cuestión relativa a la actividad inventiva y los criterios para efectuar dicha evaluación no se pueden aplicar para determinar si la invención está incluida en el ámbito de las materias susceptibles de obtener la protección otorgada por una patente.

G3. NO INVENCIONES. AUSENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO

Art. 4.4 y 4.5 LP

La LP no define qué debe entenderse por invención, si bien incluye una lista de materias o actividades que no se considerarán invenciones a los efectos de establecer la patentabilidad de la materia reivindicada, **en particular:**

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador.
- Las formas de presentar información.

La expresión **"en particular"** indica que la lista anterior no es exhaustiva. Pueden existir otras materias que no constituyan una invención en el sentido de la LP y que no estén enunciadas en ella, o lo que es lo mismo, el hecho de que un determinado elemento no esté expresamente referido en la relación de materias excluidas no significa que dicho elemento se considere automáticamente una invención en el sentido de la Ley y que, por tanto, sea susceptible de protección.

No obstante, las materias o actividades mencionadas en la lista no están excluidas de la protección que otorga el Derecho de Patentes en todas las circunstancias. No se trata de una exclusión absoluta o total, sino que se excluye la patentabilidad de las materias que conforman la referida lista ***"solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal"***. Se trata, pues, de una exclusión de la patentabilidad restringida al cumplimiento de esta última condición, que debe entenderse como que la mención de alguna o algunas de las materias mencionadas en el Artículo 4.4 se hace sin incluir características técnicas. Para que el objeto reivindicado no caiga dentro de dichas exclusiones, es suficiente con que el objeto de la reivindicación se refiera a o utilice algún medio técnico. Esto es, la referencia a o la utilización de medios técnicos en el objeto de una reivindicación basta para evitar su exclusión de patentabilidad. Esta circunstancia no se valorará con respecto al estado de la técnica, lo que significa que no es preciso que dichos medios hayan de ser novedosos o diferentes de los existentes en dicho estado de la técnica, sino que, al contrario, pueden ser muy conocidos y

convencionales (por ejemplo, una regla de medir distancias, un cronómetro, una taza o una estantería, como se muestra en el ejemplo 1 del apartado G.2).

A continuación, se estudian los elementos incluidos en la lista del art. 4.4 y se dan algunos ejemplos con el fin de ayudar a distinguir entre materias patentables y materias que están fuera del ámbito de protección establecido por la LP.

G3.1. DESCUBRIMIENTOS

Art. 4.4 a) LP

El hallazgo de una nueva propiedad en un material conocido se considera un mero descubrimiento y no es susceptible de protección dado que un descubrimiento en sí mismo no tiene carácter técnico y, por tanto, no constituye una invención.

No obstante, si la aplicación práctica de dicha propiedad en un aparato o en un procedimiento tiene como resultado un efecto técnico, la materia así reivindicada constituye una invención que puede ser patentable.

Ejemplo de descubrimiento

El descubrimiento de que un material conocido presenta, bajo ciertas condiciones, una gran resistencia a la deformación mecánica no es patentable, pero un elemento de sustentación en una construcción hecho de ese material podría ser patentable.

Igualmente, el hecho de encontrar una sustancia anteriormente desconocida que se encuentra en la naturaleza es también un mero descubrimiento y, por tanto, no es patentable. Sin embargo, si dicha sustancia produce un efecto técnico puede ser el objeto de una solicitud de patente. Así ocurre, por ejemplo, cuando se descubre que la sustancia en cuestión tiene propiedades superconductoras.

Por otra parte, si la sustancia hallada en la naturaleza tiene que ser previamente aislada de su entorno y se desarrolla un procedimiento de obtención, ese procedimiento es patentable. Además, si la sustancia puede ser adecuadamente caracterizada por su estructura, por el procedimiento de obtención o por otros parámetros y es nueva en el sentido de no tener conocimiento anterior de su existencia, entonces la sustancia *per se* puede ser patentable.

Ejemplo de invención biotecnológica

Si se descubre que una determinada sustancia tiene un efecto antibiótico (efecto técnico), y que un microorganismo produce dicha sustancia, el propio microorganismo puede ser patentable como un aspecto más de la invención. De la misma forma, el descubrimiento de un gen que ya existe en la naturaleza puede ser patentable si presenta un efecto técnico, por ejemplo, como diana en terapia génica.

En el apartado G.4 se tratan más en detalle las particularidades de las invenciones biotecnológicas.

G3.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS

Art. 4.4 a) LP

Constituyen una generalización de los descubrimientos, y se aplica el mismo principio expuesto en el apartado G.3.1.

Ejemplos de teorías científicas

Ejemplo 1

Una teoría física que explique en todo o en parte, el fenómeno de la superconductividad no es patentable. Sin embargo, sí pueden ser patentables los nuevos dispositivos superconductores y sus procedimientos de fabricación.

Ejemplo 2

La justificación teórica del efecto fotoeléctrico no es patentable por no considerarse una invención, pero sus aplicaciones prácticas, por ejemplo, las células fotoeléctricas, sí podrían ser patentables.

G3.3. MÉTODOS MATEMÁTICOS

Art. 4.4 a) LP

Los métodos matemáticos desempeñan muchas veces un papel importante en la solución de problemas técnicos en cualquiera de los campos de la tecnología, si bien están excluidos de patentabilidad cuando se reivindican **"como tales"**. La exclusión se aplica cuando una reivindicación cuando tiene por objeto un método matemático puramente abstracto y dicha reivindicación no requiere de ningún medio técnico.

Ejemplo de método matemático

Un método para realizar una Transformada de Fourier Rápida (FFT) sobre datos abstractos que no especifique el uso de medio técnico alguno constituye un método matemático "como tal" y por tanto estaría excluido de patentabilidad.

Ejemplo de objeto o concepto matemático abstracto

Un concepto u objeto matemático abstracto como, por ejemplo, un tipo particular de objeto geométrico o un grafo con nodos y bordes no sería un método, pero en cualquier caso tampoco una invención, dado que carecería de carácter técnico.

Si una reivindicación tiene por objeto un método matemático que incluye el uso de medios técnicos (por ejemplo, un ordenador), dicho objeto, considerado en su totalidad, tendría carácter técnico y por tanto no estaría excluido de patentabilidad.

La mera especificación de la naturaleza técnica de los datos o parámetros que intervienen en el método matemático, puede no ser suficiente por sí sola para definir una invención patentable. Incluso si el método resultante no se considera un método matemático puramente abstracto como tal, aún puede caer en las exclusiones de patentabilidad (actos puramente intelectuales) si no implica el uso de medios técnicos (ver apartado G3.6.1).

Ejemplo de método matemático con datos de naturaleza técnica

Un método para realizar una Transformada de Fourier Rápida (FFT) sobre datos de una señal eléctrica pero que no especifique el uso de medio técnico alguno, ni aplicación técnica concreta, constituye un método matemático "como tal" y por tanto estaría excluido de patentabilidad.

Ejemplo de método matemático no abstracto y de naturaleza intelectual.

Un método para diseñar la carga de unidades de combustible en un reactor nuclear, de manera que se maximice la cantidad de energía generada antes de que el núcleo del reactor deba ser refrigerado, compuesto de los siguientes pasos:

- Asignar unos valores iniciales a los parámetros para configurar
- Realizar una simulación del funcionamiento de acuerdo a dichos valores
- Modificar los valores de los parámetros conforme los resultados de la simulación
- Si no se cumple un criterio de parada, volver al paso inicial. Si se cumple, establecer los valores de los parámetros como los óptimos.

El método reivindicado está excluido de patentabilidad. Su realización puede tener lugar mediante una realización de actos puramente mentales (todo lo más, asistidos por papel y lápiz), al menos para ciertas configuraciones del reactor muy sencillas y básicas, puesto que no se especifica claramente el uso de medios técnicos, ni tampoco una realización técnica concreta (esto es, la configuración de un reactor real).

Una vez establecido que el objeto reivindicado no está sujeto a exclusión, procedería examinar el resto de los requisitos de patentabilidad y, más en concreto, la novedad y la actividad inventiva. Con respecto a esta última, deben tenerse en cuenta todas las características que contribuyan al carácter técnico de la invención.

En el caso particular de los métodos matemáticos, se debe evaluar si estos contribuyen al carácter técnico, es decir, si contribuyen a producir un efecto técnico **que sirva a una finalidad de índole técnica,** ya sea por su aplicación a un campo dado de la tecnología, esto es, su **aplicación técnica**, o por estar adaptado a **una implementación técnica** concreta.

Seguidamente se examinan con más detalle los criterios para la valoración de la contribución técnica de un método matemático en cada caso.

(a) Aplicaciones Técnicas

La valoración de la contribución de un método matemático al carácter técnico de una invención implica el análisis de si éste produce un efecto técnico que sirva a un propósito técnico, en este caso, si tiene una aplicación técnica.

Ejemplos de contribuciones técnicas de métodos matemáticos

Ejemplo1

Método para controlar un proceso o un sistema técnico concreto (por ejemplo, un aparato de rayos X o un proceso de enfriamiento del acero)

Ejemplo 2

Método para determinar a partir de unas medidas, el número de iteraciones de una máquina de compactado con el fin de conseguir un material con una densidad determinada.

Ejemplo 3

Mejora o análisis de audio digital, imágenes o vídeo (por ejemplo, eliminación de ruido, detección de personas en una imagen digital, estimación de la calidad de una señal digital de audio transmitida).

Ejemplo 4

Separación de fuentes en señales de voz, reconocimiento de voz (por ejemplo, asociar una entrada de voz a una salida de texto).

Ejemplo 5

Codificar y decodificar datos con el fin de conseguir una transmisión o un almacenamiento fiables y eficientes (por ejemplo, corrección de errores en datos transmitidos a través de un canal ruidoso, compresión de datos de audio, de imagen, de vídeo o de sensores).

Ejemplo 6

Encriptado, desencriptado o firma de comunicaciones electrónicas, así como la generación de claves en un sistema criptográfico de clave pública RSA (Rivest-Shamir-Adleman).

Ejemplo 7

Optimización de la distribución de carga en una red de ordenadores.

Ejemplo 8

Determinación del gasto energético de un sujeto por medio del procesamiento de datos obtenidos de sensores fisiológicos, o la obtención de la temperatura corporal de un sujeto a partir de datos procedentes de un sensor de temperatura ubicado en su oído.

Ejemplo 9

Obtención de una estimación de un genotipo a partir de un análisis de muestras de ADN, así como de un intervalo de confianza para dicha estimación con el fin de cuantificar su fiabilidad.

Ejemplo 10

Proporcionar un diagnóstico médico por medio de un sistema automático de procesamiento de datos fisiológicos.

Una finalidad genérica tal como “controlar un sistema técnico” no es suficiente para conferir carácter técnico a un método matemático, ya que dicha finalidad debe ser concreta y específica.

Más aún, el mero hecho de que un método matemático pueda servir a una finalidad técnica tampoco es condición suficiente. La reivindicación **debe estar limitada funcionalmente a dicha finalidad técnica**, ya sea de manera implícita o explícita. Esto puede conseguirse cuando se establece un vínculo suficiente entre la finalidad técnica y los pasos del método matemático, por ejemplo, especificando cómo la entrada y la salida de la secuencia de los pasos matemáticos se relacionan con la finalidad técnica, de forma que el método matemático quede causalmente vinculado a un efecto técnico.

Definir la naturaleza de los datos de entrada de un método matemático no implica necesariamente que el método matemático contribuya al carácter técnico de la invención.

Si los pasos de un método matemático sirven para derivar o predecir el estado físico de un objeto físico real, a partir de medidas de propiedades físicas, como por ejemplo

en el caso de medidas indirectas, dichos pasos suponen una contribución técnica, independientemente del uso que se haga de sus resultados.

Ejemplo de algoritmo matemático asociado a una medida indirecta

La medida de la presión intracraneal de un sujeto puede hacerse de manera directa, trepanando el cráneo e introduciendo una sonda de medida de la presión del líquido cefalorraquídeo. Una invención donde se proponga un método basado en la medida de la señal del electroencefalograma (EEG) del sujeto, para posteriormente digitalizarla y procesarla con un algoritmo matemático, que tenga como resultado el valor de dicha presión intracraneal, constituiría una medida indirecta de la misma, y sus pasos supondrían una contribución técnica.

(b) Implementaciones técnicas

Un método matemático puede también contribuir al carácter técnico de una invención, independientemente de la aplicación técnica, cuando la reivindicación tenga por objeto una implementación técnica específica del método matemático y además el método esté especialmente adaptado para dicha implementación, de forma que su diseño esté motivado por consideraciones técnicas relativas al funcionamiento interno de un sistema informático o de una red. Esto puede ocurrir cuando el método matemático se diseña con el fin de explotar determinadas propiedades técnicas del sistema técnico sobre el que se implementa, con la intención de conseguir un efecto técnico, como pueda ser el uso eficiente de medios de almacenamiento o del ancho de banda.

Ejemplo de implementación técnica de un algoritmo matemático

Implementación de un algoritmo de aprendizaje automático de forma que los pasos correspondientes al entrenamiento, más exigentes en cuanto a recursos de procesamiento, sean ejecutados por una unidad de procesamiento gráfico (GPU), más potente, mientras que los pasos preliminares se ejecutan en la unidad central de procesamiento (CPU), de manera que se aprovechan las ventajas de una arquitectura de procesamiento en paralelo.

En este caso, la reivindicación deberá tener por objeto la implementación de determinados pasos del método matemático en las unidades GPU o CPU, según corresponda, con el fin de conferir carácter técnico a dicho método matemático.

(c) Eficiencia de procesamiento

Si el método matemático no sirve para una finalidad técnica y la implementación técnica reivindicada no es más que una implementación técnica genérica, entonces dicho método no contribuye al carácter técnico de la invención. En estos casos, no es suficiente que el método matemático sea algorítmicamente más eficiente que los métodos matemáticos del estado de la técnica para establecer un efecto técnico (ver apartado G3.7)

Sin embargo, si se establece que el método matemático produce un efecto técnico como consecuencia de su aplicación a un campo de la tecnología, o por una implementación técnica específica, la eficiencia de procesamiento asociada a los pasos que producen el efecto técnico antes mencionado sí debe ser tenida en cuenta a la hora de evaluar la actividad inventiva.

G3.3.1. Inteligencia artificial y aprendizaje automático

Tanto la inteligencia artificial como el aprendizaje automático se basan en modelos de procesamiento y en algoritmos de clasificación, agrupamiento, regresión y reducción dimensional, tales como las redes neuronales, algoritmos genéticos, máquinas de vectores de soporte (VSM o *Vector Support Machines*), K-media (*K-means*), regresión del núcleo (*Kernel regression*), o análisis discriminante. Tales modelos computacionales y algoritmos poseen *per se* una naturaleza matemática abstracta, independientemente de que puedan o no ser entrenados con datos externos. Por lo

tanto, les son de aplicación las consideraciones generales sobre modelos computacionales y algoritmos contenidas en este mismo apartado.

Términos como “máquina de vectores de soporte”, “red neuronal” o “motor de razonamiento” pueden, en función del contexto, referirse solamente a modelos o algoritmos abstractos, y consecuentemente no implican necesariamente, por sí solos, el uso de medios técnicos. Esta cuestión deberá tenerse en cuenta a la hora de examinar si el objeto de una reivindicación, considerado en su totalidad, tiene carácter técnico.

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático tienen aplicación en varios campos de la técnica. Así, el uso de redes neuronales en monitores de ritmo cardiaco, con el fin de identificar arritmias, constituye una contribución técnica. También lo constituye la clasificación de imágenes digitales, vídeos, señales de audio o vocales, basadas en características básicas (por ejemplo, bordes o atributos de pixel en imágenes). Sin embargo, la clasificación de documentos de texto solamente sobre la base de su contenido textual no se considera que implique *per se* una finalidad técnica, sino lingüística. Lo mismo se podría aplicar a la clasificación de registros de datos abstractos o incluso de registros relativos a redes de datos, cuando no existe indicación alguna de que vaya a darse una aplicación técnica a la clasificación obtenida, aún en el caso de que el algoritmo de clasificación pueda considerarse que posee propiedades matemáticas de importancia, como por ejemplo una mayor robustez.

Cuando un método de clasificación sirve a una finalidad técnica, los pasos para la generación del repertorio de entrenamiento, y del entrenamiento en sí, pueden contribuir al carácter técnico de la invención si sirven para la consecución de una finalidad técnica.

En cualquier caso, cuando una invención que utilice inteligencia artificial se base en métodos matemáticos, dichos métodos habrán de divulgarse con el detalle suficiente como para que una persona experta en la materia pueda poner en práctica la invención. Asimismo, cuando los conjuntos de datos de entrenamiento se utilicen en dichos algoritmos de forma que contribuyan a algún efecto técnico relacionado con el fin técnico de la invención, deberán divulgarse las características de dichos conjuntos o, en su defecto, estas deberán formar parte del conocimiento general común. Sin embargo, con carácter general no habrá obligación de divulgar los conjuntos concretos utilizados por los inventores.

G3.3.2. Simulación, diseño y modelado

Las reivindicaciones dirigidas a métodos de simulación, diseño o modelado, comprenden típicamente características que caen dentro de la categoría de los métodos matemáticos o de realización de actividades intelectuales. Por lo tanto, el objeto de una reivindicación de este tipo, considerado en su totalidad, podría estar excluido de patentabilidad.

No obstante, los métodos que se consideran en este apartado están, al menos parcialmente, implementados por ordenador, lo que implica que el objeto reivindicado, considerado en su totalidad, no estaría excluido de patentabilidad.

Los métodos implementados por ordenador para la simulación, diseño o modelado deberán examinarse con arreglo a los mismos criterios que se aplican a las demás invenciones implementadas por ordenador (ver apartado G3.7).

A la hora de establecer un efecto técnico, no es necesario que el sistema o el proceso simulado sea técnico, o que la simulación refleje los principios técnicos subyacentes al sistema simulado, ni con qué grado de precisión lo haga.

(a) Simulaciones que interactúan con una realidad física externa

Las simulaciones implementadas por ordenador que comprenden características que representan una interacción con una realidad física externa, ya sea en la entrada o la salida, pueden proporcionar un efecto técnico relacionado con dicha interacción. Una simulación por ordenador que utilice medidas como parte de la entrada puede formar parte de un método de medida indirecta, enfocado a calcular o predecir el estado físico de un objeto real, y por tanto supone una contribución técnica, independientemente del uso que se les dé a sus resultados.

(b) Simulaciones puramente numéricas

Una simulación implementada por ordenador sin una entrada o una salida que guarde una relación directa con una realidad física puede resolver un problema técnico. En semejantes simulaciones “puramente numéricas” el modelo subyacente y los algoritmos utilizados pueden contribuir al carácter técnico de la invención bien en razón de una adaptación a una implementación técnica específica, bien por un uso técnico de los datos resultantes de la simulación.

Los modelos o algoritmos que no suponen una contribución al carácter técnico de la invención constituyen condiciones de contorno que pueden ser incluidas en la formulación del problema técnico objetivo (ver apartado G8.5).

(c) Implementación técnica específica de una simulación numérica

La contribución técnica que puede suponer un modelo o un algoritmo como consecuencia de su adaptación al funcionamiento interno de un sistema informático o de una red sobre las que se implementen, se valorará de la misma manera que en el caso de las adaptaciones de métodos matemáticos a implementaciones técnicas específicas.

(d) Uso técnico pretendido de los resultados numéricos de una simulación

Los datos calculados con una simulación que reflejen el estado físico o el comportamiento de un sistema o proceso que exista solo como un modelo dentro de un ordenador, no contribuirán normalmente al carácter técnico de una invención, independientemente de que reflejen adecuadamente el comportamiento de dicho sistema o proceso.

Dichos datos pueden tener un “efecto técnico potencial”, consistente en aquel que se producirá cuando los datos se utilicen conforme un fin técnico pretendido. Semejante efecto técnico potencial solamente podrá ser considerado en la evaluación de la actividad inventiva, cuando el uso técnico pretendido esté especificado en la reivindicación, ya sea de manera explícita o implícita.

Si los datos resultantes de una simulación numérica están específicamente adaptados para un uso técnico pretendido (p.e datos para el control de un dispositivo técnico), el efecto técnico potencial de dichos datos puede considerarse como implícito en la reivindicación. La adaptación específica implica que la reivindicación no abarque otros usos no técnicos, ya que dicho uso técnico ha de ser inherente al objeto reivindicado en todo el ámbito de la reivindicación. Es decir, si la reivindicación abarca otros usos no técnicos de los resultados de la simulación (como por ejemplo ganar conocimiento científico sobre un sistema natural o técnico), entonces el efecto técnico potencial no se podrá considerar como obtenido en todo el ámbito de la reivindicación, y por tanto no podrá tenerse en cuenta en la valoración de la actividad inventiva.

Ejemplo 1. Simulación puramente numérica

Una reivindicación de un dispositivo para la ayuda al diseño de la ruta del cableado en un vehículo que se compone de:

- Una unidad de diseño, compuesta por medios de procesamiento configurados para calcular el trazado del cableado, utilizando datos del volumen correspondiente al objeto donde se instala.
- Una unidad de almacenamiento que almacena datos sobre el mínimo radio de flexión del cable y del radio mínimo de flexión promedio que puede alcanzar el personal instalador.
- Una unidad de comprobación, compuesta por medios de procesamiento configurados para verificar que el trazado del cableado no incluye radios menores que el radio mínimo de flexión, y que, en caso contrario, modifican el trazado para que se respete dicho radio mínimo, de manera que obtienen unos datos sobre el trazado corregido del cableado.
- Donde el dispositivo incluye una unidad de selección, compuesta por medios de procesamiento configurados para comparar los dos radios mínimos de flexión y, en caso de diferencia entre ellos, seleccionar el mayor a efectos del diseño del trazado.

Esta invención realiza un diseño asistido por ordenador del trazado de un cableado, y puede entenderse como relativa a un proceso de diseño que utiliza una simulación por ordenador que produce unos datos numéricos que describen un trazado, teniendo en cuenta la fuerza del personal instalador (el menor radio que puede flexionar dicho personal, es decir, la máxima flexión que puede realizar un operador humano).

Con la redacción anterior, la simulación es de tipo puramente numérico, ya que los datos de salida son puramente numéricos, sin relación con una realidad física concreta. No se especifica en la reivindicación ningún uso ulterior de dichos datos, ni tampoco ninguna propiedad de los mismos que pudieran limitar su uso. Esto hace que, además de una posible instalación real del cableado, sean posibles otros usos, como la enseñanza o el estudio. Por lo tanto, no puede decirse que los datos de salida están específicamente adaptados para, por ejemplo, controlar un dispositivo o fabricar un cableado. Por lo tanto, no existe un uso técnico pretendido, con un efecto técnico potencial que pueda considerarse implícito en la reivindicación.

Sin embargo, podría considerarse que sí existe un uso técnico pretendido, si, por ejemplo, los datos se especificasen conforme un formato *ad hoc* para el control de un dispositivo de fabricación del tendido del cableado, o si se especificara que su uso es para un proceso de fabricación.

Ejemplo 2. Uso técnico pretendido

Un método para la optimización de la calidad, productividad o rentabilidad de un proceso de fabricación textil, donde:

- Se procesa una materia prima de partida mediante varios pasos, como parte de un proceso de fabricación, dando lugar a productos intermedios y un producto final
- Se miden, en al menos dos de los pasos, diferentes parámetros de la materia prima, de los productos intermedios y del producto final.
- Se almacenan las medidas en una base datos y se evalúan estadísticamente.
- Partiendo de un valor predeterminado para un parámetro de la materia prima, se determina un parámetro del producto final, a partir de la comparación de dicho valor predeterminado con los datos almacenados en la base de datos o,
- Partiendo de un valor predeterminado para un parámetro del producto final, se determina un parámetro de la materia prima, a partir de la comparación de dicho valor predeterminado con los datos almacenados en la base de datos.

Esta invención obtiene unos datos relativos a un proceso de fabricación. Sin embargo, a pesar de que menciona la optimización de un proceso de fabricación, no incluye un paso relativo a dicha optimización, sino que desemboca meramente en un parámetro del proceso, que podría servir a un algoritmo o a un usuario humano para seleccionar el parámetro de fabricación óptimo. Esto es, dicho parámetro podría o no ser utilizado en un proceso ulterior de optimización.

Por lo tanto, aunque la invención reivindicada haga referencia a un “método de optimización de un proceso de fabricación”, en realidad define un método

implementado por ordenador para la predicción de parámetros, ya sea del producto final o de la materia prima de partida.

El parámetro obtenido no está limitado a su aplicación en la optimización de un proceso físico, real, de fabricación, ya que podría ser utilizado con fines didácticos o puramente económicos (como, por ejemplo, calcular el coste de fabricación). Por lo tanto, no cabe concluir que exista un uso técnico pretendido, con un efecto técnico potencial que se pueda suponer implícito en la reivindicación.

(e) Precisión

El que una simulación contribuya al carácter técnico del objeto de una reivindicación no depende de la calidad del modelo subyacente a la misma o del grado con que dicha simulación represente la realidad.

Sin embargo, la precisión de una simulación es un factor que podría influir en un efecto técnico ya establecido, que vaya más allá de la mera implementación de la simulación mediante un ordenador. Podría ocurrir que una mejora alegada no se consiguiera si la simulación no es lo suficientemente precisa para el uso técnico buscado. Esto podrá ser tenido en cuenta tanto en la formulación del problema técnico objetivo, como en la valoración de la suficiencia descriptiva. Al contrario, un efecto técnico puede conseguirse con un método donde, aunque ciertos parámetros técnicos adolezcan de cierta imprecisión, resulten adecuados para el uso técnico buscado.

(f) Procesos de diseño

Los criterios anteriores se aplican igualmente a los casos en los que una simulación por ordenador se reivindique como parte de un procedimiento de diseño.

Si un método implementado por ordenador tiene como único resultado un modelo abstracto de un producto, sistema o proceso (por ejemplo, un conjunto de ecuaciones), esto *per se*, no se considera un efecto técnico, incluso si el producto, sistema o proceso es técnico.

Ejemplos de modelos abstractos

Ejemplo 1. Modelo lógico de datos

Un modelo lógico de datos para una familia de configuraciones de productos no tiene un carácter técnico inherente, y un método que meramente especifica cómo proceder para llegar a dicho modelo de datos, no poseería ningún carácter técnico más allá de su implementación por ordenador.

Ejemplo 2. Descripción de un sistema

Un método que especifique solamente cómo describir un sistema de múltiples procesadores en un entorno de modelado gráfico tampoco aportaría otra contribución técnica que no fuese su implementación por ordenador.

G3.4. CREACIONES ESTÉTICAS

Art. 4.4 b) LP

Una creación estética se refiere a materia que presenta cualidades o aspectos desprovistos de carácter técnico cuya apreciación o valoración es esencialmente subjetiva. Un objeto definido exclusivamente por sus características estéticas no es patentable. Es decir, **el efecto estético** en sí no es patentable, ni en una reivindicación de producto ni en una reivindicación de procedimiento. No obstante, cuando un artículo, además de los aspectos estéticos, también incluye un efecto técnico, puede conformar una invención patentable.

Ejemplos. Efecto estético vs. Efecto técnico

Ejemplo 1. Neumático con dibujo

El dibujo de un neumático puede tener un efecto técnico si proporciona una mejora en la evacuación de agua.

Sin embargo, un determinado color en las paredes laterales del neumático que tuviera solo una finalidad estética no tendría un efecto técnico, y por tanto no sería patentable

Cuando un **efecto artístico** es consecuencia de una determinada **estructura** u otro medio técnico, aunque el efecto estético en sí no sea susceptible de protección, los

medios técnicos empleados para conseguir dicho efecto artístico pueden constituir una invención patentable.

Ejemplos. Efecto estético vs. Efecto técnico

Ejemplo 2. Tejido estético

Un tejido presenta una apariencia atractiva gracias a una estructura de capas, que no ha sido previamente utilizada para un propósito estético. En este caso, una tela que incorpore dicha estructura podría ser patentable.

Ejemplo 3 Libro

Un libro definido por características técnicas de la unión entre el cuerpo de la obra y el lomo de la cubierta que permiten añadir y retirar fácilmente páginas sería en principio patentable, aunque dicha forma de unión también implique un efecto estético.

Un **procedimiento técnico**, aunque sea utilizado para producir una creación estética, puede ser sin embargo patentable, es decir, no está excluido de patentabilidad. Por ejemplo, un procedimiento para cortar o pulir diamantes, una nueva técnica de impresión policroma que utiliza tintas diferentes que se entremezclan para dar efectos de irisación, así como el libro producto de dicha técnica, serían patentables. Sería patentable también una técnica de impresión de libros, aun cuando esta pudiera dar como resultado un diseño determinado, con un efecto estético. Lo sería asimismo el libro, como producto de tal proceso.

También, sería patentable una **sustancia o composición** definida por características técnicas que sirven para producir un efecto especial con respecto a un determinado olor o sabor, por ejemplo, para mantener o acentuar el sabor u olor de un producto alimenticio.

G3.5. FORMAS DE PRESENTAR INFORMACIÓN

Art. 4.4 d) LP

Se entiende por “presentación de información” aquella que se hace llegar a un usuario humano y puede referirse tanto a su contenido cognitivo como a la forma en que se presenta. No tiene por qué limitarse a una información visual, pudiendo incluir otras modalidades de presentación, como puedan ser auditivas o hápticas. Sin embargo, no forman parte de este concepto los medios técnicos para generar dicha presentación de información.

No se consideran parte de las formas de presentación de información aquellas representaciones técnicas de información que estén dirigidas a un sistema técnico que procese, almacene o transmita dicha información. Los esquemas de codificación, estructuras de datos o protocolos de comunicación que conciernan a la representación de datos funcionales, al contrario que los cognitivos, no tienen la consideración de formas de presentar la información (para más detalle sobre la distinción entre datos cognitivos y funcionales ver el apartado G 3.7.2).

Una reivindicación relativa al uso de unos medios técnicos para la presentación de información tiene, considerada en su totalidad, carácter técnico, y por tanto no está excluida de patentabilidad.

Ejemplo. Instrucciones de uso

Una reivindicación relativa a un kit comprende un producto, como por ejemplo una composición blanqueadora, junto con instrucciones para su uso o con información de referencia para la evaluación de los resultados obtenidos.

Aunque dichas instrucciones no tienen ningún efecto técnico sobre el producto, la reivindicación no estaría excluida de patentabilidad, ya que posee una característica técnica, que es el producto.

Una característica que define una forma de presentar una información produce un efecto técnico si asiste de forma verosímil a un usuario en la realización de una tarea técnica por medio de un proceso interactivo continuo o guiado. Se considera que dicho efecto técnico es verosímil cuando la ayuda al usuario se consigue gracias a dicha característica, de forma que esté objetiva, fiable y causalmente relacionada con ella. No se dará el caso cuando el efecto alegado dependa de los intereses o preferencias subjetivos del usuario, como, por ejemplo, la facilidad para comprender unos datos que se derive de la posibilidad de poder elegir entre la representación de unos valores, presentados bien mediante números o según un código colores. El hecho de que a una persona le resulte más fácil de procesar una u otra forma de representación reside en una preferencia de tipo subjetivo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la mejor comprensión de una información de audio según se represente en forma de una escala musical o mediante palabras, ya que el efecto sobre la comprensión está ligado a las habilidades cognitivas del usuario. Tampoco supone un efecto técnico permitir a un usuario elegir la configuración de una serie de parámetros con los que se defina la información presentada, si ello supone únicamente una adaptación a sus preferencias subjetivas.

La determinación de hasta qué punto una forma particular de presentar una información implica una forma verosímil de asistir a un usuario en la realización de una tarea técnica, puede resultar difícil. Una manera de hacerla más sencilla durante la valoración de la actividad inventiva, es limitar el análisis a aquellas características diferenciales entre el estado de la técnica más próximo y la invención reivindicada. Semejante comparación podría poner de relieve que la posible asistencia a la realización de una tarea técnica ya existe en el estado anterior de la técnica, con la consecuencia de que las características diferenciales no suponen una contribución técnica (por ejemplo, porque se refieren únicamente a preferencias subjetivas de un usuario).

A la hora de analizar los efectos técnicos de una forma de presentar información pueden distinguirse dos características diferentes:

a) El contenido cognitivo de la información, esto es, **"qué se presenta"**

b) La manera en que la información se presenta, es decir, **"cómo se presenta"**

Se trata de una clasificación que no pretende ser exhaustiva, pero que es útil para el análisis concerniente a los efectos técnicos. Por otra parte, debe tenerse presente que pueden aparecer ambas categorías. Un ejemplo de ello es la presentación del apellido de una persona en mayúsculas, donde existe un contenido cognitivo (el apellido) pero también una forma de presentarlo (en mayúsculas). Incluso esta última podría proporcionar información cognitiva, como sería el caso de que el apellido se escribiese en mayúsculas y el nombre propio en minúsculas, con lo que la forma de presentar la información también contiene cierta información cognitiva (qué parte del nombre es el apellido). Seguidamente se analizan los efectos técnicos ligados a cada uno de los dos aspectos.

(1) ¿Qué información se presenta?

Si el contenido cognitivo de la información presentada a un usuario guarda relación con un estado interno de un sistema técnico, y le permite operar adecuadamente dicho sistema, se produce un efecto técnico. Se entiende por estado técnico un modo de operación, una condición técnica o un evento relacionado con el funcionamiento interno del sistema, pudiendo estos cambiar de forma dinámica o ser detectados automáticamente. Su presentación puede llevar al usuario a interaccionar con el sistema, por ejemplo, para evitar averías.

La información de tipo estático o predefinido acerca de las propiedades técnicas o estados potenciales de una máquina, de las especificaciones de un dispositivo o de las instrucciones de manejo, no tiene el carácter de estado interno de un dispositivo. Si la presentación de este tipo de información tiene el solo efecto de asistir a un usuario en la realización de tareas no técnicas previas a una tarea técnica, entonces no se considera que suponga una contribución técnica. Por ejemplo, el hecho de que un usuario no necesite conocer o memorizar una secuencia de botones con anterioridad a la configuración de un dispositivo no es un efecto técnico.

Tampoco constituye un estado interno de un sistema técnico, la información no técnica destinada a que un usuario realice una evaluación subjetiva o tome una decisión no técnica, dado que no tiene una relación directa con una tarea técnica. Ejemplos de ello son el estado de un juego de apuestas, de un procedimiento comercial o de un modelo abstracto de simulación.

(2) ¿Cómo se presenta la información?

Cómo se presenta la información se refiere a características que típicamente especifican la forma, la disposición o el momento en que se proporciona la información a un usuario (por ejemplo, en una pantalla). Es el caso, por ejemplo, de un diagrama de flujo diseñado exclusivamente para presentar información. En cambio, las características técnicas específicas relativas a, por ejemplo, la forma en que se generan unas señales de audio o de vídeo no se consideran formas de presentar la información.

Normalmente, las características ligadas a la visualización de información conforme un diagrama o una disposición particulares, no se considera que impliquen una contribución técnica, incluso aunque proporcionen información de una manera tal que un usuario pueda intuitivamente apreciarla como especialmente atractiva, clara o lógica.

Por ejemplo, el tratamiento del espacio libre disponible en una pantalla es parte del diseño de la presentación de información visual a un usuario y por tanto no es un indicio del carácter técnico en sí. La idea de proporcionar una visión general de una pluralidad de imágenes en un área limitada de visualización mediante la presentación de una única imagen que se reemplaza secuencialmente por otra del conjunto, no está basada en consideraciones técnicas, sino que pertenece al terreno del diseño gráfico. De manera similar, organizar una serie de objetos dentro del espacio disponible en una pantalla, mediante la eliminación de los espacios libres entre las piezas, es un proceso

que sigue las mismas reglas que aplicarían al diseño gráfico de la portada de una revista, y tampoco contiene consideraciones técnicas.

En cambio, si la forma de presentar la información asiste de una manera verosímil a un usuario en la realización de una tarea técnica mediante un proceso continuado o guiado de interacción entre dicho usuario y una máquina, entonces sí se considera que se produce un efecto técnico.

Ejemplos. Formas de presentar información con efecto técnico

Ejemplo 1. Selección de imágenes (I)

La presentación de varias imágenes en baja resolución, una a continuación de otra, con el fin de permitir su selección, para posteriormente presentar con una mayor resolución la imagen seleccionada, proporciona información al usuario bajo la forma de una herramienta que le permite realizar la tarea técnica de buscar y recuperar interactivamente imágenes, de manera más eficiente. Almacenar las imágenes a diferentes resoluciones produce el efecto técnico de permitir la visualización simultánea de varias imágenes.

Ejemplo 2. Videojuego

En un videojuego de futbol, la forma particular de presentar al usuario la ubicación del jugador más cercano de su equipo, cuando este está fuera de pantalla, mediante una marca dinámica en el borde la misma, produce el efecto técnico de facilitar la interacción continua entre el usuario y la máquina, al resolver dos requisitos contradictorios: visualizar con más detalle una porción de la pantalla y disponer de una vista general de una zona de interés que es más amplia que dicha porción.

Ejemplo 3. Cirugía asistida

En un sistema de ayuda visual a un cirujano durante una operación de implante de una articulación artificial esférica, si se visualiza la misma de una manera que asiste de una manera verosímil al cirujano, para corregir la posición del implante con una mayor precisión, se considera que se proporciona un efecto técnico.

G3.5.1. Efectos basados en la fisiología humana

Cuando una forma de presentar una información produce en la mente de un usuario un efecto que no depende de factores psicológicos o de tipo subjetivo, sino en parámetros físicos basados en la fisiología humana, que pueden ser definidos de manera precisa, entonces se considera que dicha forma de presentación proporciona una contribución técnica hasta el punto de contribuir a un efecto técnico.

Si la información (por ejemplo, un estímulo visual o auditivo) se presenta a una persona con el fin de producir en ella una reacción fisiológica (por ejemplo, un movimiento involuntario de la mirada), que puede ser medida en el contexto de la valoración de una condición médica (por ejemplo, agudeza visual, sordera o daños cerebrales), dicha presentación de información se considera que produce un efecto técnico.

Ejemplo 1. Notificaciones visibles
Visualizar una notificación en una de entre varias pantallas de ordenador, en una zona cerca del foco visual del usuario, tiene el efecto técnico de que garantiza la percepción casi instantánea de dicha notificación por el usuario (comparado, por ejemplo, con una ubicación en otro lugar arbitrario de la pantalla).

Ejemplo 2. Notificaciones urgentes
La decisión de mostrar solamente notificaciones urgentes está basada en factores psicológicos, dado que la urgencia depende, al menos en parte, de la psicología de la persona, y por lo tanto no supone una contribución técnica.

Ejemplo 3. Percepción visual
Mostrar una secuencia de imágenes en la que los parámetros relativos al retardo y cambio entre imágenes sucesivas se calculan en función de propiedades fisiológicas de la percepción visual humana, a fin de conseguir una transición suave, se considera que implica una contribución técnica.

G3.5.2. Efectos basados en actividades intelectuales del usuario

Cuando una reivindicación incluye una característica relativa a la presentación de información a un usuario, esto implica que el usuario realiza algún tipo de evaluación. Aunque dicha evaluación es un acto de naturaleza intelectual, el mero hecho de que estas actividades mentales intervengan no supone que automáticamente se califiquen como no técnicas.

Si la elección o el diseño de la información presentada se dirige exclusivamente a la mente humana, en particular a la ayuda a un usuario para adoptar una decisión no técnica (por ejemplo, qué producto comprar a partir de un diagrama que muestra propiedades de los productos), no se considera que haya contribución técnica alguna.

Ejemplo. Selección de imágenes (II)

Mostrar una serie de imágenes de forma contigua en baja resolución, permitiendo su selección individual y posterior visualización en alta resolución, proporciona información a un usuario bajo la forma de una herramienta técnica, que le permite realizar la tarea técnica de una búsqueda y recuperación interactiva de imágenes de una forma más eficiente. El almacenamiento de las imágenes en diferentes resoluciones produce el efecto técnico de permitir su presentación simultánea.

En este caso, el usuario hace una evaluación basada en la visualización en baja resolución de las imágenes, al objeto de reconocer y seleccionar una concreta. Semejante evaluación mental se considera un paso intermedio que contribuye al proceso de búsqueda y recuperación, y por lo tanto que forma parte integral de la solución a un problema técnico. Dicha solución no descansa en facilitar la comprensión, aprendizaje, lectura o memorización del usuario, ni tampoco en influir en su decisión en cuanto a qué imagen buscar. En su lugar, proporciona un mecanismo para introducir una selección que no sería posible si las imágenes no fueran visualizadas en la forma en que se hace.

G3.5.3. Interfaces de usuario

Las interfaces de usuario, en particular las gráficas, comprenden características relativas a la presentación de información o a la recepción de entradas, como parte de una interacción persona-máquina. Aquellas que conciernen a la entrada de información por parte del usuario son más proclives a presentar carácter técnico, frente a las referidas a la mera visualización y salida de información hacia este, dado que las primeras requieren de compatibilidad con protocolos de una máquina, mientras que las segundas vendrán, en gran medida, definidas por las preferencias subjetivas de los usuarios. En particular, las características relacionadas con el diseño gráfico de un menú (por ejemplo, su apariencia) que vengan determinadas por consideraciones estéticas, preferencias subjetivas o reglas administrativas, no contribuyen al carácter técnico de una interfaz de usuario basada en dicho menú.

Las características relativas a las interfaces de salida de datos hacia el usuario se analizan en el apartado G 3.7.2, mientras que este apartado se refiere al análisis de las interfaces desde el punto de vista de la entrada de información por el usuario.

Los mecanismos para especificar una entrada por el usuario, como puedan ser la introducción de texto, la selección o introducción de comandos, se considera normalmente que suponen una contribución técnica. En cambio, la asistencia al usuario en una interfaz de entrada, con el único fin de facilitar su proceso mental de toma de decisiones en la realización de sus tareas (por ejemplo, para que decida qué es lo que quiere introducir), no se considera que suponga contribución técnica alguna.

Ejemplo. Atajo para proceso de impresión

En una interfaz gráfica de usuario, un atajo gráfico alternativo permite, mediante el arrastre del icono del documento sobre el de la impresora, iniciar el proceso de impresión y definir el número de copias de impresión repitiendo el movimiento tantas veces como copias sean necesarias.

En este caso, el atajo gráfico permite directamente al usuario establecer diferentes opciones del proceso de impresión y, por tanto, supone una contribución técnica.

Ejemplo. Asistencia en la introducción de texto

La asistencia al usuario en la introducción de texto mediante un mecanismo predictivo tiene de por sí una función técnica, pero no así las reglas utilizadas para la sugerencia de vocabulario que estén basadas en consideraciones puramente lingüísticas. El modelo lingüístico utilizado para resolver dicho problema no técnico no aporta por sí mismo contribución técnica alguna. Sí podría haber un efecto técnico en el caso en el que existiesen consideraciones técnicas relativas a la implementación de dicho modelo lingüístico sobre un ordenador, como por ejemplo las relativas al funcionamiento interno del ordenador.

Si la consecución de efectos como la simplificación de las acciones del usuario, o la prestación de funciones que le resulten más convenientes, dependen solamente de sus habilidades o preferencias subjetivas, entonces dichos efectos podrían no formar parte del problema técnico objetivo que debe resolver una persona experta en la materia.

Ejemplo. Interfaz de usuario sin carácter técnico

La reducción del número de interacciones requeridas para realizar una misma operación de entrada, no supone una contribución técnica si solo tiene lugar para ciertos patrones de uso definidos en función de la habilidad o de las preferencias subjetivas del usuario.

Las formas de proporcionar entradas, como los gestos o pulsaciones de teclas, que meramente reflejen preferencias de un usuario, convenciones establecidas o reglas de un juego, y para las que no pueda establecerse objetivamente que se consigue una mejora de carácter físico y ergonómico, no suponen una contribución técnica. Sin embargo, sí que la proporcionan las mejoras orientadas a mejorar la detección de una entrada, como puedan ser un reconocimiento de gestos más rápido o preciso, o la reducción de la carga de procesamiento del dispositivo que realiza dicho reconocimiento.

G3.6. PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES, PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONÓMICO-COMERCIALES

Art. 4.4 c) LP

Los planes, reglas y métodos incluidos en este apartado constituyen otro grupo de elementos de carácter abstracto o intelectual, excluidos de patentabilidad.

G3.6.1. Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales

La exclusión de patentabilidad de los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales concierne a las instrucciones dirigidas a una mente humana sobre cómo realizar un proceso cognitivo, conceptual o intelectual, como pueda ser el aprendizaje de una lengua. La exclusión se aplica siempre que se reivindiquen tales planes, reglas y métodos “como tales”.

Si todos los pasos de un método son de índole puramente mental, este se considera que constituye un método para el ejercicio de actividades mentales “como tal”. Esto se aplica, aunque la reivindicación se refiera a realizaciones técnicas o el método esté basado en consideraciones técnicas (ver ejemplo siguiente).

Ejemplo. Método excluido. Reactor nuclear (II)

La reivindicación define un método para diseñar la carga de combustible del núcleo de un reactor nuclear, con el fin de maximizar la cantidad de energía generada por el reactor antes de que sea necesario su enfriamiento. El método incluye la determinación de los valores óptimos de unos parámetros técnicos, a partir de unos valores iniciales, realizando simulaciones basadas en ellos, y la realización de iteraciones hasta que se alcanza un criterio de parada.

El método está basado en consideraciones técnicas relacionadas con el sector técnico de los reactores nucleares. Sin embargo, como la reivindicación no excluye que todos los pasos del método puedan ser realizados mentalmente, su objeto está excluido de patentabilidad.

Dicha exclusión se aplicaría aun cuando la simulación implica el manejo de valores procedentes del mundo real, obtenidos mediante un procedimiento técnico de medida, siempre que la reivindicación no incluyese ningún paso relativo a la realización de dicha medida o a la recepción de su resultado mediante medios técnicos.

En general, la complejidad de un método no constituye un argumento para no considerarlo excluido por corresponder a un plan, regla o método para el ejercicio de actividades intelectuales como tales. Si se requiriesen medios técnicos (por ejemplo, un ordenador, un dispositivo de medida etc…) para la realización del método, estos formarán parte de la reivindicación como una característica esencial.

Un método reivindicado no será considerado como un plan, regla o método para el ejercicio de actividades intelectuales si requiere el uso de medios técnicos para la realización de al menos uno de sus pasos, o si obtiene una entidad física como resultado (por ejemplo, si se trata de un método de fabricación de un producto que comprende pasos relativos al diseño del mismo y otro sobre su fabricación).

Una vez establecido que un método considerado en su totalidad no está excluido de patentabilidad, procede examinar el resto de requisitos al respecto, en concreto la novedad y la actividad inventiva. En este sentido, cuando una reivindicación que defina un método para la realización de una actividad intelectual como tal esté limitada por una especificación de que dicho método debe ser realizado mediante un ordenador, no sólo el uso del ordenador, sino también los pasos realizados por el propio ordenador pueden suponer una contribución técnica si contribuyen a un efecto técnico. La

presencia de consideraciones técnicas, como las relacionadas con el ámbito técnico de los reactores nucleares en el ejemplo anterior, no es suficiente en sí misma para reconocer la presencia de un efecto técnico.

El hecho de que un método incluya pasos realizados mediante ordenadores no excluye que pueda contener otros realizados mentalmente por el usuario del método. Estos últimos contribuirán al carácter técnico de la invención solo si, en el contexto de la invención, contribuyen a producir un efecto técnico con una finalidad técnica.

Por ejemplo, un método especifica una serie de pasos que tienen como resultado la selección de un producto de entre una familia de ellos, conforme varios criterios, y también incluye otro relativo a la fabricación del producto seleccionado. Si los pasos relativos a la selección son de índole intelectual, estos contribuyen al carácter técnico del método solo en la medida en que se pueda derivar un efecto técnico de las características que distinguen el subconjunto de productos seleccionados. Sin embargo, si dichos pasos de selección son de naturaleza puramente estética, ello implica que definen una selección no técnica, y por lo tanto no contribuyen al carácter técnico del método.

Ejemplo. Fluxómetro de masa de Coriolis.

Un método para fijar un controlador a un fluxómetro de masa de Coriolis incluye unos pasos que especifican cómo seleccionar la posición del controlador con el fin de maximizar el rendimiento del fluxómetro. Dichos pasos suponen una contribución técnica en la medida en que definen una posición concreta que tiene una serie de características técnicas determinadas, independientemente de si los pasos se basan en procedimientos matemáticos o en actos mentales.

Para información adicional sobre métodos de simulación, diseño y modelado, ver el apartado G3.3.2. Y para métodos de modelado de información y programación de ordenadores ver el apartado G3.7.1.

G3.6.2. Planes, reglas y métodos para juegos

La exclusión de los planes, reglas o métodos para juegos se aplica cuando estos se reivindican “como tales”. Esta exclusión se aplica a las reglas de los juegos tradicionales, como los juegos de cartas o de mesa, así como a las reglas de juego que subyacen a las formas más modernas de juego, como las máquinas de azar o los videojuegos.

Las reglas de juego definen un marco conceptual de convenciones y condiciones que gobiernan tanto el comportamiento de los jugadores como la forma en que el juego evoluciona en respuesta a las decisiones y los actos de aquellos. Esto incluye la configuración inicial, las opciones que vayan surgiendo a medida que el juego avanza, así como los objetivos que definen el progreso del mismo. Normalmente son percibidos o acordados por los jugadores como reglas destinadas al único propósito de la realización del juego. Estas reglas son por tanto de naturaleza puramente abstracta e intelectual, sin significado fuera del contexto del juego. Por ejemplo, una condición que requiere que dos números extraídos al azar coincidan para ganar, es una regla de juego.

Los juegos actuales, en particular los videojuegos, se caracterizan frecuentemente por una interacción compleja con un mundo virtual, en el que existen elementos narrativos que gobiernan la manera en que el juego progresa tanto por sí mismo (por ejemplo, mediante la evolución de personajes e historias), como bajo la interacción con los jugadores (por ejemplo, marcar el ritmo de la banda sonora del juego, para hacer que tu personaje baile si el ritmo coincide). Dado que estos elementos son de naturaleza conceptual, en un sentido amplio encajarían dentro del supuesto de exclusión relativo a planes, reglas o métodos para juegos. Esto es válido, independientemente del hecho de que las reglas solo puedan desvelarse durante el juego.

Si el objeto reivindicado especifica medios técnicos para implementar unas reglas de juego, entonces posee carácter técnico.

Ejemplo. Generación de números aleatorios

Una reivindicación tiene como objeto un juego en el que existe una regla según la cual se consigue un objetivo cuando coinciden dos números extraídos de forma aleatoria. Si en la reivindicación se especifica el uso de un ordenador o de medios mecánicos como dados cúbicos o rodillos divididos en sectores para calcular dichos números, entonces, dicha mención sería suficiente para que evitar la exclusión por plan, regla o método para juegos.

La actividad inventiva de una reivindicación que incluya una mezcla de reglas de juego y características técnicas se examinará conforme el método problema-solución (ver ejemplos en el apartado G8.15). Como principio general, la actividad inventiva no puede establecerse sobre la base de las reglas del juego en sí, independientemente

de lo originales que puedan ser, o por su mera automatización. Debe más bien basarse en efectos técnicos adicionales derivados de la implementación del juego.

Ejemplo. Juegos de azar en red con efecto técnico

Una implementación en red de un juego de azar como el bingo, donde los números extraídos por un operario son sometidos a una trasposición aleatoria a otro valor antes de su transmisión a jugadores remotos, constituye una contribución técnica, puesto que dicha operación tiene como efecto técnico mejorar la seguridad de la transmisión, de manera similar a la encriptación, sin afectar al juego en sí.

Por el contrario, una reducción en el consumo de recursos de memoria, red o procesamiento, como consecuencia de una simplificación de un juego no supone superar ninguna dificultad técnica mediante una solución técnica. En lugar de solucionar un problema técnico o mejorar la eficiencia en una implementación, semejante modificación en el mejor de los casos, supondría una forma de eludir el problema. De manera similar, el éxito comercial de un juego como resultado de una simplificación de sus reglas constituye un efecto fortuito sin relación con una causa de naturaleza técnica.

La actividad inventiva debe ser evaluada desde el punto de vista de una persona experta en la materia, típicamente un/a ingeniero/a o programador/a de juegos, a quien se asigna la tarea de implementar las reglas de un juego tal y como las establece el diseñador del juego. Las reivindicaciones que se limitan meramente a parafrasear aspectos no técnicos de un juego (“medios para calcular los puntos conseguidos” en lugar de contar el número de fichas de juego) o a hacerlos abstractos (hablando de “objetos” en lugar de “fichas de juego”), usando términos en apariencia técnicos, sin serlo realmente, no intervienen en la valoración de la actividad inventiva.

Las reglas de juego se diseñan con el objetivo de entretener y mantener el interés de los jugadores por medio de efectos psicológicos, como la diversión, el suspense o la sorpresa, que no se pueden calificar de efectos técnicos. De manera similar, establecer un juego justo, equilibrado o de alguna manera gratificante, tiene efectos psicológicos, pero no técnicos. Por lo tanto, las reglas y sus correspondientes procesamientos automáticos que determinan la puntuación de un juego o la valoración de la habilidad de los jugadores, aunque puedan resultar computacionalmente complejas, se considerarán habitualmente como no técnicas.

Los juegos con un alto grado de interacción, como los videojuegos, implican el uso de medios técnicos para determinar las acciones de los jugadores, actualizar el estado del juego y presentar información de tipo visual, auditivo o háptico. Las características que definen tales presentaciones de información y las interfaces de usuario deben valorarse conforme se detalla en el apartado G3.5. El contenido cognitivo que informa al jugador sobre el estado del juego en lo que concierne a aspectos no técnicos (por ejemplo, puntuación, disposición de cartas o atributos de un personaje) se considera como información no técnica. Esto es también válido para aquellas instrucciones presentadas en tableros o cartas, como “vuelva a la casilla de salida”.

El control interactivo de las acciones en tiempo real en el entorno virtual de un juego, cuya presentación esté sujeta a requisitos técnicos contradictorios, constituye un ejemplo de un contexto técnico en el que la forma de presentar una información puede suponer una contribución técnica (ver ejemplo a continuación).

Ejemplo videojuego

En un videojuego de futbol, la forma particular de presentar al usuario la ubicación del jugador más cercano de su equipo, cuando este está fuera de pantalla, mediante una marca dinámica en el borde la misma, produce el efecto técnico de facilitar la interacción continua entre el usuario y la máquina, al resolver dos requisitos contradictorios: visualizar con más detalle una porción de la pantalla y disponer de una vista general de una zona de interés que es más amplia que dicha porción.

Además de por sus reglas, el estado del entorno definido por un juego puede evolucionar conforme a datos numéricos y ecuaciones que modelan principios físicos o comportamientos pseudo-físicos, especialmente en el entorno de los videojuegos. El cálculo sistemático de dichas actualizaciones de los estados del juego equivale a una simulación por ordenador basada en modelos. A los efectos de la evaluación de la actividad inventiva, los modelos deben entenderse como unos requisitos previos para la correspondiente implementación por ordenador (por ejemplo, como un pliego de condiciones que se entrega a un equipo de desarrollo software). En contraste con aquellos efectos que residen en el mundo virtual del juego o que son de por sí inherentes al modelo, una implementación específica de una simulación, si está adaptada al funcionamiento interno de un sistema informático, produce un efecto técnico. Por ejemplo, el mero hecho de predecir la trayectoria de una bola de billar golpeada por el jugador, aun cuando se haga de forma muy precisa, no resuelve un problema técnico que vaya más allá de su implementación. En cambio, en un juego

online con varios jugadores, ajustar en función de los retardos de la red la resolución temporal de la simulación distribuida de los disparos, produce un efecto técnico.

Las características que especifican cómo realizar la entrada de información por un usuario normalmente tienen carácter técnico (ver apartado G3.5.1). Sin embargo, la correspondencia entre los parámetros obtenidos mediante medios de entrada conocidos y los parámetros de un juego por ordenador, entra en la categoría de regla de juego en un sentido amplio, si refleja una elección del diseñador del juego con el fin de definir el juego, hacerlo más interesante o más difícil (por ejemplo, en un juego de golf virtual, una condición que especifique que un deslizamiento sobre una pantalla define tanto la potencia como el efecto por la rotación de la pelota).

G3.6.3. Planes, reglas o métodos para el ejercicio de actividades económico-comerciales

La exclusión de los planes, reglas o métodos para el ejercicio de actividades económico-comerciales se aplica cuando estos se reivindican “como tales”. Las actividades financieras típicas incluyen las bancarias, de facturación o de contabilidad. Actividades como el marketing, la publicidad, la gestión de licencias o de derechos, acuerdos comerciales o que implican aspectos legales son de naturaleza administrativa o comercial. Ejemplos de reglas organizativas son la gestión de personal, el diseño de flujos de trabajo para un proceso empresarial, o el envío postal de comunicaciones a grupos de personas basado en su ubicación. Otras actividades económico-comerciales incluyen la investigación operativa, la planificación, la previsión y la optimización aplicadas a entornos empresariales, incluyendo la logística y la planificación de tareas. Estas actividades incluyen la recogida de información, el establecimiento de objetivos y el uso de métodos matemáticos y estadísticos para evaluar información con el fin de facilitar la toma de decisiones.

Si el objeto reivindicado especifica el uso de medios técnicos, tales como ordenadores, redes de ordenadores u otros dispositivos programables para realizar al menos algún paso de un método económico-comercial, no se considerará un método económico-comercial “como tal”, y por tanto no estará excluido de patentabilidad.

Sin embargo, la mera posibilidad de utilizar medios técnicos no es suficiente para eludir la exclusión, incluso si la descripción recoge una realización técnica. Términos como “sistema” o “medios” deben ser examinados cuidadosamente, ya que el primero podría referirse a una organización financiera, y el segundo a una unidad organizativa, cuando

del contexto no sea posible establecer que estos términos se refieren exclusivamente a elementos técnicos.

Ejemplo. Identificación de las causas de la no entrega postal de un envío.

Un método para que el remitente de un correo postal que ha recibido una notificación de un servicio de correos sobre la imposibilidad de entregar su envío, pueda conocer las causas de dicha notificación, donde dicho remitente:

- realiza una consulta a un centro de datos sobre receptores de envíos, que contiene diversas fuentes de información, sobre la causa de la no entrega,
- establece previamente un umbral previo de confianza para establecer cuándo cesar en la consulta de fuentes de información,
- basado en la notificación, selecciona un patrón de búsqueda, basado en una pluralidad de procesos de búsqueda, con un objetivo predeterminado, cada uno de ellos enfocado a una fuente de datos,
- ejecuta el patrón de búsqueda, calculando un factor de éxito a partir de un valor inicial, en función de los resultados conseguidos en cada momento,
- finaliza la búsqueda cuando el factor de éxito supera el umbral de confianza,
- transmite el resultado de la búsqueda al remitente,
donde los procesos de búsqueda del patrón se realizan en paralelo y los resultados de la búsqueda incluyen una dirección correcta del destinatario y se realiza el reenvío postal a dicha dirección.

En este caso se trata de un método para el ejercicio de una actividad intelectual que, aunque puede suponerse que incluye implícitamente la posibilidad de utilizar medios técnicos, estos no se concretan, y por lo tanto dicha posibilidad no es suficiente como para conferir carácter técnico a la solicitud.

Una vez establecido que un método considerado en su totalidad no está excluido de patentabilidad, se examinará la novedad y la actividad inventiva. El examen de la actividad inventiva requiere una evaluación de qué características contribuyen al carácter técnico de la invención.

Cuando una reivindicación especifique una implementación técnica de un método económico-comercial, en la mayoría de los casos las características que contribuirán al carácter técnico serán las concernientes a una implementación técnica particular.

Aquellas características que sean opciones técnicas de la implementación, y que no sean parte del método económico-comercial, contribuyen al carácter técnico y por tanto deberán ser tenidas en cuenta (ver ejemplo a continuación).

Ejemplo. Distribución de contenidos audiovisuales

Una reivindicación define un sistema basado en una red de ordenadores que permite a unos clientes obtener contenido audiovisual relativo a unos productos seleccionados mediante ordenadores situados en cada uno de los establecimientos de venta de una compañía, todos ellos conectados a un servidor central, dotado de una base de datos en la que se almacenan los mencionados contenidos en forma de ficheros electrónicos.

La distribución de los ficheros puede hacerse a petición del cliente, mediante descarga del archivo requerido directamente desde el servidor central, o transfiriendo un conjunto de archivos a los establecimientos, de forma que cuando el cliente requiera alguno de ellos, este se recupera de una base de datos local, ubicada en un punto de venta.

La elección de una u otra posibilidad recae bajo la responsabilidad de una persona experta en la materia, como pueda ser un/a ingeniero/a de software, a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, la determinación de los contenidos concretos que se ofrezcan en cada establecimiento, que será competencia de un experto comercial.

Las características de la reivindicación que especifican cualquiera de las dos posibles implementaciones contribuyen al carácter técnico de la invención, mientras que no lo harán aquellas que conciernan a los aspectos comerciales.

En el caso de reivindicaciones relativas a la implementación técnica de un método económico-comercial, una modificación de este último con la intención de eludir un problema técnico en lugar de abordarlo de una manera técnica, no se considera una contribución técnica con respecto al estado de la técnica anterior. En el contexto de la automatización de un método económico-comercial, aquellos efectos que sean inherentes al método no se consideran técnicos (ver apartado G8.15).

Ejemplo. Método de contabilidad sin efectos técnicos

Un sistema de contabilidad que impide la duplicación de apuntes puede considerarse que requiere menos recursos de procesamiento, en términos de carga y almacenamiento. Semejantes ventajas, en tanto en cuanto provienen de una reducción en el número de operaciones a realizar y en la cantidad de datos a considerar, derivada de la forma en que se especifica la parte comercial del método, son inherentes a dicho método en sí, y por tanto no se consideran efectos técnicos.

Ejemplo. Regla de una subasta electrónica sin efectos técnicos.

En una subasta electrónica a la baja en la que el precio se determina por aquel usuario remoto que envía primero su mensaje de puja, dado que los mensajes pueden recibirse en un orden diferente en el que fueron enviados por posibles retardos de transmisión, se incluye en cada uno de ellos una marca de tiempo. Una modificación de las reglas de la subasta con el fin de obviar la necesidad de dicha marca supone eludir el problema técnico de los retardos de transmisión, en lugar de resolverlo por medios técnicos. Por lo tanto, dicha modificación no produce efectos técnicos.

Ejemplo. Método para transacciones financieras sin efecto técnico.

Un método para llevar a cabo electrónicamente transacciones financieras mediante tarjetas de crédito en un punto de venta, en el que la decisión administrativa de prescindir de la obligación de obtener el nombre y dirección del comprador para autorizar la transacción, tiene como resultado un ahorro de tiempo y de tráfico de datos. Sin embargo, no puede hablarse de que dicha decisión, por sí sola, constituya una solución técnica al problema técnico de la congestión existente en las líneas de transmisión, y de las limitaciones de capacidad en los servidores, sino de una medida administrativa, sin contribución al carácter técnico de dicho método.

Ejemplo. Configuración de redes blockchain sin efectos técnicos.

Un método para realizar transacciones comerciales basado en la tecnología blockchain sobre una red de nodos abierta a cualquiera (permissionless network), ha de recurrir a ciertos mecanismos y protocolos de consenso entre los nodos participantes, ya que puede ocurrir que ciertos nodos no sean de fiar y realicen “ataques bizantinos” (maliciosos). Un método en el que se utiliza una red de nodos restringida (permission network) a solo un grupo de confianza, no está aportando una solución técnica al problema de los ataques bizantinos, sino que simplemente está eludiendo dicho problema.

En el caso particular de las invenciones basadas en la tecnología blockchain, y dada su amplitud de aplicaciones al ámbito financiero, económico o comercial, habrá que valorar con cuidado qué características de la invención pertenecen al ámbito de la técnica y cuales al puramente comercial, financiero o administrativo.

El mero hecho de que los datos de entrada de un método económico-comercial provengan del mundo real, incluso si se trata de parámetros físicos (como por ejemplo distancias geográficas entre establecimientos comerciales) no es una base suficiente como para concluir que dicho método contribuye al carácter técnico de una invención. (ver también el apartado G3.3).

En un método implementado por ordenador, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en el ámbito de la dirección, la selección automática del plan económico-comercial más eficaz, de entre un repertorio de posibles opciones, que al mismo tiempo satisfaga ciertas condiciones técnicas (por ejemplo, conseguir un objetivo de reducción en el impacto ambiental) no se considera que implique una contribución técnica más allá de la implementación por ordenador en sí.

La sola posibilidad de servir a una finalidad técnica no es condición suficiente para considerar que un método económico-comercial contribuya al carácter técnico de la invención.

Ejemplo. Asignación de recursos en un proceso industrial.

Una reivindicación de un método para la “asignación de recursos en un proceso industrial”, que contiene exclusivamente procesos y servicios en los campos de las finanzas, la administración o la dirección, pero que, amparándose en la holgura del término “industria”, no acota el método a proceso técnico alguno, constituye un ejemplo de ausencia de carácter técnico, a pesar de que aparentemente el objeto se enfoca a una finalidad técnica.

Tampoco implica un efecto técnico el hecho de que un método económico-comercial resulte útil, práctico o comercializable.

Las características de un método económico-comercial, como por ejemplo las administrativas, pueden aparecer en contextos muy diversos. Algunas de ellas, aunque no posean efecto técnico, y no contribuyan al carácter técnico de la invención, sí pueden no obstante se utilizadas para la formulación del problema técnico dentro del proceso de evaluación de la actividad inventiva, como una limitación que ha de satisfacerse (ver apartado G8.5 y apartado G8.15).

Ejemplo. Regla administrativa de un sistema de asistencia médica

Un sistema de asistencia médica puede configurarse para suministrar al personal facultativo, información a partir de datos del paciente captados por sensores y, solo si estos no están disponibles, a partir de los datos proporcionados personalmente por el paciente. La priorización de los datos de los sensores sobre los del paciente constituye una regla administrativa, sin efecto técnico, por lo que no contribuye al carácter técnico. El establecimiento de dicha regla es potestad de un administrador y no del personal técnico, como por ejemplo un/a ingeniero/a. Sin embargo, podría emplearse dicha regla, como una restricción que debe cumplirse, dentro de la formulación del problema técnico objetivo, en la evaluación de la actividad inventiva de una reivindicación que contenga elementos de naturaleza técnica.

G3.7. PROGRAMAS DE ORDENADOR

Art. 4.4 c) LP

Los programas de ordenador están mencionados en la lista de exclusiones de patentabilidad de la LP y, al igual que para el resto de elementos de dicha lista, el alcance de la exclusión está limitado, es decir, solamente se aplicará en la medida en que el objeto para el que se solicita la protección se refiera exclusivamente a un programa de ordenador “considerado como tal”.

De nuevo, el requisito de “considerado como tal”, se interpreta como que el objeto de la invención representa un concepto puramente abstracto, desprovisto de implicaciones técnicas, esto es, no proporciona ningún efecto técnico. De ello se sigue que, aunque un programa de ordenador pudiera teóricamente considerarse una materia excluida, si este exhibe algún efecto técnico, entonces no cabe considerarlo como no patentable.

Es decir, los programas de ordenador están excluidos expresamente por la ley si se reivindican como tales. Sin embargo, siguiendo el criterio general, la exclusión no se aplicará a aquellos programas de ordenador que tengan carácter técnico, es decir, que produzcan un efecto técnico.

En el caso de los programas de ordenador, este **efecto técnico no es cualquiera en general**, sino que ha de ser un **efecto técnico adicional**, es decir, un efecto que vaya más allá de las interacciones físicas “normales” entre el programa (*software*) y el

ordenador (*hardware*) sobre el que éste se ejecuta. Esto es, los efectos físicos normales como, por ejemplo, las corrientes producidas en el ordenador como consecuencia de las instrucciones del programa, no son suficientes para conferir carácter técnico a un programa de ordenador. Tampoco es suficiente el efecto técnico ligado al hecho en sí de la elaboración de un procedimiento ejecutado por una máquina, siendo necesario que además el programador haya recurrido a consideraciones técnicas adicionales, más allá del mero hecho de encontrar un algoritmo que realice el procedimiento.

Más específicamente, ejemplos concretos de efectos técnicos que van más allá de los efectos normales serían el control de un proceso industrial o del funcionamiento interno de un ordenador o de sus interfaces, que podrían, por ejemplo, afectar a la eficiencia o la seguridad de un proceso, la gestión de los recursos de procesamiento, o la tasa de transferencia en un enlace de comunicaciones.

La existencia de efectos técnicos adicionales ha de valorarse sin referencia al estado de la técnica anterior. De ello se sigue que el mero hecho de que un programa de ordenador que sirva a una finalidad no técnica requiera menos tiempo de ejecución que otro programa para el mismo fin existente en el estado de la técnica, no es base suficiente como para concluir que existe un efecto técnico adicional. De manera similar, tampoco sirven como base para acreditar un efecto técnico adicional, las diferencias entre un humano y un programa de ordenador a la hora de realizar una misma tarea. Sin embargo, si la existencia de un efecto técnico adicional ha sido ya establecida, la eficiencia de procesamiento de un algoritmo que afecte a dicho efecto técnico contribuye al carácter técnico de la invención, y por tanto a su potencial actividad inventiva (por ejemplo, cuando el diseño de un algoritmo se conforma en función de consideraciones técnicas relativas al funcionamiento interno de un ordenador; ver apartado G 3.3).

Se entiende por **invención implementada por ordenador**: *"aquella que implica el uso de un ordenador, una red informática u otro aparato programable en el que una o más de sus funciones se llevan a cabo total o parcialmente gracias a un programa de ordenador".*

Esta definición incluye tanto reivindicaciones que incluyen ordenadores, como redes de ordenadores o aparatos programables en general, en los que, a primera vista, una o más de las características reivindicadas se obtengan mediante uno o más programas, como por ejemplo un programa de ordenador que al ejecutarse ponga en

práctica un método reivindicado. El programa puede reivindicarse en sí o junto con el medio físico en el que este se almacena que, por ejemplo, puede designarse como “portadora de datos”, “medio de almacenamiento”, “medio legible por un ordenador” o “señal”. Para una descripción más detallada de la forma que pueden tomar las reivindicaciones de este tipo de invenciones, ver el apartado F.5.2.6.

Los términos “programa de ordenador” y su correspondiente “método implementado por ordenador” tienen significados diferentes. El programa de ordenador se refiere a una secuencia de instrucciones ejecutables por un ordenador que especifican un método, mientras que el “método implementado por ordenador” se refiere al propio método puesto en marcha por un ordenador.

Es preciso tener en cuenta que no es lo mismo una reivindicación de un **programa de ordenador que implementa un método determinado**, que una de un **método implementado por ordenador:**

- una reivindicación de un **programa de ordenador que implementa un método** se correspondería con una secuencia de instrucciones ejecutables en un ordenador, que definen un método y tienen la característica de producir un cierto efecto técnico cuando se cargan y ejecutan en un ordenador,

- un **método implementado por ordenador** designa a una secuencia de pasos o fases con el fin de **conseguir un efecto técnico**, con ayuda de ordenadores. En este sentido, aunque un método implementado por ordenador pueda ponerse en práctica con la ayuda de un programa de ordenador, ello no supone que una reivindicación de dicho método caiga dentro de la categoría de un programa de ordenador.

Ejemplo. Método implementado por ordenador

Reivindicación 1

Método para evaluar la probabilidad de daños accidentales en obras que comprende:

- *Obtener la posición de una excavadora y de objetos cercanos a ella (tendidos de alta tensión, de fibra óptica, de tuberías etc…).*
- *Utilizando un ordenador, comparar las ubicaciones de dichos objetos con la de la máquina excavadora.*
- *Determinar el tipo de máquina excavadora (características técnicas como tamaño, longitud del brazo, peso etc…)*
- *A partir de los datos de posición y de la excavadora, obtener con el ordenador una probabilidad de daños accidentales sobre los objetos cercanos, y, si esta supera un cierto umbral, generar una alerta.*

Ejemplo. Programa de ordenador que implementa un método (reivindicación 2)

Reivindicación 1

Método para fabricar un disipador, basado en una primera etapa donde, en un ordenador se define una nube aleatoria de puntos y, conforme un algoritmo matemático, se generan células poliédricas alrededor de ellos, para seguidamente sustraer parte de su volumen, quedando como resultado una estructura porosa de nervios o trabéculas unidos entre ellos.

En una segunda etapa, se imprime en 3D dicha estructura conforme a instrucciones recibidas desde el ordenador y según la estructura obtenida con este.

Reivindicación 2

Programa de ordenador que, al ejecutarse en unos medios de procesamiento conectados a los medios de impresión 3D, pone en práctica el método de la reivindicación 1.

La reivindicación 2 es un ejemplo de reivindicación de programa de ordenador, que hace referencia a la reivindicación 1, que se refiere a un método implementado por ordenador.

Un método implementado por ordenador tendrá siempre carácter técnico por cuanto por definición utiliza medios técnicos (al menos el ordenador), mientras que **un programa lo tendrá si cumple ciertas condiciones**, como se expuso anteriormente. Por ello, ambos tipos de reivindicaciones requieren un análisis distinto.

Si un método implementado por ordenador, más allá del hecho de estar implementado por ordenador, posee carácter técnico, un programa de ordenador que ponga en práctica dicho método al ejecutarse, producirá un efecto técnico adicional cuando dicha ejecución tenga lugar en un ordenador.

Asimismo, si un programa de ordenador se diseña sobre la base de unas consideraciones técnicas, relativas al funcionamiento interno del ordenador en el que va a ejecutarse, como pueda ser la adaptación a una arquitectura concreta, puede entonces considerarse que existe un efecto técnico adicional.

También, si un programa controla el funcionamiento interno o la operación de un ordenador, como pueda ser el caso de la distribución de carga de procesamiento o la asignación de memoria, normalmente existirá un efecto técnico adicional. No obstante, pueden darse casos en los que el control del funcionamiento interno no sea de naturaleza técnica (ver ejemplo 3 en el apartado G 8.15).

Los programas que se codifican a bajo nivel, como compiladores o patrones de diseño (*builders*) pueden también poseer carácter técnico.

El carácter técnico de un programa de ordenador no se deriva solo por el hecho de que haya sido diseñado de forma que pueda ser automáticamente ejecutado por un ordenador. Los efectos técnicos adicionales requieren ir más allá del mero hallazgo de un algoritmo que realice una tarea necesaria en el ordenador.

Ejemplos. Programas de ordenador con efectos técnicos adicionales

Programas de ordenador que especifican los siguientes métodos:

Método para controlar un sistema anti bloqueo de frenos en un coche.

Método para determinar las emisiones procedentes de un dispositivo de rayos X.

Método para comprimir vídeo

Método para restaurar una imagen distorsionada

Método para encriptar una comunicación

Todos estos programas se corresponden con métodos que, más allá del hecho de implementarse por ordenador, exhiben otros efectos técnicos, y por ello, cuando el programa se ejecuta en un ordenador, se considera que presentan efectos técnicos adicionales.

Ejemplo. Programa de ordenador con carácter técnico

Un programa de ordenador que implementa medidas de seguridad para asegurar su integridad durante el arranque (lo que requiere de la verificación de los componentes de la plataforma donde se ejecuta), o contramedidas contra ataques basados en el análisis del consumo de potencia de algoritmos de encriptación (power attacks), presenta efectos técnicos adicionales, ya que se basa en consideraciones técnicas específicas del funcionamiento interno del ordenador donde se ejecuta el programa.

Ejemplo. Patrón de diseño (builder) con carácter técnico

Un patrón de diseño (builder) que genere objetos de ejecución (runtime objects) a partir de objetos de desarrollo (development objects), pero que regenere solamente aquellos objetos de ejecución que sean el resultado de un objeto de desarrollo modificado, produce un efecto técnico adicional, ya que limita los recursos necesarios para un determinado patrón, al reducir el número de objetos de ejecución que han de regenerarse.

Las reivindicaciones de las diferentes formas de productos en forma de programas de ordenador deberán incluir todas las características que aseguren la patentabilidad del procedimiento que el programa pone en práctica al ejecutarse. Si bien no deberán contener listados de código, se podrán incluir fragmentos de los mismos en la descripción. A este respecto, habiéndose, por ejemplo, reivindicado con carácter independiente un procedimiento o un dispositivo, son admisibles las **reivindicaciones de tipo declarativo** (ver apartado F5.2.6), es decir, aquellas asociadas a un programa de ordenador (el programa, el medio que lo almacena o la portadora que lo transporta).

En todo caso, si un método tiene carácter técnico exclusivamente porque utiliza un ordenador de propósito general, se considerará que no presenta actividad inventiva, puesto que el único carácter técnico consistiría en la automatización de un procedimiento no técnico, problema que es de obvia resolución para una persona experta en la materia. El programa de ordenador asociado a este método (reivindicaciones de tipo declarativo) no sería patentable, puesto que no proporcionaría ningún efecto técnico adicional.

Si por el contrario un método implementado por ordenador proporciona un efecto técnico y carece de actividad inventiva frente al estado de la técnica, el programa de ordenador asociado a este método tampoco tendría actividad inventiva.

Por otra parte, en el caso de un método que resulte inventivo, el programa de ordenador definido en una reivindicación de tipo declarativo también presentará actividad inventiva.

G3.7.1. Modelado de información, programación y lenguajes

El modelado de información es una actividad intelectual desprovista de carácter técnico, que habitualmente realizan analistas de sistemas, como parte de las tareas iniciales de desarrollo de un software, con el fin de proporcionar una descripción formal de un sistema real de procesamiento. Por lo tanto, ni la especificación de un lenguaje de modelado ni la estructura de un proceso de modelado de información (por ejemplo, mediante una plantilla) ni el mantenimiento de modelos poseen carácter técnico. De manera similar, aquellas propiedades inherentes a los modelos de información, como la reutilización del modelo o su independencia con respecto a la plataforma o la adecuación para su documentación, tampoco tienen carácter técnico.

No obstante, si un modelo de información se utiliza en el contexto de una invención con la intención de resolver un problema técnico concreto proporcionando un efecto técnico, puede contribuir al carácter técnico de la invención (ver apartado G3.3.2 y apartado G3.6). También las características que especifiquen cómo se almacena el modelo (por ejemplo, mediante bases de datos relacionales) podrían suponer una contribución técnica.

Los métodos conceptuales que describen el proceso de desarrollo del software (meta métodos) normalmente no tendrán carácter técnico.

Ejemplo. Propiedad inherente a un modelo sin carácter técnico.
En un método implementado por ordenador para generar un código de programación destinado a una tarea de control, una característica que especifique la conversión de un modelo independiente de la plataforma a otro dependiente, de la cual se obtiene un código adaptado a la plataforma, no supone ninguna contribución técnica, por cuanto la tarea de control como tal no se ve afectada por ella.

La programación, en el sentido de la redacción del código, es una actividad intelectual, sin carácter técnico, en la medida en que no se utilice en el contexto de una aplicación o entorno concretos, de forma que contribuya de forma causal a la producción de un efecto técnico.

Ejemplo. Opciones de programación sin carácter técnico.

La lectura del parámetro correspondiente a un tipo de datos en un archivo como entrada para un programa de ordenador, en lugar de definir el tipo de datos directamente en el programa, constituye una mera opción de programación a la hora de redactar el código, que per se no tiene carácter técnico.

Tampoco tendrían carácter técnico las denominaciones acordadas para nombrar a los objetos, atribuidas con la intención de facilitar la inteligibilidad y la gestión del código del programa.

Definir y proporcionar un lenguaje de programación o un paradigma de programación (como por ejemplo la orientación a objetos) no resuelve *per se* un problema técnico, incluso si su semántica y sintaxis particulares facilitan al programador su tarea, ya que facilitar una tarea intelectual del programador no constituye *per se* un efecto técnico.

Cuando se valora una invención con relación a un entorno de programación, las características relativas al lenguaje de programación no contribuirán normalmente a su carácter técnico.

Ejemplo. Simplificación de la programación sin carácter técnico.

En un entorno de programación visual la provisión de unos bloques gráficos determinados es parte del lenguaje de programación y no supone contribución técnica alguna si su único efecto es facilitar la labor del programador. La disponibilidad de ciertos elementos constructivos para la programación puede permitir al programador la escritura de programas más cortos, pero no constituye un efecto técnico puesto que cualquier reducción en la longitud del programa depende en última instancia de cómo dichos elementos son utilizados por el programador.

Ejemplo. Optimización del código con carácter técnico.

El procesamiento automático del código máquina, basado en su división en cadenas de instrucciones y de operandos, seguido del reemplazo de aquellos conjuntos de instrucciones repetidos por macro instrucciones, con el fin de generar un código optimizado, con menores requisitos de memoria, constituye una contribución técnica, puesto que el efecto no depende de cómo un programador humano haga uso de dichas macro instrucciones.

Las características de un entorno de programación relativas a interfaces gráficas de usuario, como, por ejemplo, los mecanismos de visualización y entrada de datos deben ser valorados conforme se indica en los apartado G3.5 y apartado G3.5.1).

G3.7.2. Recuperación de datos, formatos y estructuras

Una estructura o formato de datos implementados por un ordenador y contenidos en un medio o en una onda electromagnética portadora tienen carácter técnico considerados en su totalidad y, por tanto, constituyen una invención en el sentido del art. 4.4 LP.

Una estructura o formato de datos contribuye al carácter técnico si tiene un uso técnico intencionado y si produce un efecto técnico cuando se utiliza conforme a dicho uso técnico. Tal efecto técnico potencial debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la actividad inventiva. Esto puede ocurrir si dicha estructura o formato es de carácter funcional, es decir, si tiene una función técnica en un sistema técnico como, por ejemplo, controlar el funcionamiento de un dispositivo de procesamiento de datos. Los datos funcionales por naturaleza comprenden o se corresponden con, las características técnicas del dispositivo. Los datos cognitivos, por otro lado, son

aquellos cuyo contenido o significado es relevante solo para un usuario humano y no contribuyen a un efecto técnico.

Ejemplos. Estructuras o formatos de datos con carácter técnico

Ejemplo 1

Un portador de registros para uso en un sistema de recuperación de imágenes las almacena en forma codificada junto con una estructura de datos, definida en términos de números de líneas y direcciones, que sirven para instruir al sistema sobre cómo acceder y decodificar cada imagen. Dicha estructura de datos se refiere a datos funcionales, definidos en términos que de manera inherente incluyen las características técnicas del sistema de recuperación de imágenes, esto es, del portador de registros y del dispositivo lector correspondiente. Por lo tanto, contribuye al carácter técnico del portador, a diferencia del contenido cognitivo de las imágenes almacenadas (por ejemplo, el rostro de una persona o un paisaje).

Ejemplo 2

Una estructura de índice utilizada para la búsqueda de un registro en una base de datos se corresponde con datos funcionales puesto que esta controla la manera en que el ordenador realiza dicha búsqueda, y por tanto tiene carácter técnico.

Ejemplo 3

En un mensaje electrónico con un encabezamiento y una sección de contenido, el primero contiene instrucciones que son automáticamente reconocidas y procesadas por el sistema de recepción del mensaje. Este procesamiento determina a su vez cómo se ensamblan y presentan los elementos del contenido al destinatario. La provisión de tales instrucciones en el encabezamiento contribuye al carácter técnico del mensaje electrónico, y tiene carácter funcional, mientras que no ocurre lo mismo con la de la sección del contenido, que es de tipo cognitivo.

Una estructura o formato de datos puede tener características que pueden no definirse como datos cognitivos pero que, en cualquier caso, no suponen una contribución técnica. Por ejemplo, la estructura de un programa de ordenador puede estar enfocada meramente a facilitar la tarea del programador, lo que no supone un efecto técnico al servicio de un fin técnico. Más aun, los modelos de datos y otros modelos de información en un nivel lógico-abstracto no tienen *per se* carácter técnico.

En la impresión 3D se fabrican objetos mediante la superposición aditiva de diferentes materiales a partir de una representación digital de la geometría del objeto. Los datos digitales se utilizan por tanto para el control de dispositivos de fabricación. Si estos definen las instrucciones para operar el dispositivo de impresión 3D, producen entonces una contribución técnica.

Ejemplo. Impresión 3D

Reivindicación 1

Medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena datos que definen tanto una representación digital de un objeto, como las instrucciones adaptadas para controlar una impresora 3D con el fin de fabricar dicho objeto mediante la representación digital, cuando dichos datos son enviados al dispositivo.

Dado que el medio de almacenamiento es un medio técnico, no cabe considerar el objeto reivindicado como excluido de patentabilidad. Asimismo, como los datos comprenden tanto la descripción digital del producto físico de la reivindicación 1 como las instrucciones para el control de la impresora 3D, cabe considerar que los datos tienen por objeto ser utilizados para controlar la impresora y fabricar el producto. Este uso técnico de los datos estaría implícito en todo el ámbito de la reivindicación, sin que tenga sentido concebir una interpretación artificial de la reivindicación, en el sentido de que abarque un uso no técnico destinado meramente a visualizar los datos. El efecto técnico de fabricación del producto que se consigue cuando se utilizan los datos es además un efecto técnico potencial a tener en cuenta a la hora de evaluar la actividad inventiva. La representación digital del producto aporta una contribución técnica en la medida en que define las características técnicas del producto fabricado.

Sin embargo, si el uso técnico de los datos no estuviese implícito en la reivindicación, el efecto técnico potencial de los datos no podría ser tenido en cuenta en la evaluación de la actividad inventiva. Este sería el caso de una redacción como la siguiente:

Reivindicación 1

Medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena datos que definen una representación digital de un objeto.

En este caso, los datos definen solo una descripción digital de un modelo 3D del objeto, que no está adaptada para la fabricación aditiva, y que sirve solo para visualizar el objeto, por ejemplo, en una herramienta CAD (Diseño Asistido por Ordenador). La representación digital podría, por ejemplo, utilizarse para otros usos como la enseñanza o la investigación. Las descripciones abstractas o los modelos no son técnicos, incluso aunque describan entidades técnicas. En estos casos, los datos no técnicos almacenados no proporcionan ninguna contribución técnica.

G3.7.3. Gestión de bases de datos y de recuperación de datos

Los sistemas de gestión de bases de datos son sistemas técnicos implementados por ordenador con el fin de realizar tareas técnicas de almacenaje y recuperación de datos, que utilizan varias estructuras de datos, para gestionarlos eficientemente. Un método implementado en un sistema de gestión de bases de datos es, por tanto, un método que utiliza medios técnicos y, por tanto, no está excluido de patentabilidad.

Las características que especifican el funcionamiento interno de la gestión de una base de datos se basan normalmente en consideraciones técnicas. Por lo tanto, dichas características contribuyen al carácter técnico de la invención y se tienen en cuenta para la evaluación de la actividad inventiva. Por ejemplo, hay consideraciones técnicas que están involucradas en la obtención de una mejora del caudal de datos del sistema y de los tiempos de respuesta, mediante el uso de varios almacenes de datos, cada uno con diferentes propiedades técnicas, como puedan ser diferentes niveles de consistencia y rendimiento.

Los sistemas de gestión de bases de datos ejecutan consultas estructuradas que describen de manera formal y precisa los datos a recuperar. Optimizar dicha ejecución con respecto a los recursos computacionales (CPU, memoria principal o disco duro) contribuye al carácter técnico de la invención, ya que incluye consideraciones técnicas relativas a un uso eficiente de un sistema informático.

Sin embargo, el mero hecho de que una característica esté implementada en un sistema de gestión de bases de datos no supone necesariamente que tenga una contribución técnica. Por ejemplo, una característica de un sistema de gestión de bases de datos para la contabilización de los costes incurridos por diferentes usuarios en el uso del sistema, no se considera que aporte contribución técnica alguna.

Las estructuras de datos, tales como los índices, tablas de resúmenes (hash) o árboles de búsqueda, habituales en la gestión de bases de datos como solución para facilitar el acceso a los datos o la ejecución de consultas estructuradas, contribuyen al carácter técnico de la invención. Estas estructuras son funcionales, dado que tienen como objetivo el control del funcionamiento de los sistemas de gestión de bases de datos, con el fin de realizar diferentes tareas técnicas. De manera inversa, las estructuras de datos definidas solamente por la información cognitiva almacenada no se considera que supongan una contribución técnica más allá del mero almacenaje de los datos.

Es preciso hacer una distinción entre la ejecución de consultas estructuradas por un sistema de gestión de una base de datos y la recuperación de información. La recuperación de información incluye la búsqueda de información en un documento, la búsqueda de documentos en sí, además de la búsqueda de metadatos que describen esos datos, como puedan ser texto, imágenes o sonidos. La consulta, en cambio, puede ser formulada por un usuario que necesita información, típicamente mediante el uso de lenguaje natural, sin un formato específico, como, por ejemplo, cuando el usuario introduce términos de búsqueda en un motor de búsqueda web para encontrar documentos relevantes o mediante la presentación de un documento de muestra para localizar documentos similares. Si el método para estimar la relevancia o las similitud se basa únicamente en consideraciones no técnicas, como, por ejemplo, el contenido cognitivo de los elementos a recuperar, reglas exclusivamente lingüísticas u otros criterios subjetivos (p.ej. elementos relevantes para amigos en una red social), entonces no se considera que exista una contribución técnica.

La traducción de consideraciones lingüísticas en un modelo matemático, con el fin de conseguir la realización automática de un análisis lingüístico por un ordenador, puede considerarse que implica, de manera implícita, consideraciones técnicas. Sin embargo, esto no es suficiente para garantizar el carácter técnico del modelo matemático, siendo necesarias consideraciones técnicas adicionales, tales como aquellas relativas al funcionamiento interno de un ordenador.

Ejemplo. Búsqueda sinónimos

Un modelo matemático para el cálculo de la probabilidad de que un término determinado adopte un significado similar a otro, basado en el análisis de la frecuencia de aparición de ambos términos en una colección de documentos, no constituye una contribución técnica *per se*, ya que se basa en consideraciones puramente lingüísticas (por ejemplo, en la suposición de que aquellos términos que están más estrechamente relacionados es más probable que aparezcan en unos mismos documentos, que otros términos con los que no hay una relación). Los resultados de las búsquedas realizadas con este método de cálculo de similitud diferirán del estado de la técnica anterior basado en otros modelos matemáticos solamente en el contenido cognitivo de la información recuperada. Esta es una diferencia no técnica sin efecto técnico. El concepto de que se consigue una “mejor búsqueda” en el contexto de una recuperación basada en similitudes tiene carácter subjetivo no técnico. En cambio, si lo que se consigue es una optimización del tiempo de consultas estructuradas, sí que existe un efecto técnico.

G3.7.4. Ejemplos de programas de ordenador patentables

Ejemplo 1

Un programa de ordenador que implementa un método para acceder de forma anónima, desde un teléfono móvil, a un servicio ofrecido en una dirección de Internet (URL) determinada, donde el usuario está identificado por un identificador fijo (MSISDN).

El método se basa en la obtención de una dirección IP temporal (IP) para el usuario y un identificador temporal (ID) asociado al identificador fijo (MSISDN) y a la dirección de Internet determinada (URL).

La conexión con la dirección de Internet (URL) determinada se establece sin transmitir el identificador fijo (MSISDN) a Internet, de manera que el usuario se identifica ante la dirección de Internet (URL) determinada con la dirección IP temporal (IP) y con su identificador temporal (ID).

En este caso, el programa de ordenador aporta un efecto técnico diferente del esperado por la interacción de software y hardware, como es el de incrementar la seguridad en las comunicaciones, ya que se evita la transmisión de la identidad real del usuario, gracias a la generación de un alias temporal, que evita que, incluso habiendo una intercepción de la transmisión, un tercero pueda hacerse con el identificativo del usuario y suplantarlo.

Ejemplo 2

Un programa de ordenador ejecutado en un dispositivo, para la detección en tiempo real de objetos en movimiento basado en visión artificial mediante la captura de imágenes en escala de grises y su procesamiento en tiempo real para extraer características que permiten identificar objetos en movimiento.

El efecto técnico conseguido por el programa en este ejemplo se refiere a la identificación de objetos y más en concreto, de aquellos en movimiento. Se trata de un efecto que va claramente más allá de la mera mayor capacidad y velocidad de procesamiento que aportan los ordenadores frente a las operaciones manuales realizadas por personas, ya que de hecho lo que se hace es emular precisamente una habilidad de estas (reconocer objetos físicos en movimiento), permitiendo a los ordenadores una función que en su caso no es obvia ni habitual.

Dependiendo de la formulación de las reivindicaciones podría incluso darse el caso de que hubiese un método matemático en la invención (por ejemplo, un algoritmo de reconocimiento de imágenes o del movimiento) que ya de por sí aportase un efecto técnico.

Ejemplo 3

Un programa ejecutado en un procesador de imagen transforma la señal de video de una máquina para la fabricación de tubos de conducción de gas, que comprende una cámara que genera una señal de video indicativa de la imagen que incorpora un área luminosa y un pre-arco producido en el campo visual, en un modelo de distribución de luminancia y mediante una unidad de inferencia es posible establecer una condición de soldadura defectuosa basada en dicho modelo de distribución.

Este ejemplo ilustra cómo el programa permite identificar una característica física de un objeto (un defecto en su estructura, como es una soldadura defectuosa). Dicha identificación constituye un efecto técnico que claramente va más allá de los efectos convencionales esperables de la mera interacción entre software y hardware.

Ejemplo 4

Programa de análisis de secuencias dinámicas de instrucciones software, que son almacenadas en una memoria conforme son generadas por un programa ejecutor de las instrucciones. El programa asocia un contador a la dirección de inicio de cada secuencia, de forma que cuando la memoria se llena, el contador de cada una de las direcciones de inicio se incrementa. Cuando el contador de una secuencia supera un umbral, su dirección de inicio se compara con las de las otras secuencias posteriores almacenadas en la memoria. Si se verifica que la dirección se repite tras un grupo de secuencias consecutivas, se considera que la unión de la secuencia analizada más el mencionado grupo de secuencias consecutivas es una secuencia cíclica, y se almacena en una memoria caché.

Esta invención aporta los efectos técnicos de analizar secuencias dinámicas y de acelerar la ejecución de instrucciones, ya que se consigue identificar secuencias cíclicas y almacenarlas en memoria caché (pensada para permitir el acceso más rápido a contenidos o instrucciones demandados con más frecuencia que el resto). Por tanto, estamos ante efectos técnicos que van más allá de la mera comparación

de valores estáticos en una tabla, consiguiendo un análisis dinámico, de secuencias variables en el tiempo, y una mejora de un parámetro físico, como es el tiempo de ejecución de un software.

Ejemplo 5

Procesador a alta velocidad y su método de utilización que incluye:

- una CPU que tiene una memoria caché primaria;

- una memoria caché secundaria dispuesta a un nivel jerárquico inferior al de la CPU, esta memoria caché secundaria tiene una primera MPU (unidad micro procesadora o Micro Processing Unit);

- y una pluralidad de memorias principales conectadas a la memoria caché secundaria y dispuestas en paralelo entre sí.

Cada una de las memorias principales tiene una memoria caché terciaria provista de una segunda MPU; la primera MPU y cada una de las segundas MPUs tienen una función lógica caché y una función procesadora, por lo que es posible el procesado simultáneo distribuido sin necesidad de modificar el tipo de programación, que puede ser el habitual de una CPU, ya que las MPU se gobiernan mediante instrucciones preseleccionadas (prefetch) por la CPU, en lugar de tener que recurrir a un lenguaje de multiprogramación.

En este caso se estaría ante un método implementado por ordenador que poseería carácter técnico al recurrir a medios técnicos (CPU, memorias caché, MPU), independientemente de que haya un efecto técnico adicional, como es el conseguir un procesado simultáneo sin necesidad de recurrir a un tipo de programación ad hoc para sistemas con múltiples procesadores.

G3.7.5. Ejemplos de programas de ordenador no patentables

Ejemplo 1

Programa informático que comprueba y, en su caso, corrige la ortografía de un texto.

Se considera que no hay un efecto técnico más allá de la automatización de una actividad de carácter intelectual, siendo dicha automatización un efecto normal y esperable de un programa. Esto es, una persona podría hacer la misma tarea, pero más lentamente, de forma que el programa solo aporta una mayor rapidez, pero ningún otro efecto técnico diferente de la automatización.

Ejemplo 2

Un programa de ordenador que ejecuta un algoritmo de inteligencia artificial para clasificar un conjunto de n-tuplas en varios grupos.

El programa ejecuta meramente un algoritmo matemático, sin un efecto técnico adicional más allá del hecho de su automatización, por lo que no aporta un efecto técnico adicional más allá de los comunes a todos los programas de ordenador.

G4. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

Art. 5 LP

La ley establece una serie de supuestos de tipos de invenciones que, por distintos motivos, se consideran no patentables. Estos supuestos constituyen las denominadas excepciones de patentabilidad, que son las siguientes:

1. Las invenciones cuya explotación comercial sea **contraria al orden público** o a las buenas costumbres (ver apartado G4.1)

2. Las **variedades vegetales y las razas animales** (ver apartado G4.2).

3. Los **procedimientos esencialmente biológicos** de obtención de vegetales o de animales (ver apartado G4.3).

4. Los **métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico** del cuerpo humano o animal, y los **métodos de diagnóstico** aplicados al cuerpo humano o animal (ver apartado G4.4).

5. El **cuerpo humano** en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo (incluyendo las células germinales), así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen (ver considerando número 16 de la Directiva 98/44/CE). Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, que sea susceptible de aplicación industrial, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. Las razones por las cuales dicho elemento no se excluye *a priori* de la patentabilidad se pueden resumir en que es el resultado de procedimientos técnicos que lo han identificado, purificado, caracterizado y multiplicado fuera del cuerpo humano, técnicas que sólo el ser humano es capaz de desarrollar y que no se presentan espontáneamente en la naturaleza (considerando número 21 de la Directiva 98/44/CE).

6. Una mera **secuencia de ácido desoxirribonucleico** (ADN) sin indicación de función biológica alguna. Sin embargo, una secuencia parcial o total de un gen podrá ser patentable siempre que su aplicación industrial figure explícitamente en la solicitud de patente. En caso contrario se considerará un mero descubrimiento en el sentido del art. 4.4 a) de la Ley (ver apartado G.5.5).

G4.1. INVENCIONES CUYA EXPLOTACIÓN COMERCIAL SEA CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

Art. 5.1 LP

El propósito de esta excepción es denegar la protección de invenciones que puedan inducir al desorden público, conductas criminales o, en general, a un comportamiento ofensivo y repudiable. Aunque esta es una excepción de aplicación general, en el campo de la biotecnología tiene una especial importancia por el hecho de que las invenciones tienen por objeto materia viva, cuyo origen puede ser humano o animal, vegetal o de microorganismos. Por ello, la ley incluye una lista no exhaustiva de invenciones no patentables:

a) **Procedimientos de clonación de seres humanos**. Abarcan cualquier tipo de procedimiento, incluidas las técnicas de escisión de embriones, que tenga por objetivo crear un ser humano dotado de la misma información genética nuclear que otro ser humano vivo o fallecido (considerando número 41 de la Directiva 98/44/CE).

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

c) **Uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales**. Esta exclusión no afecta a aquellas invenciones con fines terapéuticos o de diagnóstico que se aplican al embrión y que le son útiles (considerando número 42 de la Directiva 98/44/CE).

d) **Procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos**. La utilidad médica sustancial en este caso, se refiere a cualquier beneficio en el ámbito de la investigación, prevención, diagnóstico o terapia del hombre o del animal (considerando número 45 de la Directiva 98/44/CE).

Aunque en general, en las invenciones relativas a *screening* (cribado) de medicamentos potenciales para una determinada enfermedad, en las reivindicaciones se indica que los test llevados a cabo se realizan en animales de experimentación, y se excluye el uso de los seres humanos en dichos test, en algunos casos, de las reivindicaciones puede deducirse, a la vista de la descripción, que se trata de un ensayo clínico de un medicamento experimental que se realiza en humanos. A menos

que haya una evidencia de lo contrario, se asumirá que dichos ensayos clínicos se han realizado bajo estrictas condiciones y que se han realizado con el consentimiento informado de los pacientes. En estos casos, no se considera como una excepción de patentabilidad en el sentido del art. 5.1 de la LP.

El hecho de que la explotación de una invención esté prohibida por la Ley u otra norma no implica automáticamente que esta sea contraria al orden público o la moralidad, ya que puede ocurrir que sí sea posible su exportación a aquellos países en los que su uso no esté prohibido.

G4.2. VARIEDADES VEGETALES Y RAZAS ANIMALES

Art. 5.2 LP

Las variedades vegetales y las razas animales quedan totalmente excluidas de patentabilidad.

Según el convenio UPOV (artículo 1 (vi) del Convenio UPOV de 1991) se entiende por "variedad vegetal" cualquier agrupación de plantas dentro de un único taxón botánico del rango taxonómico más bajo conocido, cuya agrupación, independientemente de que se cumplan plenamente las condiciones para la concesión de la protección de las obtenciones vegetales, puede ser:

a) definida por la expresión de los caracteres resultantes de un único genotipo o de una combinación de genotipos determinados,
b) distinguida de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de al menos uno de dichos caracteres, y
c) considerada como una unidad en lo que respecta a su capacidad para reproducirse sin cambios.

Una agrupación vegetal solamente quedará excluida de patentabilidad si se ajusta a la definición anterior de variedad vegetal.

Aunque en la LP se excluyen de patentabilidad las variedades vegetales y las razas animales, sí se permite la protección de vegetales o animales mediante patente cuando "la viabilidad técnica de la invención no se limite a una variedad vegetal o a una raza animal determinada". Es decir, no se concederá una patente si la materia reivindicada se dirige a una o varias variedades vegetales específicas. Esto significa

que una invención estará excluida de patentabilidad aunque consista en un gran número de variedades, incluso si hay cientos de ellas y sólo será admisible (patentable) si el objeto de la invención comprende al menos una forma de realización que no constituya una variedad vegetal.

En resumen, las plantas son patentables si:

- el grupo de plantas no es una variedad
- la invención puede utilizarse para obtener más de una variedad vegetal concreta
- no se mencionan variedades vegetales individuales en la reivindicación
- las plantas no se obtienen exclusivamente mediante un procedimiento esencialmente biológico

En conclusión, una reivindicación relativa a plantas es patentable si no reivindica individualmente variedades vegetales, aunque puede englobar variedades.

Asimismo, quedan excluidos de patentabilidad las plantas y animales **obtenidos exclusivamente mediante métodos esencialmente biológicos** (ver apartado G4.3.1). Sin embargo, si la invención se refiere a plantas o animales que no se obtienen exclusivamente mediante un procedimiento esencialmente biológico, y si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o raza animal concreta, la invención es patentable.

El hecho de que queden excluidas **totalmente** de patentabilidad las variedades vegetales, implica que la excepción se aplica independientemente del método mediante el cual se han obtenido, bien sea mediante técnicas de ingeniería genética o mediante técnicas tradicionales de cultivo o de mejora vegetal, como el cruce y selección. Esto implica que las variedades vegetales que contienen genes introducidos a las plantas parentales mediante recombinación genética, no son patentables.

Por otra parte, una invención cuyo objeto es un procedimiento para la obtención de una variedad vegetal (o de variedades vegetales), que no sea exclusivamente biológico, no está excluido *a priori* de patentabilidad por el mero hecho de que el producto resultante constituya o pueda constituir una variedad vegetal. Sin embargo, la protección concedida a dicho procedimiento no se extiende al producto directamente obtenido (la variedad vegetal).

G4.3. PROCEDIMIENTOS ESENCIALMENTE BIOLÓGICOS DE OBTENCIÓN DE VEGETALES O DE ANIMALES

Art. 5.3 LP

Se incluyen bajo esta definición aquellos procedimientos que consisten íntegramente en fenómenos naturales como el cruce y la selección.

De esta forma, un procedimiento para la obtención de plantas o animales basado en el cruce sexual de la totalidad de su genoma y la consiguiente selección de las plantas o animales obtenidos no es patentable por ser considerado un procedimiento esencialmente biológico, incluso si dicho procedimiento implica etapas técnicas de preparación de la planta o el animal, o de tratamiento posterior, antes o después de las etapas de cruce y selección. Es decir, procesos en los que los rasgos de la planta resultante de un cruzamiento dependen del fenómeno natural de la meiosis, o procesos que implícita o explícitamente, incluyen un cruzamiento sexual y el consiguiente proceso de selección, no son patentables.

Por ejemplo, un método de cruzamiento o de reproducción selectiva de animales o plantas que únicamente implica la selección de individuos (que posean unas determinadas características) para la reproducción y la unión de los mismos (bien mediante reproducción natural o bien mediante la fusión de sus gametos en un laboratorio) se considera un procedimiento esencialmente biológico y, por lo tanto, no patentable. La autofecundación de una planta transgénica también está excluida de patentabilidad, puesto que la autofecundación, al igual que el cruzamiento, implica el cruce sexual de la totalidad del genoma. Estos procedimientos se consideran esencialmente biológicos, incluso si incluyen una etapa técnica, como por ejemplo el uso de marcadores genéticos para la selección de los progenitores o de la progenie. Aunque las etapas técnicas *per se* (en este caso sería el uso de marcadores genéticos para la selección de los progenitores o de la progenie) sí son patentables, estas no se tienen en cuenta para determinar si el procedimiento entra o no dentro de la exclusión de patentabilidad.

Sin embargo, si un proceso de cruce y selección sexual incluye dentro de él un paso adicional de naturaleza técnica, que por sí mismo introduce un rasgo en el genoma o modifica un rasgo en el genoma de la planta producida, de modo que la introducción o modificación de ese rasgo no es el resultado de la mezcla de los genes de las plantas elegidas para el cruce sexual, entonces dicho proceso no está excluido de patentabilidad si no que supone una invención **potencialmente patentable**.

Las técnicas de ingeniería genética aplicadas a las plantas, que difieren esencialmente de las técnicas de cultivo convencionales ya que consisten principalmente en la inserción y/o modificación intencionada de uno o más genes en una planta, son patentables. Sin embargo, en estos casos las reivindicaciones no deben incluir, explícita o implícitamente, el procedimiento de cruce y selección sexual.

Ejemplo. Procedimiento patentable

Procedimiento de producción de melones sin semillas (triploides) que consiste en la polinización de flores femeninas estériles de una planta triploide (incapaz de llevar a cabo una meiosis con éxito) con polen de la planta polinizadora diploide.

Este procedimiento es patentable porque no se produce un cruce sexual de los dos genomas enteros de las plantas (que implicaría la meiosis y la fecundación) ni la posterior selección de las plantas, por lo que no es un procedimiento esencialmente biológico y, por tanto, no está excluido de patentabilidad.

Un proceso de tratamiento de una planta o un animal para mejorar sus propiedades o su rendimiento o para promover o suprimir su crecimiento, por ejemplo, un método de poda de un árbol, no sería un proceso esencialmente biológico para la producción de plantas o animales, ya que no se basa en el cruce sexual de genomas enteros y la posterior selección de plantas o animales. Esto también se aplica a un método de tratamiento de una planta caracterizado por la aplicación de una sustancia estimulante del crecimiento o una radiación. El tratamiento del suelo por medios técnicos para suprimir o promover el crecimiento de las plantas tampoco está excluido de patentabilidad.

Las reivindicaciones de los métodos de obtención de plantas o animales que omiten una referencia explícita a una etapa de cruce o de selección, pero en las que dicha etapa es una característica esencial, carecerán de claridad y de base en la descripción.

Ejemplos. Procedimientos esencialmente biológicos excluidos de patentabilidad

- Método para la producción de plantas que tienen el rasgo X que comprende el cruce de plantas A y B y la selección de la progenie que tiene el marcador X.
- Uso de una planta (que puede ser transgénica o no) para generar otras plantas mediante cruce y selección.
- Utilización de un animal (que puede ser transgénico o no) para la cría.
- Introgresión de un gen X (que puede ser transgénico o no) en una planta, es decir, introducirlo en el genoma mediante cruce y selección.
- Métodos de mejora vegetal por cruce de genomas completos y selección de plantas que comprenden la etapa de rescate de embriones.

Ejemplos. Procedimientos no excluidos de patentabilidad

- Método para producir una planta (que puede ser transgénica o no) que tenga el rasgo X que comprende la introducción por transformación de un vector que comprenda la secuencia de la SEQ ID NO: 1.
- Método para seleccionar animales que tengan el fenotipo Y mediante la búsqueda de la presencia de un marcador que tenga la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 1.
- Uso del ácido nucleico de la SEQ ID NO: 1 para seleccionar una planta que tenga el rasgo X.

G4.3.1. Plantas y animales obtenidos mediante procedimientos esencialmente biológicos

La excepción de patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos se extiende a las plantas y los animales obtenidos **exclusivamente** mediante un procedimiento esencialmente biológico. El término "exclusivamente" se utiliza aquí para indicar que una planta o un animal originado por un procedimiento técnico o

caracterizado por una intervención técnica en el genoma no está afectado por la exclusión de patentabilidad, incluso si además se aplica un método no técnico (cruce y selección) en su obtención. Del mismo modo, son patentables las plantas o animales producidos mediante un proceso técnico que modifica las características genéticas de la planta o el animal.

Para determinar si una planta o un animal se ha obtenido por medios exclusivamente biológicos hay que examinar si en el organismo reivindicado existe un cambio en una característica heredable que sea el resultado de un procedimiento técnico que exceda el mero cruce y selección. Ejemplos de procedimientos técnicos son la mutación dirigida (por ejemplo, con CRISPR/Cas), la mutagénesis aleatoria, y la mutación inducida por rayos UV. Así, las plantas transgénicas y los mutantes inducidos técnicamente son patentables, mientras que los productos de la cría convencional no lo son.

Si el objeto de una invención es una planta o un animal cuya característica técnica esencial puede ser el resultado de una invención técnica o de un procedimiento esencialmente biológico, será necesario limitar el objeto de las reivindicaciones al producto obtenido técnicamente, siempre que esté en la solicitud tal y como fue inicialmente presentada. La limitación es necesaria en estos casos, incluso si en la descripción sólo se menciona un método técnico y no menciona el uso de un procedimiento esencialmente biológico. Si, por el contrario, la característica en cuestión, de manera inequívoca, sólo puede obtenerse mediante una intervención técnica, por ejemplo, un transgén, no es necesario limitar el objeto de la invención.

Ejemplo. Planta/animal obtenida/o por procedimiento técnico patentable

Se reivindica una planta o un animal cuya característica técnica esencial puede ser resultado tanto de una mutagénesis dirigida (procedimiento técnico) como de una mutación natural que da lugar al alelo de interés.

En este caso habría que limitar las reivindicaciones a la planta o animal que presenta la característica técnica esencial obtenida por mutagénesis dirigida.

Quedan fuera del contexto de las excepciones de la LP los productos vegetales que no son material de propagación, como la harina, los azúcares o los ácidos grasos, que deben considerarse únicamente sobre la base de sus propiedades químicas. Por lo

tanto, siempre que se cumplan los requisitos generales de patentabilidad, no será relevante, ni se tendrá en cuenta, si la materia (por ejemplo, una molécula de azúcar) se aísla de una planta obtenida mediante un procedimiento esencialmente biológico o si se produce en un laboratorio.

Ejemplos. Plantas obtenidas exclusivamente mediante un procedimiento esencialmente biológico excluido de patentabilidad.

- Una planta producida por introgresión del gen A, es decir, introduciéndolo en el genoma mediante cruce y selección.

- Una planta producida exclusivamente mediante cruce y selección, en la que se utilizan marcadores moleculares para ayudar al proceso de selección.

-Una parte de la planta obtenida exclusivamente mediante un proceso esencialmente biológico que es material de propagación, por ejemplo, una semilla o un embrión de planta.

-Una planta de pimiento cultivada que expresa una enzima AHAS mutante.

Ejemplos. Materia no excluida de patentabilidad

- Un mutante de una planta portadora de un intercambio heredable en una secuencia de nucleótidos efectuado por medios técnicos, por ejemplo, mutagénesis UV o CRISPR/Cas, con la condición de que la planta no se obtenga exclusivamente mediante un procedimiento esencialmente biológico.

- Una planta transgénica portadora del transgén X.

- Progenie de un mutante (en la que el mutante no se produce exclusivamente mediante un procedimiento esencialmente biológico) o una planta transgénica que lleva la mutación/el transgén.

- Una semilla de una planta de tipo salvaje cubierta con una sustancia química que inhibe el crecimiento de los hongos.

- Harina o aceite producidos a partir de la planta X (incluso si de la descripción se desprende que dicha planta se ha obtenido exclusivamente mediante un método esencialmente biológico).

G4.3.2. Procedimientos microbiológicos

Art. 4.3 LP

La ley establece que la excepción de patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos, no afecta a la patentabilidad de los procedimientos microbiológicos ni de los productos obtenidos por dichos procedimientos y define el procedimiento microbiológico como "*cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica*". Por lo tanto, se interpreta que un procedimiento microbiológico puede ser también aquél que incluye etapas microbiológicas y no microbiológicas.

También son patentables los productos de un procedimiento microbiológico, incluidos los microorganismos *per se*. El término "microorganismo" incluye las bacterias y otros organismos unicelulares cuyas dimensiones están por debajo de los límites de la visión, que pueden ser propagados y manipulados en un laboratorio, incluyendo plásmidos, virus, hongos unicelulares (incluidas las levaduras), algas, protozoos, y, además, células vegetales y animales, incluyendo las células humanas. En este sentido, las células vegetales o animales aisladas o los cultivos de células vegetales o

animales *in vitro* se tratan como microorganismos, ya que las células son comparables a los organismos unicelulares.

Hay que tener en cuenta que las reivindicaciones de producto para variedades vegetales o razas animales no pueden admitirse, aunque la variedad o la raza se produzca mediante un proceso microbiológico, ya que la excepción a la patentabilidad se aplica a las variedades vegetales y razas animales independientemente de la forma en que se produzcan (ver apartado G4.2).

En el caso particular de las plantas, también hay que tener en cuenta que las células y los tejidos vegetales suelen ser totipotentes, siendo capaces de regenerar la planta completa. Esto implica que, aunque las células vegetales o los cultivos de células vegetales pueden considerarse el producto de un procedimiento microbiológico, el material vegetal capaz de propagar la planta completa queda excluido de patentabilidad si la planta de la que procede el material se ha producido exclusivamente mediante un proceso esencialmente biológico.

G4.3.3. Reproducibilidad

En el caso de la materia biológica, para que sea patentable debe ser posible que una persona experta en la materia pueda reproducir la invención de forma que la materia obtenida tenga exactamente las mismas características que la materia reivindicada. En este caso, la reproducibilidad sólo está asegurada mediante:

(i) El depósito de la materia biológica (en una institución reconocida legalmente para ello por el Tratado de Budapest del 28 de abril de 1977) que garantiza la posibilidad de poder obtener una muestra de la materia biológica (semillas, cepas microbiológicas) y poder reproducir la invención partiendo de la misma. Por ejemplo, si un nuevo rasgo o característica se debe a un único transgén, la persona experta en la materia puede reproducir la invención a partir de la materia depositada. Si, por el contrario, el rasgo reivindicado depende de un gran número de *loci* estructuralmente indefinidos en el genoma, éstos se segregarán en las siguientes generaciones y será una carga excesiva reproducir la invención a partir de la muestra depositada; y

(ii) Describiendo en la solicitud la secuencia del gen responsable de la característica reivindicada junto con el modo de reproducir la introducción de

dicha característica mediante medios técnicos como alterar la secuencia en un organismo diana (por ejemplo, mediante CRISPR-Cas).

Para más información sobre el procedimiento a seguir a la hora de solicitar una patente relativa a materia biológica, ver el apartado F4.7

G4.4. LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O TERAPÉUTICO DEL CUERPO HUMANO O ANIMAL Y LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO APLICADOS AL CUERPO HUMANO O ANIMAL

Art. 5.4 LP

La LP no permite patentar los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Sin embargo, sí se contempla la patentabilidad tanto de los productos (sustancias o composiciones) utilizados en estos métodos como de los aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

Hay que tener en cuenta que, para ser excluido de la patentabilidad, un tratamiento o método de diagnóstico debe ser **practicado en el cuerpo humano o animal vivos**. Por lo tanto, un tratamiento o método de diagnóstico practicado en un cuerpo humano o animal muerto no quedaría excluido de la patentabilidad.

Las excepciones aquí previstas no abarcan los **métodos de tratamiento no terapéutico** de seres humanos o animales vivos (por ejemplo, el tratamiento de una oveja para favorecer su crecimiento, mejorar la calidad o aumentar la producción de la lana) u otros métodos de medición o registro de ciertas características del cuerpo humano o animal son patentables, siempre que dichos métodos sean de carácter técnico. Por ejemplo, una solicitud que contenga reivindicaciones dirigidas al tratamiento puramente cosmético de un ser humano mediante la administración de un producto químico se considera patentable. Sin embargo, un tratamiento cosmético que implique una cirugía o una terapia no sería patentable (ver apartado G4.4.1. y apartado G4.4.2.).

Ejemplo. Fabricación de prótesis o miembros artificiales.

Método de fabricación de plantillas para corregir la postura

Método de fabricación de un miembro artificial.

En ambos casos, la toma de la huella de la planta del pie o el moldeado del muñón sobre el que se coloca un miembro artificial no tiene, evidentemente, carácter quirúrgico. Además, tanto las plantillas como el miembro artificial se fabrican fuera del cuerpo.

Sin embargo, un método de fabricación de una endoprótesis que requiera un paso quirúrgico para tomar medidas, aunque la prótesis se fabrique fuera del cuerpo, quedaría excluido de patentabilidad.

La limitación de este artículo se refiere únicamente a los métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal que impliquen cirugía o terapia y los métodos de diagnóstico **practicados sobre el cuerpo humano o animal**. Sin embargo, los métodos de tratamiento de tejidos o fluidos corporales una vez que han sido extraídos del cuerpo humano o animal no están excluidos de patentabilidad siempre que dichos tejidos o fluidos no se devuelvan de nuevo al cuerpo.

Ejemplo. Tratamiento de la sangre

El tratamiento de la sangre para su almacenamiento en un banco de sangre o la realización de pruebas de diagnóstico sobre muestras de sangre no están excluidos de patentabilidad.

Sí lo está, por el contrario, un tratamiento de la sangre mediante diálisis y su posterior devolución al cuerpo.

En contraposición a lo que ocurre con las materias afectadas por el art. 4.4 LP (descubrimientos, teorías científicas, planes, etc.) que solo son excluidas cuando se reivindican como tales, para aplicar las excepciones del art. 5.4 LP es suficiente con que el método reivindicado incluya una sola etapa que defina una actividad física o una acción realizada sobre el cuerpo humano o animal que constituya por sí misma un

método de tratamiento quirúrgico o terapéutico, aunque el resto de las etapas no estén excluidas de patentabilidad.

Por otra parte, la excepción prevista en este artículo tampoco se extiende a los **nuevos productos**, en particular a las **sustancias o composiciones**, para su uso en estos métodos de tratamiento o diagnóstico. En el caso de que dicha sustancia o composición ya sea conocida, la novedad (ficticia) puede derivarse de un nuevo uso médico.

Art. 6.4 LP

Una sustancia o composición conocida puede seguir siendo patentada para su uso en un método quirúrgico, terapéutico y/o de diagnóstico si la sustancia o composición conocida no ha sido divulgada previamente para su uso en dicho método ("primer uso médico").

Art. 6.5 LP

Además, si la sustancia o composición conocida fue divulgada previamente para su uso en métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico practicados en el cuerpo humano o animal, aún puede obtenerse una patente para cualquier segundo o ulterior uso de la sustancia en estos métodos, siempre que dicho uso sea nuevo e inventivo ("segundo uso médico o uso médico ulterior").

Las condiciones específicas de este tipo de reivindicaciones de “primer uso médico” y de “segundo uso médico o uso médico ulterior”, se detallan en el apartado G7.6.

La materia de la descripción que se considere una excepción a la patentabilidad debe suprimirse, reformularse de modo que no entre dentro de las excepciones a la patentabilidad o señalarse de forma explícita como no conforme a la invención reivindicada (ver apartado F.5.3.1 (c)).

G4.4.1. Métodos de tratamiento quirúrgico

Un **método de tratamiento quirúrgico** se define como el tratamiento del cuerpo mediante una operación o manipulación. Este término abarca tanto las intervenciones realizadas en la estructura de un organismo mediante procedimientos conservadores ("cerrados, no invasivos" o “cirugía cerrada”), como la recolocación, alineación de fracturas de huesos o reducción de luxaciones articulares, o mediante procedimientos operativos (invasivos) utilizando instrumentos, así como la cirugía dental.

Hay que subrayar que el término “método de tratamiento quirúrgico” empleado en la LP no debe interpretarse como limitado a los métodos quirúrgicos que persiguen una finalidad terapéutica. El término “quirúrgico” define la naturaleza del tratamiento y no tanto su propósito. Así, por ejemplo, un método de tratamiento quirúrgico con fines cosméticos o para la transferencia de embriones queda excluido de la patentabilidad, al igual que un tratamiento quirúrgico con fines terapéuticos.

Para determinar si un método quirúrgico entra o no en la exclusión de patentabilidad, se tendrá que analizar si es una intervención física en el cuerpo que requiera de conocimientos médicos profesionales para ser llevadas a cabo y que implican un riesgo sustancial para la salud, incluso cuando se llevan a cabo con la atención y los conocimientos profesionales necesarios. Ejemplos de tratamientos excluidos por cirugía son la inyección de un agente de contraste en el corazón, el cateterismo y la endoscopia.

No se excluyen de patentabilidad las técnicas invasivas de carácter rutinario que se realizan en partes del cuerpo no críticas y que generalmente se llevan a cabo en un entorno comercial no médico. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, los tatuajes, los piercings, la depilación por radiación óptica y la microabrasión de la piel.

Consideraciones similares se aplican a las intervenciones rutinarias en el ámbito médico. Así, los métodos que sólo implican una intervención menor y sin riesgos sustanciales para la salud, cuando se llevan a cabo con el cuidado y la destreza necesarios, no están excluidos de patentabilidad. Un ejemplo es un método de retracción del surco de un diente que utiliza una pasta y un capuchón para preparar una impresión del diente para fabricar una corona dental; el posible daño se limita al epitelio superficial, los únicos riesgos son la hemorragia y la inflamación superficiales que se curan rápidamente y la formación específica necesaria para realizar el método es mínima.

Sin embargo, los conocimientos médicos necesarios y el riesgo para la salud que conlleva no son los únicos criterios que pueden utilizarse para determinar si un método reivindicado que implique una intervención física en el cuerpo humano o animal constituye realmente un "tratamiento quirúrgico" en el sentido del art. 5.4 LP, sino que hay que analizar también otros criterios, como el grado de invasividad o la complejidad de la operación realizada.

Hay que tener en cuenta que un método entrará dentro de la exclusión de patentabilidad por considerarse un método quirúrgico si comprende una etapa que

implica una intervención física sobre el cuerpo humano o animal que constituya por sí misma un método quirúrgico. Habrá casos en que dicha etapa pueda eliminarse u omitirse siempre que esta no forme parte esencial del método reivindicado, por ejemplo, cuando la etapa que constituye un método quirúrgico sea una etapa previa al método de la invención. Esto puede ocurrir cuando es necesaria una etapa de extracción de muestras del paciente pero dicha etapa no forma parte del propio método, que se realiza sobre la muestra aislada.

Si una reivindicación define un método de tratamiento quirúrgico excluido de patentabilidad, dicha excepción también se aplica a la reivindicación correspondiente dirigida a un método quirúrgico asistido por ordenador. En otras palabras, los métodos de tratamiento quirúrgicos para los que no se pueden conceder patentes no evitan la exclusión por la mera asistencia informática.

G4.4.2. Métodos de tratamiento terapéutico

Se consideran métodos de tratamiento terapéutico aquellos métodos que sirven para curar o para mitigar los síntomas de una enfermedad, así como los métodos profilácticos como, por ejemplo, los métodos de vacunación, o la eliminación de la placa dental.

Un método de tratamiento terapéutico tiene por objeto hacer que el cuerpo pase de un estado patológico a su estado normal y saludable o prevenir un estado patológico. Cuando un método está dirigido al tratamiento de un cuerpo humano o animal que se encuentra en un estado normal y saludable y que, aunque esté sujeto a algunas molestias, no es probable que desarrolle un estado patológico debido a dichas molestias, el proporcionar alivio a las mismas no es necesariamente un método de tratamiento terapéutico. Por ejemplo, enfriar a un animal sometido a condiciones climáticas calurosas, no cura ni disminuye los síntomas de ningún trastorno o mal funcionamiento del cuerpo del animal, ni reduce la posibilidad de contraer ningún trastorno o mal funcionamiento, ya que normalmente no se produciría ningún trastorno o mal funcionamiento si no se enfriara al animal.

Un método con fines terapéuticos que se refiera al funcionamiento de un aparato asociado a un cuerpo humano o animal no está excluido de patentabilidad si no existe ninguna relación funcional entre los pasos relacionados con el aparato y el efecto terapéutico del aparato en el cuerpo.

Si una reivindicación define un método de tratamiento terapéutico que está excluido de patentabilidad, esta exclusión también se aplica a la reivindicación correspondiente dirigida a un método terapéutico implementado por ordenador.

Al igual que en el caso de los métodos de tratamiento quirúrgico, un método entrará dentro de la exclusión de patentabilidad por considerarse un método de tratamiento terapéutico si comprende al menos una etapa que constituya por sí misma un método de tratamiento terapéutico. Habrá casos en que dicha etapa pueda eliminarse u omitirse siempre que no forme parte esencial del método reivindicado.

G4.4.3. Métodos de diagnóstico

En general, se entiende por diagnóstico la determinación de la naturaleza de una condición médica (o veterinaria), por medio, habitualmente, de la investigación de una historia clínica, de la etiología, de los síntomas y aplicando las pruebas adecuadas. Sin embargo, el art. 5.4 LP únicamente se refiere a la exclusión de patentabilidad de los métodos de diagnóstico **practicados sobre el cuerpo humano o animal**.

La determinación del estado físico general de un individuo no se considera diagnóstico si no se pretende **identificar o descubrir la existencia de una patología**. Además, hay que tener en cuenta que no se consideran como métodos de diagnóstico aquellos métodos en los que sólo se obtienen resultados intermedios que no permiten decidir directamente cuál debe ser el tratamiento médico a seguir. En consecuencia, los métodos para la mera obtención de información (datos, medidas físicas) del cuerpo humano o animal vivo (por ejemplo, las investigaciones con rayos X, los estudios de resonancia magnética y las mediciones de la presión arterial) no están excluidos de la patentabilidad.

Para determinar si un método es un **método de diagnóstico** en el sentido de la LP y por tanto no patentable, primero hay que determinar si todas las etapas necesarias están incluidas en la reivindicación. La reivindicación debe incluir etapas referentes a las siguientes fases:

i. **Fase de examen y obtención** de datos.

ii. **Comparación de los datos** obtenidos con los valores estándar.

iii. **Detección de cualquier desviación significativa** de la norma (un síntoma).

iv. **Atribución** de dicha desviación **a un determinado cuadro clínico**. Esta es la fase deductiva de decisión médica o veterinaria (diagnosis con propósito curativo en sentido estricto). Es decir, es la determinación de una condición médica o veterinaria con la intención de identificar o descubrir una patología, no siendo necesaria la identificación de la enfermedad subyacente.

Si hay etapas que pertenecen a las fases anteriores que no están en las reivindicaciones y son esenciales para la definición de la invención, deben incluirse en la reivindicación independiente. Algunas etapas pueden considerarse implícitas como, por ejemplo, la comparación de los valores obtenidos con los valores estándar. En la práctica, si el método incluye el primer paso de obtención de medidas y el último paso deductivo, entonces los pasos intermedios pueden considerarse implícitos.

El método será excluido si **todas las etapas de carácter técnico** que pertenecen a las fases anteriores (i) a (iii) satisfacen el criterio de **"practicadas sobre el cuerpo humano o animal".** En la práctica, en la mayoría de los casos la primera fase, **de examen y obtención de datos**, es la única que tiene carácter técnico y que está relacionada con el criterio "practicado sobre el cuerpo humano o animal". En esta etapa hay que tener en cuenta si es necesaria la presencia del cuerpo humano o animal, independientemente del tipo o el grado de interacción con él, ya que, aunque no se dé una interacción física con el mismo, la necesidad de su presencia hace que dicha etapa se considere como realizada sobre el cuerpo humano o animal y por lo tanto, entraría en la exclusión de patentabilidad. Cabe señalar que no es necesario que un médico o veterinario participe en el procedimiento, ya sea estando presente o asumiendo la responsabilidad general del mismo.

Normalmente, aunque se cumpla que el método reivindicado conste de las 4 fases necesarias para la identificación de un cuadro médico, si dicho método se realiza sobre una muestra biológica aislada, no formando parte del mismo la etapa de obtención de la muestra, como todas las etapas se realizan *in vitro*, el método de diagnóstico reivindicado no entraría en la exclusión de patentabilidad del art. 5.4 LP.

Para determinar si un método es de diagnóstico, únicamente se tendrán en cuenta los pasos que describan las fases (i) a (iv), y no se tomarán en consideración las etapas adicionales, preparatorias o intermedias, aunque estén incluidas en el método reivindicado. Por ejemplo, los pasos preparatorios que se refieren al ajuste o la preparación del aparato con el que se realizará la recogida de datos pueden estar incluidos en una reivindicación de método. Sin embargo, estas características

adicionales no forman parte de ninguna de las fases (i) a (iii), que son esenciales para realizar el diagnóstico.

Del mismo modo, el procesamiento de datos mediante un aparato automatizado no forma parte realmente de la fase de examen que implica la obtención de datos, sino que resulta de una etapa posterior, intermedia entre la recogida de datos y la comparación de los datos recogidos con los valores estándar. Por lo tanto, la cuestión de si estos pasos adicionales son o no de naturaleza técnica y si se practican en el cuerpo humano o animal es irrelevante para la evaluación de si un método reivindicado es un método de diagnóstico que entra en la excepción de patentabilidad del art. 5.4 LP.

Las reivindicaciones relativas a métodos de diagnóstico pueden estar redactadas de distintas formas como por ejemplo “Método para adquirir datos…”, “Método para la adquisición de datos…” o similares. Sin embargo, si el método reivindicado consta de todos los pasos necesarios para establecer un diagnóstico se trata de un método de diagnóstico independientemente de la redacción.

Ejemplo de método patentable. Detección de queratocono subclínico.

Procedimiento para detectar queratocono subclínico que comprende las etapas de:

- obtener, **a partir de una topografía corneal**, dos conjuntos (1,2) de datos espaciales normalizados asociados a la superficies anterior y posterior de la córnea,

- obtener, **a partir de una topografía corneal**, al menos un valor de distancia (8) representativo de la separación entre la superficies anterior y posterior de la córnea,

- generar una primera (3) y segunda (4) superficies a partir de los datos del primer y segundo conjunto (1,2) mediante medios de procesamiento

- generar un modelo cerrado (7) tridimensional representativo de la morfología corneal, disponiendo la segunda superficie (4) sobre la primera superficie (3) con una separación entre ambas de al menos el valor de distancia (8) obtenido y de forma que el centro geométrico (6) de la segunda superficie (4) coincida con el centro geométrico (5) de la primera superficie (3), pasando por dicho centro el eje axial común a ambas superficies (12) y, donde ambas superficies (3, 4) están unidas mediante una superficie perimetral (9) para formar un modelo (7) cerrado,

y donde dicho modelo (7) proporciona al menos un primer parámetro (p1) con información de una **primera medida de desviación** (16) correspondiente a la distancia existente entre el punto de mayor altura (14) de la segunda superficie (4) respecto del eje axial (12),

y donde dicha primera medida de desviación (16) es **indicativa de queratocono** subclínico.

En la fase de examen, al indicar que la obtención de datos se realiza a partir de una topografía corneal, y no mediante un topógrafo, se evita que la etapa de toma de datos se realice sobre el cuerpo humano ya que, en su lugar, se realiza a partir de una imagen.

Así, aunque la finalidad del método es claramente detectar una patología, el hecho de que ninguna de las etapas técnicas se realice sobre el cuerpo humano evita que el método caiga dentro de las excepciones a la patentabilidad de la LP.

Ejemplo. Método no patentable. Medición auditiva

Método de medición auditiva que comprende los siguientes pasos:

- emitir, **en al menos uno de los oídos**, una señal sonora de intensidad variable en el tiempo y de una frecuencia perteneciente a una selección de frecuencias del espectro audible por el ser humano;

- registrar, en respuesta a una **indicación de percepción del usuario** o de forma continuada, la intensidad de la señal sonora;

- emitir, durante un primer intervalo, un pulso de la señal sonora con una intensidad y frecuencia conocidas;

- adquirir la intensidad de la señal sonora correspondiente al eco y a su atenuación durante un segundo intervalo;

- comparar tanto la intensidad de señal registrada como la intensidad del eco y la atenuación con un rango de valores estandarizados y

- establecer si existe una **desviación significativa**.

En este caso todas las etapas técnicas del método se hacen necesariamente en presencia del sujeto, es decir, son practicadas en el cuerpo humano independientemente de la mayor o menor interacción física con el mismo.

Además, el método y sistema propuestos están claramente destinados a establecer "una condición ajena a los patrones de normalidad" (según la descripción), es decir, la existencia de un cuadro clínico o condición médica que revele una patología, independientemente de que se identifique la patología particular subyacente, y que permita decidir sobre un tratamiento particular.

Por tanto, este método de medición auditiva es un método de diagnóstico en el sentido de la LP y constituye una de las excepciones de patentabilidad.

G5. APLICACIÓN INDUSTRIAL

G5.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Art. 9 y 27 LP

Una invención será considerada como susceptible de aplicación industrial si su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

El término "industria" debe ser entendido en el sentido más amplio, incluyendo cualquier actividad de carácter técnico, es decir, cualquier actividad que se enmarque dentro de una técnica útil o funcional, distinta de las artes estéticas.

En general, se requerirá que en la solicitud se indique expresamente, cuando no sea evidente, la manera en que la invención se puede explotar en la industria, si bien las reivindicaciones no tienen necesariamente que restringirse a la aplicación industrial.

En cualquier caso, la invención reivindicada debe tener una base técnica tal que una persona experta en la materia pueda reconocer que su contribución a la técnica podría conducir a su explotación práctica en la industria.

El requisito de aplicación industrial obliga a describir de forma suficiente la invención ya que, si ésta no puede ser ejecutada, fabricada o utilizada, la solicitud, además de carecer de aplicación industrial, carece de suficiencia de la descripción. Por lo tanto, existe una interrelación muy estrecha entre la suficiencia de la descripción y la aplicación industrial (ver apartado F4.10).

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

Este puede ser el caso de aquellas invenciones que hagan uso de técnicas o procedimientos que, incluso a la luz del estado de la técnica en la fecha de realización de la búsqueda, resultan desconocidos para una persona experta en la materia en cuanto a la manera de ponerlos en práctica o de ejecutarlos (ver ejemplo 2 en el apartado G5.2).

G5.2. INVENCIONES CONTRARIAS A LAS LEYES FÍSICAS: MÓVILES PERPETUOS

Un tipo de "invención" que sí se excluiría por falta de aplicación industrial son los dispositivos o procedimientos que operan de una manera claramente contraria a las leyes físicas bien establecidas, ya que ello hace también imposible su funcionamiento y por tanto su aplicación a cualquier tipo de industria. En consecuencia, si se alega que un determinado producto o procedimiento actúa de manera claramente contraria a leyes físicas, se considerará que la reivindicación no es susceptible de aplicación industrial.

Un caso concreto de este tipo de invenciones es el de los denominados **móviles perpetuos**. No obstante, este tipo de dispositivos o procedimientos se objetarán por falta de aplicación industrial solo cuando se reivindique la pretendida función o intención de la invención, es decir, el pretendido movimiento continuo.

Es decir, si un móvil perpetuo es reivindicado meramente como un objeto que tiene una determinada estructura entonces se hará una objeción con base en el art. 27 de la LP, por no considerarse descrito de una manera suficientemente clara y completa para que una persona experta en la materia pueda ejecutarla (ver apartado F.4.10). Según el art. 27 del LP, dicha falta de claridad podría incluso impedir la realización de una búsqueda significativa en la fase de realización del IET (ver apartado B2.2.1)

Pueden existir planteamientos técnicos en la definición de la invención que no sean forzosamente contrarios a las leyes naturales fundamentales, pero que conduzcan a la imposibilidad de utilizar el objeto reivindicado a los efectos del objetivo indicado por el solicitante. En ese caso la invención no puede ser llevada a la práctica por una persona experta en la materia y por ello se considera que la reivindicación no es susceptible de aplicación industrial.

Ejemplo 1

Una invención relativa a un procedimiento para sincronizar con gran precisión (del orden de nanosegundos) equipos situados en tierra mediante las señales de los satélites de una constelación, en el que no se tienen en cuenta los efectos relativistas derivados de la altura y velocidad de los satélites, sin los cuales dicha sincronización resulta imposible.

Este tipo de invención no podría ser puesta en práctica por una persona experta en la materia, resultando de aplicación imposible en cualquier tipo de industria.

Ejemplo 2

Procedimiento para la destrucción de asteroides que puedan impactar contra la tierra que hace uso de una nave que viaja al 99 % de la velocidad de la luz hasta dicho asteroide para impactar contra él.

La descripción no precisa más sobre la manera en que se consigue dicha velocidad. Aunque el desplazamiento de un objeto a una velocidad cercana a la de la luz no viola las leyes de la física, para una persona experta en la materia resultaría imposible poner en práctica la invención, al no existir, ni siquiera en el estado de la técnica presente, ninguna solución conocida para conseguir desplazar un objeto a dicha velocidad.

G5.3. MÉTODOS DE ENSAYO

Los métodos de ensayo generalmente se consideran como invenciones susceptibles de aplicación industrial y son patentables si la prueba o test se aplica a la mejora o al control de un producto, equipo o proceso que es en sí mismo susceptible de aplicación industrial.

En particular, la utilización de animales de experimentación con fines industriales, es decir, para probar productos industriales (por ejemplo, para asegurar la ausencia de efectos pirogenéticos o alérgicos) o para probar fenómenos (por ejemplo, para determinar la contaminación del agua o el aire) sería patentable.

G5.4. APLICACIÓN INDUSTRIAL VS. ART. 4.4 LP

El término ¨susceptible de aplicación industrial¨ no es un requisito cuyo cumplimiento anule la restricción establecida en el art. 4.4 c) LP sobre planes reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico comerciales, así como los programas de ordenador. Por ejemplo, un método administrativo para controlar un stock no es patentable incluso cuando tenga aplicación industrial en una fábrica u oficina.

G5.5. SECUENCIAS TOTALES Y PARCIALES DE GENES

Art. 5 LP

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

Una mera secuencia de ADN sin indicación de función biológica alguna se considera no patentable. En los casos en los que una secuencia total o parcial de un gen se usa para obtener una proteína o una parte de una proteína, es necesario especificar qué proteína o parte de la misma es producida y cuál es su función.

Por otra parte, cuando una secuencia de nucleótidos no produce una proteína o parte de ella, la función que se tiene que indicar puede ser, por ejemplo, que la secuencia presenta actividad como promotor de la transcripción.

Asimismo, un fragmento de ADN sin indicación de una función concreta no se considera patentable. Sin embargo, un fragmento de ADN para el que se haya indicado una función concreta, por ejemplo, la de utilizarse como sonda para diagnóstico de enfermedades, se considera patentable, mientras no incumpla otros requisitos de patentabilidad.

G6. ESTADO DE LA TÉCNICA

G6.1. DEFINICIÓN Y OBSERVACIONES GENERALES

Art. 6.1 LP

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Art. 6.2 LP

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

En el caso de que la solicitud reivindique de forma válida una prioridad, entonces la fecha efectiva de la solicitud para la determinación del estado de la técnica pasa a ser la fecha de prioridad en lugar de la fecha de presentación de la solicitud (ver apartado G6.3.2). Esto queda recogido en el art. 30.3 LP, el cual expone que "en virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación de la solicitud, a efectos de lo dispuesto en los artículos 6, 10.3 y 139, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada".

Art. 6.3 LP

Además, a los solos efectos de la apreciación de la novedad, **se extiende el estado de la técnica** al entender igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de:

- las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad,
- las solicitudes de patentes europeas que designen a España y
- las solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España,

tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud y que hubieren sido publicadas en español en dicha fecha o en otra posterior.

La extensión del estado de la técnica es necesaria para evitar una posible doble patentabilidad (es decir, la existencia de dos títulos de patente independientes y presuntamente válidos para una misma invención) y está en consonancia con el art. 10.3 LP, el cual señala que "cuando una misma invención hubiere sido realizada por

varias personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquella cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37".

Art. 8 LP

Sin embargo, la extensión del estado de la técnica del art. 6.3 LP no debe tenerse en cuenta para la determinación de la actividad inventiva, tal y como señala el art. 8.2 LP al declarar que "si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el art. 6.3, estos no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva".

De acuerdo con la definición del estado de la técnica dada cabe destacar que no existe ninguna restricción con respecto a la localización geográfica, el idioma o la manera en que la información relevante se hizo accesible al público. Además, no se estipula ningún límite a la antigüedad de los documentos u otras fuentes de información relevantes.

Por otra parte, un documento (una descripción escrita) debe considerarse que se ha hecho accesible al público si, en la fecha de solicitud o de prioridad, fue posible para el público en general acceder al contenido de dicho documento y, además, no existía ningún acuerdo de confidencialidad restringiendo el uso o difusión de dicho contenido. El hecho de que dicho acceso sea previo pago no altera el carácter de accesible al público.

Si el solicitante cuestionase la accesibilidad pública de un documento o su supuesta fecha de publicación, aportando una argumentación sólida o alguna prueba que ponga en duda que dicho documento forme parte del estado de la técnica, la OEPM evaluará la documentación presentada. Si como resultado del análisis no aparecieran evidencias suficientes para despejar la duda planteada por el solicitante, entonces debería descartarse dicho documento.

G6.2. DIVULGACIONES VÁLIDAS

Para que pueda considerarse que una divulgación de contenidos técnicos se ha hecho accesible al público y que, por tanto, forma parte del estado de la técnica, es preciso que la información suministrada a la persona experta en la materia sea suficiente para permitirle, en la fecha relevante (ver apartado G7.1), llevar a cabo las enseñanzas de carácter técnico contenidas en dicha divulgación, teniendo en cuenta el conocimiento general común disponible en su campo en dicha fecha. En el caso de la evaluación de

la actividad inventiva se puede interpretar el documento a la luz del conocimiento general común hasta el día anterior de la fecha efectiva de la solicitud (ver apartado G8.3).

Por otra parte, la mera divulgación de contenidos técnicos no implica que estos pertenezcan al conocimiento general común. En particular, si esa información técnica solo puede obtenerse tras una búsqueda exhaustiva, no puede considerarse como perteneciente al conocimiento general común y no puede, por tanto, emplearse al valorar la validez de la divulgación. En este sentido, no se consideraría una búsqueda exhaustiva el hecho de usar un diccionario o un documento similar de referencia (publicado en la fecha relevante o con anterioridad) para interpretar un término especial usado en la divulgación.

Como ejemplo, si un documento divulga un compuesto químico y un procedimiento para su obtención sin indicar cómo se consiguen los materiales de partida o los catalizadores y la persona experta en la materia no es capaz (en la fecha relevante) de obtenerlos apoyándose en el conocimiento general común (por ejemplo, presente en libros de texto), entonces la divulgación no cuenta con suficiencia descriptiva y no puede considerarse que forma parte del estado de la técnica. Por el contrario, si la persona experta en la materia sabe cómo obtenerlos (por ejemplo, porque pueden comprarse o son muy conocidos o constan en libros de texto), entonces la divulgación cuenta con suficiencia descriptiva y puede considerarse que forma parte del estado de la técnica.

G6.3. FECHA DE PRESENTACIÓN O FECHA DE PRIORIDAD COMO FECHA EFECTIVA

G6.3.1. Concepto de fecha

El concepto de fecha en el marco de la propiedad industrial, en particular, en lo concerniente al Derecho de Patentes, ha de interpretarse como la asignación del **día mes y año** en el que una determinada solicitud de patente ha sido registrada en un organismo a tal efecto.

Independientemente de la obligación que la OEPM, en calidad de oficina registral dentro de la Administración Pública, tiene de consignar fecha (es decir, día, mes y año), hora y minutos en los registros que se hagan ante ella, en virtud de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, el sentido que ha de darse al **concepto de fecha de una solicitud de patente**, dentro de las competencias de la

OEPM en materia de propiedad industrial, y en el marco de la legislación internacional al respecto, es el de **día, mes y año.**

Es decir, no debe considerarse para determinar el contenido del estado de la técnica, las consignaciones que figuren en la solicitud de patente relativas a la hora y minuto del registro.

G6.3.2. Fecha efectiva de la solicitud

Como se ha mencionado en el apartado G6.1 en el caso de que la solicitud reivindique de forma válida una prioridad, la fecha efectiva para la determinación del estado de la técnica pasa a ser la fecha de prioridad en lugar de la fecha de presentación de la solicitud. Es preciso tener en cuenta que reivindicaciones distintas (e incluso alternativas distintas dentro de una misma reivindicación) pueden tener fechas efectivas distintas si se han reivindicado prioridades múltiples, según recoge el art. 31.3 LP: “para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque tengan su origen en Estados diferentes”. Por supuesto, si todo el estado de la técnica considerado relevante ha sido divulgado antes de la fecha de prioridad válidamente reivindicada más antigua, entonces no es necesario que el/la examinador/a se preocupe de asignar fechas efectivas a cada reivindicación (o alternativa dentro de una misma reivindicación).

Por otra parte, el derecho a la prioridad de la solicitud examinada puede perderse en el caso de que se requiera al solicitante (cuando la reivindicación de prioridad se considera relevante a la hora de determinar la patentabilidad de la invención) que aporte una copia certificada de la solicitud prioritaria y, en su caso, una traducción al español, y el solicitante no las aporte en el plazo establecido.

Además, puede ocurrir que, con posterioridad a la fecha de depósito de la solicitud, el solicitante presente partes omitidas de la descripción o dibujos omitidos y que se produzca en consecuencia un cambio en la fecha de presentación asignada a la solicitud, de tal forma que se haga coincidente con la fecha en la que se aportaron dichas partes omitidas de la descripción o dichos dibujos omitidos. Aun así, si la solicitud de patente reivindica la prioridad de una solicitud anterior, el solicitante podrá indicar que se remite a esa solicitud anterior para incorporar la parte omitida de la descripción o los dibujos omitidos. En tal caso, si la parte omitida de la descripción o los dibujos está contenida íntegramente en la solicitud anterior y el solicitante cumple con el resto de los requisitos exigidos, entonces se mantendrá la fecha de presentación otorgada inicialmente (ver apartado A2.1.3).

G6.4. DOCUMENTOS EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL

Si el solicitante cuestiona, con razones fundadas, la relevancia de un documento en un idioma distinto al español que ha sido citado en el informe sobre el estado de la técnica, el/la examinador/a evaluará las alegaciones del solicitante sobre la base de una traducción al español del documento (o tan solo de la parte relevante si puede identificarse fácilmente). Si el/la examinador/a mantiene la opinión de que el documento es relevante, entonces enviará una copia de la traducción al solicitante en la siguiente comunicación.

G6.4.1. Traducciones automáticas

Con el fin de superar la barrera del idioma cuando un documento está escrito en una lengua distinta al español, el/la examinador/a podrá apoyarse en una traducción automática (especialmente en el caso de lenguas “lejanas” como el japonés, el chino, el ruso etc.), la cual podrá ser enviada al solicitante, teniendo en cuenta que en el IET siempre se citará la patente en el idioma original, sin citar la traducción automática. Si solo parte del documento traducido es relevante, ese pasaje en particular debe ser identificado en el documento original (ver apartado B5.3.2).

Una traducción debe ser capaz, fundamentalmente, de mostrar el significado del texto en español o en un idioma de amplio uso en nuestro entorno (por ejemplo, inglés o francés), siendo admisible la existencia de errores gramaticales o sintácticos, siempre que no impidan la comprensión del contenido del texto original.

El argumento general de que no se puede confiar en las traducciones automáticas no es suficiente para invalidar el valor probatorio de una traducción automática. Si una parte interesada objeta el uso de una traducción automática concreta deberá aportar evidencia de algún tipo (por ejemplo, una mejor traducción de todo el documento o de partes de él) que muestre hasta qué punto la traducción automática es defectuosa y no es fiable.

Cuando la parte interesada proporcione una argumentación debidamente fundada para cuestionar las objeciones a la patentabilidad de la solicitud fundamentadas en el texto traducido de forma automática, el/la examinador/a deberá tener en cuenta dicha argumentación, de forma similar a cuando la fecha de publicación del documento es cuestionada. Es decir, en el caso de que no aparecieran evidencias suficientes para despejar la duda planteada por el solicitante, entonces debería descartarse el empleo de dicho documento para objetar a la patentabilidad de la solicitud.

G6.5. CONFLICTO CON OTRAS SOLICITUDES

G6.5.1. Extensión del estado de la técnica

Art. 6.3 LP

Como ya se ha señalado anteriormente en el apartado G.6.1, el estado de la técnica también se extiende al contenido de:

- las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad,
- solicitudes de patentes europeas que designen a España y
- de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España,

siempre y cuando dichas solicitudes cumplan con los requisitos establecidos (ver apartado G6.5.1.a). Igualmente, ya se comentó en el apartado G.6.1 que esta extensión del estado de la técnica debe ser tenida en cuenta cuando se evalúa la novedad de la invención, pero no cuando se evalúa su actividad inventiva.

Los documentos que forman parte de la citada extensión del estado de la técnica son, por tanto**, potencialmente conflictivos** en el sentido de que pueden, en su caso, afectar a la novedad de la invención reivindicada. De esta forma se evita, además, en general, una posible doble patentabilidad, es decir, la existencia de dos títulos de patente independientes y presuntamente válidos para una misma invención.

Sin embargo, la LP no contempla el caso según el cual varias personas realizan una misma invención de forma independiente teniendo las distintas solicitudes una misma fecha de presentación (o de prioridad en su caso), quizás por ser bastante improbable. En ese sentido, esos distintos solicitantes tendrían un mismo derecho a la patente. Por tanto, en este caso especial parece que realmente existiría de hecho una doble protección (ver también apartado G6.5.1.b).

El contenido que se debe tener en cuenta en el documento potencialmente conflictivo es la memoria completa (es decir, la descripción, los dibujos y las reivindicaciones) incluyendo:

i) cualquier materia a la cual se renuncie explícitamente (con la excepción de las renuncias dirigidas a modos de realización impracticables);

ii) cualquier materia que se considere válidamente incorporada por referencia a otro u otros documentos; y

iii) el estado de la técnica anterior indicado por el solicitante tal y como esté explícitamente descrito.

Sin embargo, dicho contenido a tener en cuenta no incluye, de existir, ningún documento prioritario (ya que dichos documentos prioritarios solo se tendrán en cuenta para establecer hasta qué punto la reivindicación de prioridad del documento potencialmente conflictivo es válida) y tampoco incluye el resumen, que solo sirve para una finalidad de información técnica.

Por otra parte, es importante señalar que el contenido a tener en cuenta es el del documento potencialmente conflictivo tal y como hubiere sido originalmente presentado. Cuando una solicitud se presenta en un idioma distinto del español, puede ocurrir que, por error, se omita materia en la traducción de la solicitud y no esté por ello incluida en la publicación de dicha solicitud; en ese caso, es el contenido del texto original el que es relevante.

(a) Requisitos

Para que una solicitud de las mencionadas en el apartado G6.5.1 pueda ser un documento potencialmente conflictivo es preciso:

- que su fecha de presentación (o, en su caso, su fecha de prioridad válidamente reivindicada) sea anterior a la fecha de presentación (o, en su caso, la fecha de prioridad válidamente reivindicada) de la solicitud de patente a examen;
- que su publicación haya tenido lugar en la fecha de presentación (o, en su caso, la fecha de prioridad válidamente reivindicada) de la solicitud de patente a examen, o bien en una fecha posterior; y
- que dicha publicación esté en español.

Sin embargo, si la reivindicación de prioridad del documento potencialmente conflictivo es abandonada o deja de ser válida por algún motivo con efectos previos a su publicación, entonces la fecha relevante (ver apartado G7.1) a tener en cuenta pasa a ser la fecha de presentación del documento potencialmente conflictivo, sin importar que la reivindicación de prioridad pudiese o no ser válida en realidad.

Además, también es preciso que el documento potencialmente conflictivo no estuviese retirado *de facto* al publicarse, es decir, si la solicitud se retiró o quedó sin efecto por algún otro motivo antes de la fecha de publicación y solo se publicó porque los preparativos para la publicación se habían completado, entonces la publicación no

tiene efectos en lo relativo a los documentos del estado de la técnica extendido (art. 6.3 LP) aunque sí podría tenerlos con respecto al art. 6.2 LP. Así pues, debe interpretarse que el art. 6.3 LP se refiere a solicitudes que todavía están siendo tramitadas con normalidad en el momento de su publicación.

Por otra parte, los cambios que tengan lugar con posterioridad a la publicación, tales como, por ejemplo, la retirada o pérdida de la reivindicación de prioridad, no afectan a la aplicación de lo recogido por el artículo 6.3 LP.

(b) Doble protección

Art. 160 LP

Puede ocurrir que un único solicitante registre a la vez dos o más solicitudes españolas de patente para una misma invención, compartiendo dichas solicitudes una misma fecha de presentación (o de prioridad en su caso). La LP no prohíbe de forma explícita esta posibilidad. Sin embargo, sí prohíbe la doble protección de una invención por medio de una patente europea y una patente nacional, dejando esta última de producir efectos.

Art. 173 LP

Además, se descarta la doble protección de una invención por medio de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional y una patente nacional, dejando esta última de producir efectos.

Por otra parte, es un principio comúnmente aceptado en la mayoría de los sistemas de patentes que dos o más títulos de patente no pueden concederse a un mismo solicitante para una misma invención. Este principio se basa en que el solicitante no puede tener ningún interés legítimo en obtener una segunda patente para unas mismas reivindicaciones ya presentes en una primera patente de la cual es titular. Sin embargo, no existe ningún problema en el caso de que un mismo solicitante tramite dos solicitudes con la misma descripción y la misma fecha de presentación (o de prioridad en su caso) siempre y cuando la materia reivindicada sea distinta. Así, por ejemplo, el solicitante puede estar interesado en obtener rápidamente una primera protección para un modo de realización preferido, mientras que persigue una segunda protección para el caso más general.

En el caso de que dos solicitudes con una misma materia reivindicada y una misma fecha efectiva pertenezcan a solicitantes distintos, cada una de ellas proseguirá su tramitación de forma independiente como si la otra no existiera.

G6.6. ESTADO DE LA TÉCNICA ACCESIBLE AL PÚBLICO POR UNA UTILIZACIÓN O POR CUALQUIER OTRO MEDIO

G6.6.1. Tipos de utilizaciones y ejemplos

La utilización de un producto puede tener lugar mediante la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio, o cualquier otra forma de explotación. Por otra parte, la utilización de un procedimiento puede tener lugar mediante la puesta en práctica del mismo o su ofrecimiento o introducción en el comercio. Dicha introducción en el comercio puede producirse, por ejemplo, por medio de la venta o el trueque.

El estado de la técnica puede hacerse accesible al público también de otras maneras, por ejemplo, haciendo una demostración de un producto o un procedimiento en cursos de formación especializados o en demostraciones divulgadas en cualquier medio: televisión, Internet, plataformas de medios online, etc. Así mismo, se incluyen como formas de hacer un contenido accesible al público, todas aquellas que el progreso tecnológico ofrezca con posterioridad.

Normalmente estos casos de utilizaciones o anterioridades accesibles al público por cualquier otro medio surgirán durante la fase de oposición, ya que raramente serán detectadas en la búsqueda de anterioridades efectuada en la fase de examen.

G6.6.2. Cuestiones a considerar con respecto a las utilizaciones anteriores

Ante la alegación de que un producto o un procedimiento se ha usado con anterioridad, es decir, pertenece al estado de la técnica, se establecerá lo siguiente:

i) que la fecha en la que ocurrió la supuesta utilización es anterior a la fecha relevante (uso anterior).

ii) la identificación del producto o procedimiento utilizado, con el fin de determinar el grado de semejanza con la materia reivindicada; y

iii) todas las circunstancias relativas a la utilización, con el fin de determinar si la utilización se hizo accesible al público y hasta qué punto; por ejemplo, en relación con el lugar y la forma de la utilización. Estos factores son importantes en el sentido de que, por ejemplo, los detalles de la demostración de un procedimiento de fabricación en una fábrica o de la entrega y venta de un producto, pueden proporcionar información con respecto a la posibilidad de que la materia reivindicada haya sido efectivamente hecha accesible al público.

Sobre la base de las alegaciones y de las pruebas aportadas (por ejemplo, documentos que confirmen la venta o declaraciones juradas relacionadas con la utilización anterior), se establecerá primero la relevancia de la supuesta utilización anterior. Si, como resultado de esta evaluación, se considera que la utilización anterior está suficientemente fundada y es relevante, y no es cuestionada por parte del titular, se tomará una decisión teniendo en cuenta las alegaciones y las pruebas aportadas. Si la utilización anterior es cuestionada por el titular de la patente, se tratará de obtener pruebas adicionales con respecto a los hechos relevantes que no pueden aún considerarse probados sobre la base de las pruebas presentadas hasta el momento. Según las circunstancias de cada caso particular, las pruebas adicionales podrían tener que ser presentadas por las partes interesadas.

(a) Principios generales

Un contenido técnico deberá considerarse como hecho accesible al público por medio de una utilización o por cualquier otro medio si, en la fecha relevante (ver apartado G7.1), fue posible para el público en general obtener conocimiento de dicho contenido técnico sin que hubiera ningún acuerdo de confidencialidad restringiendo el uso o divulgación de ese conocimiento. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un producto es vendido sin restricciones, lo que supone que el comprador adquiere posesión ilimitada de cualquier conocimiento que pueda ser obtenido del producto. En este caso, incluso cuando las características específicas del producto no pueden establecerse a partir de un examen exterior, sino solo mediante un análisis más exhaustivo, dichas características son consideradas como hechas accesibles al público. Esto es independiente de que existan o no razones particulares que puedan inducir al análisis de la composición o las características internas del producto. Lo anterior se refiere únicamente a las características intrínsecas del producto. En cuanto a las características extrínsecas, que solo se manifiestan cuando el producto interactúa en condiciones exteriores específicas (por ejemplo, reactivos específicos) y dan lugar a efectos o resultados particulares, estas sobrepasan la naturaleza del producto *per se*, ya que dependen de elecciones deliberadas. Típicos ejemplos son el primer o subsiguiente uso como producto farmacéutico de una substancia o composición conocidas y el uso de un compuesto conocido para un propósito particular basado en un efecto técnico nuevo. Así pues, tales características extrínsecas no pueden considerarse como hechas accesibles al público.

Por otro lado, si un producto ha podido ser visto en un lugar tal como una fábrica, por ejemplo, al cual tienen acceso miembros del público no obligados a guardar secreto

por un acuerdo de confidencialidad (incluidos aquellos con conocimientos técnicos suficientes para determinar características específicas del producto), se considerará que todo el conocimiento que una persona experta pudiese obtener por medio de un examen exterior habrá sido hecho accesible al público. Sin embargo, se considerará que todas las características ocultas que solo podrían determinarse desmontando o destruyendo el producto no habrán sido hechas accesibles al público.

(b) Acuerdo de confidencialidad

El principio básico que debe adoptarse es que la materia reivindicada no ha sido hecha accesible al público mediante una utilización o cualquier otra forma si existe un acuerdo expreso o tácito de confidencialidad que no ha sido roto, o si las circunstancias del caso son tales que tal confidencialidad deriva de una relación de buena fe o confianza. La buena fe y la confianza son factores que pueden tener lugar en relaciones comerciales o contractuales. Por otra parte, es preciso tener en cuenta el caso particular de una divulgación inocua resultante de un abuso evidente frente al solicitante o su causante (art. 7 LP).

(c) Utilización en una propiedad no pública

Como norma general, la utilización en una propiedad de acceso restringido, por ejemplo, en fábricas o instalaciones militares, no se considera como una utilización hecha accesible al público (ya que los empleados de la fábrica o el personal militar están habitualmente sometidos al mantenimiento del secreto), salvo cuando los productos o procedimientos utilizados son presentados, explicados o simplemente mostrados al público en tales lugares, o cuando personas expertas no sometidas al mantenimiento del secreto son capaces de reconocer sus características esenciales desde el exterior. Claramente, la citada “propiedad de acceso restringido” no se refiere a las instalaciones de un tercero al que le fue vendido el producto en cuestión de forma incondicional o al lugar donde el público pudo ver el producto en cuestión o determinar sus características.

Ejemplo de la accesibilidad al público de utilizaciones de un producto

Una prensa para producir paneles ligeros de construcción fue instalada en una nave de una fábrica. Aunque en la puerta había un aviso de que "No se admite personal no autorizado", algunos clientes (en particular distribuidores de materiales de construcción y clientes interesados en comprar paneles ligeros de construcción) tuvieron la oportunidad de ver la prensa, aunque no hubo ningún tipo de demostración o explicación. No existía ninguna obligación de mantener el secreto ya que, según testigos, la compañía no consideraba tales visitantes como posibles competidores. Estos visitantes no eran auténticos expertos, esto es, no fabricaban tales paneles o prensas, pero tampoco eran completamente legos en la materia. Dada la sencilla estructura de la prensa, sus características esenciales eran bastante evidentes para cualquiera que las observase. Existía, por tanto, la posibilidad de que estos clientes (y particularmente los distribuidores de materiales de construcción) reconociesen las características esenciales de la prensa y, dado que no estaban sometidos al mantenimiento del secreto, comunicasen sus hallazgos libremente a terceros.

Ejemplo de la inaccesibilidad al público de un procedimiento

La materia reivindicada de la patente se refiere a un procedimiento para la fabricación de un producto. Como prueba de que este proceso ha sido hecho accesible al público mediante una utilización, se adujo que un producto similar ya conocido había sido fabricado mediante el procedimiento reivindicado. Sin embargo, no pudo determinarse claramente, incluso después de un examen exhaustivo, por medio de qué procedimiento había sido fabricado. En consecuencia, el acceso público al producto no implica la divulgación de su procedimiento de fabricación.

G6.6.3. Estado de la técnica accesible al público por una descripción oral

El estado de la técnica se hace accesible al público por medio de una descripción oral cuando la información es divulgada sin condiciones a miembros del público en el transcurso de una conversación o una conferencia o mediante la radio, la televisión, podcasts o medios de reproducción audiovisuales.

En el estado de la técnica no se incluyen descripciones orales hechas por y para personas que, sometidas al mantenimiento del secreto, han respetado la confidencialidad y tampoco las descripciones orales hechas con una anterioridad de hasta seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud cuando fuesen resultado directo o indirecto de un abuso evidente frente al solicitante o su causante (ver más adelante el apartado G6.7).

De nuevo, es preciso que el/la examinador/a determine las cuestiones siguientes:

i) cuándo tuvo lugar la divulgación oral;

ii) qué fue descrito oralmente; y

iii) si la divulgación oral se hizo accesible al público; esto dependerá también del tipo de divulgación oral (conversación, conferencia) y del lugar o medio donde se hizo público (fábrica, Internet, por ejemplo).

G6.6.4. Estado de la técnica accesible al público de forma escrita y por otros medios

Este apartado se refiere al caso en el que ha habido una divulgación oral o una utilización y, además, también existe una documentación escrita que recoge dichas divulgaciones anteriores.

Para este tipo de estado de la técnica, es preciso determinar cuestiones equivalentes a las definidas en el apartado G6.6.3 si es que no están claramente establecidas en la documentación escrita o en la propia divulgación oral o la propia utilización, o si son cuestionadas por una de las partes.

Si la información se hace accesible por medio de una descripción escrita y una utilización o por medio de una descripción escrita y una divulgación oral, pero solo la utilización o la divulgación oral se hace accesible al público antes de la fecha efectiva, entonces puede considerarse que la descripción escrita publicada a continuación proporciona un relato fiel de la divulgación oral o de la utilización, a menos que el solicitante o titular de la patente pueda dar razones fundadas de que no es así. En este último caso, la Oficina o el oponente, en su caso, deben aportar pruebas en contra con respecto a las razones aducidas por el solicitante o titular de la patente. Hay que tener cuidado al considerar el tipo de evidencia presentada para corroborar el contenido de una divulgación oral. Por ejemplo, un informe de una conferencia escrito por el propio conferenciante puede no ser un relato fiel de lo que en realidad fue transmitido al

público. Igualmente, un guion supuestamente leído por el conferenciante puede en realidad no haber sido leído de forma completa y comprensible.

G6.6.5. Divulgaciones en Internet

Como norma general las divulgaciones en Internet forman parte del estado de la técnica. La información divulgada en Internet o en bases de datos en línea se considera accesible al público en la fecha en que dicha información fue compartida públicamente.

(a) Establecimiento de la fecha de publicación

Establecer la fecha de publicación implica dos aspectos que deben evaluarse de forma separada: si la fecha está indicada correctamente y si verdaderamente el contenido en cuestión se hizo accesible al público en dicha fecha.

La naturaleza de Internet puede dificultar el establecimiento de la fecha concreta en la que la información se hizo accesible al público ya que, por ejemplo, no todas las páginas web mencionan cuándo fueron publicadas. Además, aunque los sitios web son actualizados frecuentemente, la mayoría no disponen de ningún historial del contenido previamente mostrado, ni tampoco mantienen registros que permitan al público (incluidos los examinadores) establecer con precisión qué fue publicado y cuándo.

Restringir el acceso a un círculo limitado de personas (por ejemplo, mediante protección por contraseña) o requerir un pago por el acceso (algo análogo a comprar un libro o subscribir una revista) no impiden a una página web formar parte del estado de la técnica. Es suficiente con que la página web sea, en principio, accesible sin que exista ningún acuerdo de confidencialidad.

Por otra parte, aunque es posible en teoría manipular la fecha y el contenido de una divulgación de Internet (como también ocurre con los documentos en papel), a la vista del gran tamaño y redundancia del contenido disponible en Internet, se considera muy improbable que una divulgación de Internet encontrada por un/a examinador/a haya sido manipulada. En consecuencia, a menos que haya indicios específicos en contra, la fecha de la divulgación puede ser aceptada como correcta.

En muchos casos, las divulgaciones de Internet contienen una fecha de publicación explícita que normalmente se considera fiable y que se acepta tal y como figura. En determinados casos, el/la examinador/a pueden necesitar pruebas circunstanciales adicionales para establecer o confirmar la fecha de publicación, si bien no es necesario

que la veracidad de la fecha se confirme más allá de toda duda razonable. Si finalmente el/la examinador/a llega al convencimiento de que un documento particular fue hecho accesible al público en una fecha determinada, entonces esta fecha se usa como fecha de publicación durante el examen de la solicitud.

Es un principio general que, cuando un/a examinador/a plantea objeciones, la carga de la prueba le corresponde inicialmente a éste, lo que significa que las objeciones habrán de ser debidamente razonadas y sustanciadas. Si este es el caso, la carga de la prueba pasa al solicitante, es decir, le correspondería a este probar lo contrario.

Si un solicitante aduce razones para cuestionar la supuesta fecha de publicación de una divulgación de Internet, entonces el/la examinador/a deberá tener en cuenta dichas razones. Si el/la examinador/a deja de estar convencido de que la divulgación forma parte del estado de la técnica, dicha divulgación no será utilizada ya como tal frente a la solicitud, a menos que el/la examinador/a sea capaz de presentar pruebas que permitan mantener la fecha de publicación en disputa.

Si un solicitante refuta la fecha de publicación de una divulgación de Internet sin razonamientos o meramente con declaraciones genéricas acerca de la fiabilidad de las divulgaciones de Internet, no se considerará una argumentación de peso y, por tanto, será improbable que altere la opinión del/la examinador/a.

Aunque las fechas y los contenidos de las divulgaciones en Internet pueden aceptarse *a priori*, existen diferentes grados de fiabilidad. Los apartados siguientes examinan la fiabilidad de varios tipos habituales de divulgaciones en Internet.

(b) Revistas técnicas

Las revistas técnicas online de editoriales científicas (por ejemplo: IEEE, Springer o Derwent) son particularmente importantes para los/las examinadores/as. La fiabilidad de estas revistas online es la misma que la de las revistas en papel tradicionales, esto es, muy alta.

Cabe señalar que la publicación en Internet de un número particular de una revista puede darse en una fecha anterior a la fecha de publicación de la correspondiente versión en papel. Además, puede darse el caso de revistas o autores que publican online manuscritos que todavía no han sido revisados oficialmente, y en algunos casos antes incluso de que su publicación haya sido aprobada (por ejemplo, la revista “Geophysics” o del portal Arxiv). Si finalmente la revista no aprueba la publicación del

manuscrito, su publicación puede constituir la única divulgación de su contenido. El/la examinador/a deberá tener en cuenta que el manuscrito publicado online puede diferir de la versión final del artículo ya revisado y publicado.

Cuando la fecha de publicación que consta en una publicación de una revista online es demasiado vaga (por ejemplo, solo se conocen el mes y el año) y la posibilidad más pesimista (el último día del mes) es demasiado tarde, el/la examinador/a puede solicitar la fecha de publicación exacta. Tal solicitud puede hacerse directamente mediante un formulario de contacto que el editor proporcione en internet, o a través de la Biblioteca Técnica de la OEPM.

(c) Otras publicaciones equivalentes a las publicaciones impresas

Se considera que muchas otras fuentes distintas a las editoriales científicas proporcionan fechas de publicación fiables. Estas incluyen, por ejemplo: los periódicos, la televisión o las emisoras de radio. También se incluyen habitualmente: instituciones académicas (como las universidades), organizaciones internacionales (como la Agencia Europea del Espacio), organismos estatales (como ministerios o entes públicos de investigación) o asociaciones de normalización (como AENOR).

Algunas universidades mantienen archivos en los que se pueden presentar informes sobre resultados de investigaciones de forma electrónica antes de que sean entregados o aceptados para su publicación en congresos o revistas. De hecho, algunos de estos informes no se publican en ninguna otra parte. El archivo más notorio se conoce como arXiv.org (www.arxiv.org, mantenido por la Biblioteca de la Universidad de Cornell), pero existen otros como el archivo electrónico de criptología (eprint.iacr.org, mantenido por la Asociación Internacional para la Investigación Criptológica). Algunos de estos archivos rastrean Internet con el fin de agregar automáticamente publicaciones que están disponibles de forma pública en las páginas web de los investigadores, como Citeseer o ChemXseer (citeseer.ist.psu.edu y chemseer.ist.psu.edu, ambos mantenidos por la Universidad del estado de Pennsylvania) o www.academia.edu. Muchas universidades españolas también disponen de archivos digitales abiertos, por ejemplo la Universidad Politécnica de Madrid (ad.upm.es), la Universidad de la Rioja (www.fundaciondialnet.es) o la Universidad Complutense de Madrid (eprints.ucm.es).

Por ejemplo, la red ResearchGate es una red profesional de la comunidad científica e investigadora en la que se comparten artículos y manuscritos de investigación publicados, y que resulta de gran utilidad como fuente de literatura no patente.

Empresas, organizaciones o particulares usan Internet para publicar documentos que solían publicarse en papel. Estos incluyen manuales para productos de software como videojuegos, manuales para productos como teléfonos móviles, catálogos de productos o listas de precios, y documentación técnica de productos o familias de productos. Evidentemente, la mayoría de estos documentos se dirigen al público (por ejemplo, clientes actuales o potenciales) y, por tanto, están destinados a la publicación sin restricciones. Por consiguiente, la fecha proporcionada puede tomarse como su fecha de publicación.

(d) Publicaciones no tradicionales

Internet se usa también para intercambiar y publicar información en formas que no existían antes, por ejemplo, mediante grupos de discusión de Usenet, blogs, listas de distribución de correos electrónicos o páginas wiki. Los documentos obtenidos de esas fuentes también pertenecen al estado de la técnica, aunque puede ser más complejo establecer su fecha de publicación, y su fiabilidad es variable.

El contenido de un correo electrónico enviado no puede considerarse como público basándose en el mero hecho de que podría haber sido interceptado.

Las etiquetas o marcas temporales generadas por ordenador (habitualmente usadas, por ejemplo, en blogs, Usenet o el historial de versiones de las páginas wiki) pueden considerarse como fechas de publicación fiables. Aunque dichas fechas podrían haber sido generadas por un reloj de ordenador impreciso, esto debería contraponerse al hecho de que en general muchos servicios de internet dependen de una medición exacta del tiempo y que a menudo dejarían de funcionar si la fecha o la hora son incorrectas. Salvo que haya indicios en contra, la fecha de la “última modificación” (“last modified”) habitualmente usada puede considerarse como la fecha de publicación.

(e) Divulgaciones que no tienen fecha de publicación o que tienen una fecha no fiable

Cuando una divulgación en Internet es relevante para el examen de la solicitud, pero no existe ninguna indicación explícita de su fecha de publicación en el texto de la divulgación, o si el solicitante ha demostrado que la fecha proporcionada no es fiable, el/la examinador/a puede intentar obtener pruebas adicionales que establezcan o confirmen la fecha de publicación. Específicamente, puede considerar la utilización de la información siguiente:

a) Información relativa a una página web disponible en un servicio de archivo de Internet. El servicio de archivo más importante es *"Internet Archive"* accesible a través de la llamada *"Wayback Machine"*

El hecho de que "Internet Archive" esté incompleto no resta credibilidad a los datos que contiene. Cabe señalar también que exenciones de responsabilidad legal relativas a la exactitud de cualquier información proporcionada son habitualmente utilizadas en los sitios web (incluso en fuentes de información reputadas como Espacenet o IEEE), y no deberían servir de base para cuestionar la exactitud real de la información del sitio web.

b) Información de etiquetas o marcas temporales correspondientes al historial de modificaciones efectuadas en un fichero o página web (por ejemplo, como la disponible en páginas wiki como Wikipedia y en los sistemas de control de versiones usados en el desarrollo de software distribuido).

c) Información de etiquetas o marcas temporales generada por ordenador tal y como se encuentra disponible en directorios de ficheros u otros repositorios o tal y como se añade automáticamente al contenido (por ejemplo, en foros de mensajes y en blogs).

d) Fechas de indexación que los motores de búsqueda adjudican a las páginas web. Estas fechas son posteriores a la fecha de publicación real de la divulgación, dado que los motores de búsqueda tardan algún tiempo en indexar un sitio web nuevo.

e) Información relativa a la fecha de publicación que está integrada en la propia divulgación de Internet. La información sobre fechas está a veces escondida en el código usado para crear el sitio web, y no es visible en la página web tal y como aparece en el navegador. Los examinadores pueden, por ejemplo, considerar el uso de herramientas informáticas para recuperar esas fechas. Con el fin de permitir una evaluación de la exactitud de la fecha que resulte justa tanto para el solicitante como para el/la examinador/a, estas fechas deberían usarse solo si el/la examinador/a sabe cómo fueron obtenidas y puede comunicárselo al solicitante.

f) Información sobre copias de la divulgación en distintos sitios (sitios espejo) o en distintas versiones.

También es factible preguntar al propietario o el autor del sitio web al intentar establecer la fecha de publicación con un grado suficiente de exactitud. El valor

probatorio de las declaraciones que se obtengan así deberá evaluarse por otros medios.

Si no se puede obtener ninguna fecha de publicación (aparte de la fecha en que el/la examinador/a recupera la divulgación, que será siempre posterior a la solicitud sometida a examen), la divulgación no puede usarse como parte del estado de la técnica anterior en el examen de la solicitud. Si el/la examinador/a considera que una publicación, aún sin fecha, es muy relevante con respecto a la invención y puede, por tanto, ser de interés para el solicitante o terceros, entonces puede optar por citar la publicación en el informe de búsqueda como un documento de la categoría "L" (ver B.5.3.1 Categoría de los documentos citados). La opinión escrita del informe de búsqueda debería explicar por qué este documento fue citado. Además, citar la divulgación la hará a su vez citable con respecto a futuras solicitudes usando la fecha de recuperación del documento por parte del/la examinador/a como fecha de publicación.

(f) Casos problemáticos

Las páginas web se dividen a veces en marcos cuyo contenido procede de fuentes diferentes. Cada uno de estos marcos puede tener su propia fecha de publicación, la cual debería ser verificada. En un sistema de archivo, por ejemplo, puede ocurrir que un marco contenga la información archivada con una fecha de publicación antigua, mientras que otros marcos contienen anuncios generados en la fecha de obtención de la página web. El/la examinador/a debería asegurarse de que usa la fecha de publicación correcta, esto es, que la fecha de publicación citada se refiere al contenido relevante.

Cuando un documento recuperado desde *"Internet Archive"* contiene enlaces, no hay ninguna garantía de que dichos enlaces se dirijan a documentos archivados en la misma fecha. Puede incluso ocurrir que el enlace no dirija a una página archivada, sino a la versión actual de la página web. En particular, esto puede ser el caso de imágenes enlazadas, que a menudo no se archivan. También puede ocurrir que los enlaces archivados no funcionen.

Algunas direcciones de internet (URLs) no son duraderas, esto es, se crean para funcionar solo durante una sesión en particular. URLs largas con números y letras aparentemente aleatorios son indicativos de esto. La presencia de una URL así no impide que la divulgación se use como un documento del estado de la técnica anterior, pero implica que la URL no funcionará para otras personas (por ejemplo, para el

solicitante que recibe el informe de búsqueda). En el caso de URLs no duraderas, o en otros casos si lo considera prudente, el/la examinador/a debería indicar cómo llegó a esa URL en particular desde la página principal del sitio web en cuestión (es decir, qué enlaces se pincharon o qué términos de búsqueda se emplearon).

(g) Detalles técnicos y observaciones generales

Cuando se imprime una página web, la URL completa debería ser claramente legible. Lo mismo se aplica con respecto a la fecha de publicación de una página web.

Debería tenerse en cuenta que las fechas de publicación pueden darse en formatos diferentes, especialmente en el formato europeo dd/mm/aaaa, el formato americano mm/dd/aaaa o el formato ISO aaaa/mm/dd. A menos que el formato se indique de forma explícita, será imposible distinguir entre el formato europeo y el formato americano para los días 1-12 de cada mes.

Si una fecha de publicación es cercana a la fecha de prioridad, la zona horaria de la publicación puede ser crucial para interpretar esa fecha de publicación.

El/la examinador/a debería siempre indicar la fecha en la que la página web fue recuperada. Cuando se citan divulgaciones de Internet, el examinador debería aportar información relativa al documento recuperado, por ejemplo, cómo y dónde se obtuvo la fecha de publicación (por ejemplo, que los ocho dígitos de la URL representan la fecha de archivo en el formato aaaa/mm/dd), y cualquier otra información relevante (por ejemplo, cuando se citan dos o más documentos relacionados, decir cómo se relacionan indicando, por ejemplo, que seguir el enlace “xyz” en el primer documento conduce al segundo documento).

G6.6.6. Normas y documentos preliminares de normas

Las normas o estándares definen conjuntos de características o calidades para productos, procesos, servicios o materiales (por ejemplo, las propiedades de una interfaz) y son generadas habitualmente por organizaciones para el desarrollo de normas (organismos de normalización) mediante consenso entre las partes interesadas.

En principio, las normas (los estándares) finales forman parte del estado de la técnica, aunque hay importantes excepciones. Una de ellas se refiere a los consorcios privados de normalización (por ejemplo, en el ámbito de los CD-ROM, DVD y Blu-ray), que no publican las normas definitivas, sino que las ponen a disposición de los círculos

interesados previa aceptación de un acuerdo de no divulgación (que prohíbe categóricamente a los destinatarios de los documentos divulgar su contenido).

Antes de que una organización de normalización alcance un acuerdo para el establecimiento o desarrollo de una norma, se presentan y discuten varios tipos de documentos preliminares. Estos documentos se tratan como como cualquier otra divulgación escrita u oral, es decir, para que se consideren estado de la técnica deben haberse puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación o de prioridad sin que exista ningún tipo de acuerdo de confidencialidad. Así, si un documento preliminar se cita durante la fase de búsqueda o la fase del examen de una solicitud, debe cumplir los mismos requisitos que cualquier otro tipo de divulgación susceptible de emplearse.

La existencia de una obligación de confidencialidad explícita debe determinarse caso por caso sobre la base de los documentos que presuntamente establecen esta obligación. Estos documentos pueden ser: pautas, directrices, directivas o principios de la propia organización de normalización; condiciones de licencia; o un Memorando de Entendimiento que resulte del acuerdo entre la organización y sus miembros. En el caso de una cláusula general de confidencialidad, esto es, una que no está indicada en el propio documento preliminar, debe establecerse que la obligación general de confidencialidad se extiende al documento en cuestión. Sin embargo, esto no requiere que el propio documento esté explícitamente marcado como confidencial.

Si los documentos preliminares están disponibles en las bases de datos internas de la OEPM o en fuentes de libre acceso (por ejemplo, en Internet), el examinador podrá citarlos en el informe de búsqueda y remitirse a ellos durante el procedimiento. La accesibilidad pública de los documentos, si fuese necesario, puede considerarse durante las fases de examen y oposición de acuerdo con los principios expuestos anteriormente.

Aunque los documentos en las bases de datos de la OEPM se consideran accesibles al público, no puede decirse lo mismo de forma general para documentos obtenidos de otras fuentes.

Las normas son parecidas a las marcas en el sentido de que su contenido puede variar con el tiempo. Por consiguiente, es preciso identificarlas apropiadamente por medio de su número de versión y fecha de publicación.

G6.6.7. Referencias cruzadas entre documentos del estado de la técnica

Si un documento ("primario") remite a otro documento ("secundario") que proporciona una información más detallada de ciertas características, se considera que las enseñanzas de este último están incorporadas en el documento primario si el documento secundario era accesible al público en la fecha de publicación del documento primario. En cualquier caso, a la hora de evaluar la novedad, la fecha relevante es siempre la fecha de publicación del documento primario.

G6.6.8. Errores en los documentos del estado de la técnica

Cuando se detecta un posible error en los documentos del estado de la técnica, pueden darse tres situaciones en función de si el experto, utilizando conocimientos generales:

(i) puede deducir directamente y sin ambigüedades del documento del estado de la técnica que contiene un error y cuál debería ser la única corrección posible;
(ii) puede deducir directamente y sin ambigüedades del documento de la técnica anterior que contiene un error, pero es capaz de identificar más de una corrección posible; o
(iii) no puede deducir directamente y sin ambigüedad del documento del estado de la técnica que se ha producido un error.

Al evaluar la relevancia de un documento para la patentabilidad en el caso (i), se considera que la divulgación contiene la corrección. en el caso (ii), no se tiene en cuenta la divulgación del pasaje que contiene el error, y en el caso (iii), la divulgación literal se tiene en cuenta tal cual.

G6.7. DIVULGACIONES INOCUAS

Art. 7 LP

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.
b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972". El listado de exposiciones

internacionales reconocidas está publicado en la siguiente página web: http://www.bie-paris.org

Una condición esencial en los dos supuestos para que la divulgación sea considerada inocua es que no debe haberse producido **antes de los seis meses anteriores** a la fecha de presentación de la solicitud. Para calcular ese periodo de seis meses se utiliza la fecha de presentación de la solicitud y no la fecha de prioridad (en caso de haberla).

Con respecto al abuso evidente frente al solicitante o su causante, la divulgación puede haber tenido lugar mediante la publicación de un documento o mediante cualquier otro medio. En particular, la divulgación puede consistir en una solicitud de patente nacional con una fecha de prioridad anterior. Así, por ejemplo, una persona B que ha sido informada de forma confidencial sobre la invención de una persona A podría ella misma solicitar una patente por dicha invención. En tal caso, la divulgación resultante de la publicación de la solicitud presentada por B sería inocua con respecto a los derechos de una posible solicitud presentada por A hasta dentro de los seis meses siguientes a la citada publicación. En cualquier caso, la persona B podría no estar legitimada para proseguir con su solicitud (art. 11LP).

Para que pueda establecerse que ha habido un “abuso evidente”, debe haber, por parte de la persona que divulga la invención, una intención real de causar daño, o bien tener certeza de que habría o podría haber un daño derivado de dicha divulgación.

Con respecto a la exhibición de la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, es decir, contenida en el listado de exposiciones internacionales reconocidas, la LP exige que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones establecidas (ver apartado A6.2.2 (b9))

Por otra parte, la instancia deberá contener la indicación del nombre de la exposición, así como el lugar y fecha de exhibición.

G7. NOVEDAD

G7.1. ESTADO DE LA TECNICA PARA EVALUAR LA NOVEDAD. FECHA RELEVANTE.

Art. 6 y 7 LP

Se considera que una invención **es nueva** cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Para una mayor información sobre el concepto de estado de la técnica de la Ley se puede consultar el apartado G6.

Para determinar la novedad, un documento de la técnica anterior debe interpretarse como lo habría interpretado una persona experta en la materia en la fecha relevante del documento. Por **fecha relevante** se entiende la fecha de publicación del documento de la técnica anterior en el caso de un documento previamente publicado o la fecha de presentación (o fecha de prioridad, en su caso) en el caso de un documento potencialmente conflictivo, es decir, una solicitud de patente conforme al Art. 6.3 LP (ver apartado G6.5).

Para determinar si un documento concreto permite llevar a cabo la invención y, en consecuencia, afectar a la novedad, se puede tener en cuenta el conocimiento general común (ver apartado G8.5) disponible en el campo de la invención en la fecha relevante de dicho documento.

Un compuesto químico cuyo nombre o fórmula se ha mencionado en un documento no se considera como algo conocido salvo que la información del documento, conjuntamente con otros conocimientos generalmente disponibles para la persona experta en la materia, permitan que el compuesto pueda prepararse y separarse o, simplemente aislarse, por ejemplo, en el caso de un producto de la naturaleza.

Ejemplos de estado de la técnica no válido para apreciar la novedad

Ejemplo 1

Supongamos un documento publicado en 1935 que describe el procedimiento para enviar una señal eléctrica. Contiene un diagrama de un circuito eléctrico (por ejemplo, uno simple con una serie de etiquetas: detector, amplificador, etc.) y la instrucción "se puede emplear cualquier modo para amplificar la señal...". Sin embargo, los transistores no se inventaron hasta el final de la década de los 40. Por lo tanto, aunque hoy en día podría ser obvio emplear un transistor en ese circuito, la persona experta en el campo, al leer el documento cuando fue publicado en 1935, no podía entenderlo así. O, dicho de otra manera, ese documento no contenía información suficiente para interpretarlo así cuando fue publicado, y, por tanto, no podría ser tenido en cuenta para cuestionar la novedad de una solicitud relativa a un circuito eléctrico para el envío de una señal eléctrica, basado en transistores

Ejemplo 2

Un documento divulga un sistema de teleportación cuántica de información, basado en el entrelazamiento de estados cuánticos y que funciona a temperatura ambiente. Sin embargo, no proporciona detalles de las tecnologías y dispositivos utilizados para mantener y modificar los estados cuánticos a dicha temperatura ambiente.

En este caso, la divulgación no podrá considerarse válida si la persona experta en la materia no era capaz, en la fecha relevante, de obtener esta información a partir del conocimiento general común.

G7.2. EXAMEN DE LA NOVEDAD

G7.2.1. <u>Metodología</u>

A efectos de la determinación de la novedad, el/la examinador/a deberá seguir los pasos siguientes:

1. Determinar todos los elementos técnicos que constituyen el objeto reivindicado.
2. Determinar si un documento recuperado en la búsqueda forma parte del estado de la técnica.
3. Comparar el objeto reivindicado con el objeto descrito en el estado de la técnica.

4. Determinar si el documento, en la fecha de su publicación, divulgaba explícita o implícitamente (ver apartado G7.3) todos los elementos técnicos de la invención reivindicada.

G7.2.2. Interpretación del término "para" en las reivindicaciones

Al valorar la novedad, el/la examinador/a deberá tener en cuenta los criterios incluidos en el apartado F5.2.6 y el apartado F5.3.9. En concreto, en el caso de invenciones concernientes a una entidad física, no se tendrán en consideración aquellas características que no sean propias del uso reivindicado. Las características que, aunque no estén explícitamente mencionadas, se deriven implícitamente del uso reivindicado deberán ser tenidas en cuenta (ver ejemplos más abajo).

Ejemplo 1

Una reivindicación relativa a una sustancia X para ser utilizada como catalizador no será considerada como nueva frente a la divulgación de la misma sustancia conocida como colorante, salvo que la utilización prevista como catalizador implique una forma particular de esa sustancia (por ejemplo, por la presencia de ciertos aditivos) que la distinga de la forma ya conocida como colorante. Es decir, deben tomarse en consideración las características que, sin indicarse explícitamente, estén implícitamente incluidas en el uso particular reivindicado.

Ejemplo 2

Una reivindicación hace referencia a un "molde para acero fundido" lo que implica ciertas limitaciones estructurales del molde. Por ejemplo, no afectaría a la novedad de esta reivindicación la divulgación de un molde de plástico para cubitos de hielo, pues éste no sería "adecuado para" moldear acero fundido, ya que el plástico tiene un punto de fusión muy inferior al del acero.

Ejemplo 3

La reivindicación de "una rueda para una bicicleta" en principio no se vería afectada en su novedad por la divulgación de una rueda para un vagón de ferrocarril, ya que una rueda de ferrocarril no sería adecuada para una bicicleta.

Ejemplo 4

Se reivindica "Un producto cosmético **para** el pelo con una determinada composición química". En el estado de la técnica se divulga la misma composición química en un producto cosmético para la piel. En la medida en que para la persona experta en la materia dicha composición sea igualmente adecuada para el pelo, la divulgación anterior de la composición para la piel sí afectaría a la novedad de la reivindicación del producto para el pelo.

Ejemplo 5

Una reivindicación que defina un compuesto con una determinada pureza carecerá de novedad con respecto a una divulgación anterior que describa el mismo compuesto sólo si en el estado de la técnica se indica, al menos implícitamente, la pureza reivindicada, por ejemplo, mediante un método de preparación de dicho compuesto, método que da lugar inevitablemente a la pureza reivindicada.

Sin embargo, una reivindicación de este tipo se considerará nueva si para alcanzar la pureza reivindicada, el método de obtención del compuesto descrito en la técnica anterior debe completarse, por ejemplo, con métodos de purificación adicionales.

En el caso de un aparato que ya es conocido **para cierta función**, una nueva solicitud en la que se reivindicara el mismo aparato con las mismas características estructurales, pero **para otra función** no se consideraría nueva, aunque ambos documentos resuelvan problemas distintos.

En el caso de **reivindicaciones de procedimiento** la expresión "**para**" puede tener otras implicaciones, es decir, puede constituir una limitación.

Ejemplo

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

En este caso, para que el documento D01 afectase a la novedad, tendría que indicar que el propósito del procedimiento descrito es la fabricación de Z pues, aunque describa las mismas etapas esenciales (A, B y C), puede tener etapas adicionales que hagan que el producto obtenido no sea el mismo que en la solicitud.

Es decir, en este caso el término "para" es claramente una limitación.

En el apartado G7.6 se tratan las implicaciones del término “para” en las reivindicaciones de productos farmacéuticos y sus usos.

G7.2.3. Combinación de documentos

Conviene señalar que, al examinar la novedad, en contraposición a la actividad inventiva, no se permite combinar entre sí elementos separados del estado de la técnica. No obstante, si un documento (el documento “inicial”) hace referencia explícita a otro documento (por ejemplo, como documento que proporciona información más detallada sobre ciertas características), el contenido de este último puede considerarse incorporado al documento inicial en la medida indicada en dicho documento inicial (incorporación por referencia).

Por otra parte, no está permitido combinar elementos separados que pertenecen a distintas realizaciones descritas en un mismo documento, a menos que tal combinación esté específicamente sugerida.

Tampoco está permitido objetar la novedad solo en base a un conocimiento general común en la técnica que pueda ser conocido por el/la examinador/a, a menos que estos conocimientos se justifiquen documentalmente.

Sin embargo, para evaluar la novedad se permite el uso de un diccionario o documento similar de referencia para interpretar un término especial utilizado en el documento inicial en la fecha de su publicación.

También es posible referirse a otros documentos que permitan demostrar que la divulgación contenida en el documento inicial era suficiente.

Igualmente pueden invocarse otros documentos para demostrar que una característica que no estaba divulgada en el documento inicial era una característica implícita de ese documento en la fecha de su publicación (por ejemplo, documentos que demuestren que el caucho es un material elástico).

G7.3. DIVULGACIÓN INTRÍNSECA O IMPLÍCITA

La falta de novedad puede apreciarse a partir de lo que se enuncia **explícitamente** en un documento publicado o a partir de un conocimiento **intrínseco o implícito** de ese documento.

Ejemplo

Se reivindica una determinada pieza fabricada en un material elástico. Un documento anterior D01 divulga una pieza de idénticas características estructurales y fabricada en caucho. En D01 no se menciona explícitamente que el caucho es un material elástico, pero esta propiedad se considera implícita ya que es bien conocido que el caucho es un material elástico. Por tanto, dicho documento anterior afectaría al requisito de novedad de la reivindicación.

También es posible que la falta de novedad se desprenda implícitamente del documento anterior, en el sentido de que, al aplicar las pautas dadas en dicho documento anterior, una persona experta en la materia llegaría obligatoria e inevitablemente a un resultado igual al de la reivindicación. El/la examinador/a sólo deberá llegar a la conclusión de una falta de novedad de ese tipo si no puede haber razonablemente ninguna duda sobre el efecto práctico del contenido del documento anterior. En caso contrario, se tendrá en cuenta ese documento para determinar si hay o no actividad inventiva.

Una situación de este tipo se puede dar cuando las reivindicaciones definen la invención, o sus características, mediante parámetros (ver apartado F5.3.7). Puede ocurrir que en el estado de la técnica se mencione otro parámetro diferente o que no se mencione ninguno. Si el producto divulgado y el reivindicado son idénticos en el resto de sus características (que es lo que se esperaría si, por ejemplo, el producto de partida y el procedimiento utilizado son idénticos), el producto reivindicado carece de novedad.

Para que haya divulgación implícita, las pruebas explícitas sobre las que se apoye el/la examinador/a deben establecer claramente que los elementos descriptivos que faltan están forzosamente presentes en el documento de referencia, y que serían reconocidos como tales por la persona experta en la materia. No obstante, no se puede establecer que hay divulgación implícita sobre la base de probabilidades o posibilidades. Por tanto, no basta con que sea posible que cierto aspecto sea resultante de un determinado conjunto de circunstancias. Los equivalentes bien conocidos que no se divulgan en un documento del estado de la técnica no se toman en consideración para la apreciación de la novedad, pues corresponden a la cuestión de obviedad o actividad inventiva.

G7.4. DIVULGACIONES GENÉRICAS Y DIVULGACIONES PARTICULARES

Cuando una reivindicación define una invención en términos genéricos, la divulgación de un ejemplo particular que se inscriba en los parámetros de la reivindicación genérica, a efectos de la apreciación de la novedad, constituye una anterioridad respecto a esa reivindicación. Es decir, **lo particular anticipa lo general**.

Ejemplo 1

La divulgación de un elemento de cobre en un documento del estado de la técnica afectaría a la novedad de una reivindicación de un elemento de metal, como concepto genérico, pero no a la reivindicación de un elemento de cualquier otro metal distinto del cobre.

La divulgación de remaches afectaría a la novedad de los medios de fijación, como concepto genérico, pero no la de un medio de fijación particular distinto de los remaches.

Ejemplo 2

La novedad de un compuesto orgánico que tenga dos sustituyentes R y R', donde R fuese alquilo y R´ fuese aromático se vería afectada por un documento que describiese el mismo compuesto orgánico que tuviese dos sustituyentes R y R´ donde R fuese una cadena carbonada saturada que contuviese de 2 a 8 carbonos y R´ fuese fenilo o fenilo sustituido. Igualmente, el mismo compuesto donde los sustituyentes R = C_2H_5 y R´ fuese aromático afectaría a la novedad del compuesto en cuestión.

Sin embargo, en principio, **lo general no anticipa lo particular**. Así, un elemento del estado de la técnica genérico generalmente no constituye una anterioridad respecto de una reivindicación que trate de un elemento específico de esa categoría genérica. En otras palabras, si una reivindicación trata de un ejemplo particular que no se menciona explícitamente en un elemento del estado de la técnica, pero que figura en este como una divulgación genérica, esto no constituye una anterioridad para la reivindicación, salvo que ese ejemplo particular este identificado de manera suficientemente precisa en ese elemento del estado de la técnica, en cuyo caso, la reivindicación sí carecería de novedad.

Ejemplo 1

Una reivindicación de un elemento de aluminio no se ve afectada por novedad por la divulgación anterior del mismo elemento fabricado en metal, que no menciona el aluminio, ya que al ser metal el caso general no afecta a la novedad del caso particular, que es el aluminio.

Ejemplo 2

Una expresión general como **"medios para detectar..."** en un documento anterior no afectará a la novedad de una reivindicación de un detector concreto.

Una clase genérica se puede describir de varias maneras, por ejemplo, por su nombre (halógenos, tierras raras), por una fórmula (F(x) donde x es un número entero mayor que 1 y menor que 10), o enumerando sus componentes (con una lista de todos los elementos que la componen). En este caso hay que tener cuidado al diferenciar entre una lista que es una clase genérica o simplemente una lista de ejemplos específicos que no representan una clase.

Ejemplo

- Una expresión tal como "C_xH_{2x+2} donde x = 1 a 4" refiriéndose a una familia de compuestos, divulgada en un documento anterior, anticiparía la novedad de los miembros explícitos de la familia, es decir, donde x = 1 y 4, o sea, CH_4 y C_4-H_{10}., pero no la de los miembros intermedios x = 2 y 3, a no ser que dichos compuestos estén especificados en otra parte del documento anterior en consideración.

Otro caso sería aquel en el que se describe en el estado de la técnica una característica, pero se hace de tal forma que simplemente está mencionada como una opción entre varias alternativas.

Ejemplo

En un documento del estado de la técnica se menciona cómo aislar un compuesto por destilación, por cromatografía en columna o por absorción sobre un soporte de carbono; pero en dicho documento sólo se describe el procedimiento por absorción. Si la solicitud en estudio reivindicara el procedimiento de destilación en detalle podría considerarse nuevo frente a la técnica anterior.

Se considerará incorporada a un documento cualquier materia que esté explícitamente excluida (*disclaimer*) en el mismo (salvo las exclusiones de realizaciones inviables), así como el estado de la técnica identificado en dicho documento.

G7.4.1. Variantes. Práctica Markush

Un caso particular de divulgaciones genéricas y particulares se relaciona con la práctica de redacción de reivindicaciones conocida como Práctica Markush. Así, en el caso de una reivindicación que contenga variantes, por ejemplo, las reivindicaciones establecidas según la Práctica Markush (P1, P2, P3…Pn), cualquier variante divulgada en el estado de la técnica determina que una reivindicación no sea considerada nueva.

G7.5. INVENCIONES DE SELECCIÓN

Este tipo de invenciones se refiere a materia que constituye una selección sobre algo ya conocido en el estado de la técnica, es decir, una selección de elementos individuales, subconjuntos o sub-rangos que no han sido mencionados o divulgados explícitamente dentro de/solapados con un rango o un conjunto ya conocido.

A la hora de evaluar la novedad, debe decidirse qué parte del objeto reivindicado ha sido puesta a disposición del público por medio de una divulgación del estado de la técnica, de forma que forme parte de este último. En este contexto, deben tenerse en cuenta no solo ejemplos, sino la totalidad del contenido del documento del estado de la técnica. La materia que se pueda considerar “escondida” en dicho documento, no en el sentido de haber sido ocultada deliberadamente, sino por ser difícil de identificar y aplicar, no se considerará como puesta a disposición del público.

Debe trazarse una línea divisoria entre lo que de hecho se ha puesto a disposición del público y lo que permanece oculto o no se ha puesto a disposición. A este respecto, también debe hacerse hincapié en la distinción entre la falta de novedad y la falta de

actividad inventiva: la materia reivindicada puede "haberse puesto a disposición del público" (falta de novedad), o puede no haberse puesto a disposición del público, pero ser evidente (novedad, pero falta de actividad inventiva), o no haberse puesto a disposición del público y no ser evidente (nueva e inventiva). Así, se puede dar el caso de que lo que esté oculto pueda incluso ser evidente.

G7.5.1. Selección a partir de dos o más listas

Para determinar la novedad de una selección, hay que comprobar si los elementos seleccionados han sido divulgados de forma individualizada (concreta) en el estado de la técnica. Una selección de una única lista de elementos específicamente divulgados no confiere novedad. Sin embargo, si es necesaria la selección de entre dos o más listas de una cierta longitud para obtener la combinación específica de características reivindicadas, entonces se considera que esta combinación de características no ha sido específicamente divulgada en el estado de la técnica, y, por lo tanto, es nueva (“principio de las dos listas”).

De esta forma, compuestos químicos que tienen una fórmula genérica ya conocida, donde el compuesto reivindicado resulta de la selección de sustituyentes específicos de dos o más listas de sustituyentes, tendrán novedad. Lo mismo se aplica a las mezclas específicas resultantes de la selección de componentes individuales a partir de listas de componentes presentes en el estado de la técnica. Otros ejemplos serían la selección entre dos o más materiales de partida para la fabricación de un producto final, o la selección de sub-rangos de parámetros pertenecientes a rangos conocidos.

Ejemplo

Una solicitud reivindica una composición de aspirina y vitamina C.

Un documento del estado de la técnica divulga una composición que comprende dos ingredientes activos elegidos de dos listas:

- Lista 1(Ingrediente 1): Paracetamol, aspirina, ibuprofeno, morfina, codeína o antibióticos,

- Lista 2 (Ingrediente 2): Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D1, vitamina D2, cafeína o taurina.

Si no se divulga de manera específica la combinación aspirina con vitamina C, dicha composición se considerará nueva.

G7.5.2. Rangos

La divulgación de un rango continuo se interpreta de manera análoga a como se interpretan las divulgaciones genéricas, es decir, se establece una distinción entre la divulgación de un rango, y la divulgación de un valor concreto dentro de un rango.

Así, al igual que la divulgación de un ejemplo específico afecta a la novedad de la clase genérica a la que pertenece ese ejemplo, un rango carecerá de novedad si una divulgación previa contiene ejemplos que caen dentro de él. Por ejemplo, en el caso de reivindicaciones que definen un rango de composiciones de un compuesto o aleación, carecerán de novedad si una de las composiciones está descrita en el estado de la técnica.

Ejemplo

Un elemento del estado de la técnica que describe una aleación de titanio (Ti) que contiene el 0,65% de níquel (Ni) y el 0,3% de molibdeno (Mo) afectará a la novedad de una reivindicación relativa a una aleación de Ti que contenga del 0,6 al 0,7% de Ni y del 0,2 al 0,4% de Mo.

De la misma manera que la divulgación de una clase genérica no divulga específicamente los miembros de la misma, la divulgación de un rango, definido por sus valores extremos, no divulga necesariamente de manera específica todos los puntos intermedios de ese rango.

La persona experta en la materia sabe que los valores numéricos asociados a unas medidas están sujetos a errores de las mismas, lo que supone un límite a su precisión. Por esta razón, se aplicará el criterio general utilizado en la literatura técnica y científica: el último decimal de un valor numérico indica su grado de precisión. Cuando no se especifique otro margen de error, este se obtendrá aplicando el redondeo al último decimal. Así, por ejemplo, para una medida de 3.5 cm, el margen de error será 3.45 – 3.54. Cuando se interpreten rangos de valores en documentos de patente, la persona experta en la materia procederá de la misma manera.

(a) Sub-rangos

Para que un sub-rango se considere nuevo se deben cumplir las dos condiciones siguientes:

- El sub-rango reivindicado es más estrecho que el rango conocido;
- El sub-rango reivindicado está suficientemente alejado de cualquier ejemplo específico divulgado en el estado de la técnica;

El significado de los términos “más estrecho” y “suficientemente alejado” debe determinarse en cada caso particular.

En este contexto, debe valorarse si la persona experta en la materia, a la luz del estado de la técnica, contemplaría seriamente trabajar en el sub-rango seleccionado. Si puede suponerse razonablemente que sí, dicho sub-rango no sería nuevo. También se destruiría la novedad por la mención a valores intermedios o a un ejemplo específico dentro del sub-rango seleccionado. Además, la exclusión de aquellos valores que destruyen la novedad no es condición suficiente para concluir que hay novedad.

El concepto de que una persona experta en la materia “contemplaría seriamente” es en esencia diferente del concepto de que dicha persona “habría intentado, con una expectativa razonable de éxito”, salvar la distancia técnica que media entre una divulgación del estado de la técnica y una reivindicación cuya actividad inventiva es objeto de evaluación, ya que en el caso de la novedad no puede haber tal distancia.

Ejemplo

Una reivindicación se refiere a una aleación definida por su composición, donde el sub-rango reivindicado cae dentro de la región central de un rango divulgado por un documento del estado de la técnica. Sin embargo, dado que dicho documento contiene un indicador que lleva a trabajar en otra región diferente, se considera que la persona experta en la materia no contemplaría seriamente trabajar en el sub-rango reivindicado.

Ejemplo

Un documento del estado de la técnica define un procedimiento químico que puede llevarse a cabo en un rango de temperatura comprendido entre 10º y 100ºC, dando ejemplos que tienen lugar a 20º, 40º, 60º y 80ºC.

La solicitud examinada reivindica el mismo procedimiento, indicando que en el rango comprendido entre 68º y 72ºC el procedimiento es mucho más eficiente ya que aumenta considerablemente el rendimiento del producto obtenido.

En este caso, el rango entre 68º y 72ºC es un sub-rango del rango ya descrito de 10º a 100ºC. Sin embargo, las temperaturas intermedias divulgadas (20º, 40º, 60º y 80ºC) no se encuentran dentro del sub-rango reivindicado y, además, el documento del estado de la técnica no menciona que en algún tramo del rango descrito el procedimiento se comporte de diferente manera. Por lo tanto, como dicha información no estaba a disposición del público, la reivindicación se considera nueva.

(b) Solapamiento de rangos

En el caso de que un rango numérico reivindicado se solape con un rango previamente divulgado, se aplican los mismos principios que se establecieron en el apartado G7.5.1 y el apartado G7.5.2(a). .

La novedad de una reivindicación se verá afectada por un documento del estado de la técnica que mencione de forma explícita un extremo del rango conocido o uno o varios valores intermedios dentro del rango de solapamiento. La exclusión fuera del rango divulgado de aquellos valores que afecten a la novedad no es condición suficiente para garantizar esta última; así, debe considerarse también si la persona experta en la materia, a la vista de las características técnicas divulgadas y teniendo en cuenta el conocimiento general común en ese campo, contemplaría seriamente aplicar las enseñanzas técnicas del documento del estado de la técnica anterior en el rango solapado.

En lo que respecta al solapamiento de fórmulas químicas, la novedad se reconoce si el objeto reivindicado se distingue del estado anterior de la técnica por una nueva enseñanza técnica. Es decir, habrá novedad si ciertos elementos técnicos son nuevos

en comparación con una divulgación previa. Un ejemplo de ello puede ser un residuo químico que se encuentre cubierto en términos generales por el estado de la técnica en la zona de solapamiento, pero que no esté específicamente e individualmente identificado en el documento. En ese caso, debería considerarse si la persona experta en la materia trabajaría en dicho rango de solapamiento o si aceptaría que el área de solapamiento está divulgada de manera directa y sin ambigüedades en el estado de la técnica. Si la respuesta es positiva, habría falta de novedad. Se aplican asimismo consideraciones análogas si la fórmula química reivindicada define un sub-rango de una fórmula conocida del estado de la técnica.

G7.6. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SU USO EN PRIMERA Y SEGUNDA INDICACIÓN TERAPÉUTICA

Art. 5.4, 6.4 y 6.5 LP

La ley contempla la patentabilidad de sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas (art. 6.4 y 6.5 LP). Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico están excluidos de la protección por patente según el art. 5.4 LP (ver apartado G4.4), esto es, no podrán ser objeto de patente.

Una sustancia o composición ya conocida en el estado de la técnica puede ser patentable en un uso médico de acuerdo con el art. 6.4 LP. Así mismo, si la sustancia o composición es ya conocida en el ámbito médico, puede ser patentable en un segundo uso médico de acuerdo con el art. 6.5 LP, siempre que dichos usos sean nuevos e inventivos.

Los art. 6.4 y 6.5 LP constituyen una excepción al principio general que dice que las reivindicaciones de producto sólo pueden ser concedidas para productos (absolutamente) nuevos. Sin embargo, esto no significa que las reivindicaciones de producto en el primer y siguientes usos médicos no necesiten cumplir otros requisitos de patentabilidad, como la actividad inventiva.

Una reivindicación redactada como “Uso de una sustancia o una composición X para el tratamiento de la enfermedad Y…” se considera como una reivindicación de método de tratamiento que entra dentro de la excepción de patentabilidad del art. 5.4 de la LP, y por tanto no será admisible.

Sin embargo, una reivindicación redactada como “Sustancia X para su uso como medicamento” será patentable, incluso si la sustancia X es conocida, siempre que su

uso en medicina sea nuevo. Igualmente, será patentable una reivindicación redactada como "Sustancia X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y", siempre que dicha aplicación sea nueva e implique actividad inventiva respecto al estado de la técnica, aunque éste divulgue el uso de la sustancia X como medicamento o en otra indicación terapéutica.

Si una solicitud describe **por primera vez** un determinado número de usos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico distintos de una sustancia o composición conocida, normalmente se permite una reivindicación independiente para cada uso descrito, sin que se pueda objetar, como norma general, falta de unidad de invención.

En la siguiente tabla se resumen los distintos tipos de redacción de las reivindicaciones de producto y su patentabilidad en base a la normativa:

Casos	Reivindicación	¿Patentable?	artículo
A	Uso del producto X para el tratamiento del asma	NO	5.4
B	1.Producto X para su uso como medicamento [X es conocido como herbicida] 2.Producto según la R1 para su uso en el tratamiento del asma	SI (incluso si el producto X es conocido pero no su uso en medicina) SI	6.4
C	Producto X para su uso en el tratamiento del cáncer	SI (incluso si el caso B es estado de la técnica, siempre que la reivindicación sea inventiva respecto al caso B)	6.5
D	Producto X para su uso en el tratamiento de leucemia	SI (incluso si los casos B y C son estado de la técnica, siempre que el caso D sea inventivo respecto a B y C, porque la leucemia es un tipo específico de cáncer)	6.5

Tabla 7.6

También son admisibles las correspondientes reivindicaciones de uso con la **redacción tipo suizo** para los casos C y D. Esta redacción sería: "**Uso del producto X para la elaboración de un medicamento para el tratamiento del cáncer/leucemia**".

Una reivindicación con la redacción de tipo suizo es una **reivindicación de procedimiento** relacionada con el objetivo de fabricar un medicamento, mientras que una reivindicación con la redacción "compuesto para su uso" es una **reivindicación**

de producto relacionada con un fin (tratamiento). Por lo tanto, dichas reivindicaciones tienen categorías diferentes. Esto tiene las siguientes consecuencias:

(i) Si se ha concedido una solicitud principal (inicial) con una reivindicación de tipo suizo, la concesión de una patente sobre la base de la reivindicación de producto relacionada con el fin en su solicitud divisional no conduciría a una doble patentabilidad.

(ii) Dado que una reivindicación de una actividad física concreta (por ejemplo, método, proceso, uso) confiere menos protección que una reivindicación de la entidad física *per se*, una reivindicación de tipo suizo confiere menos protección que una reivindicación redactada como “compuesto para su uso”. Por lo tanto, no se permite un cambio de una reivindicación de tipo suizo a una reivindicación redactada como “compuesto para su uso”.

En el caso de que una solicitud describa más de un uso terapéutico, se permite que se reivindiquen dichos usos en la misma solicitud, siempre que haya unidad de invención entre los distintos usos, es decir, que formen un único concepto inventivo general.

Hay que tener en cuenta, que el hecho de que exista un efecto farmacéutico, no implica necesariamente una aplicación terapéutica. Por ejemplo, la ocupación selectiva de un receptor específico por una sustancia no puede considerarse como una aplicación terapéutica; de hecho, el descubrimiento de una sustancia que se une a un receptor de forma selectiva, incluso si representa un gran avance científico, es necesario que tenga una aplicación en forma de tratamiento de una condición patológica para que presente una contribución técnica al estado de la técnica y pueda ser considerado como una invención patentable.

El alcance de la protección de una reivindicación de un producto en función de su uso, se limita a la sustancia o composición únicamente en el contexto de su uso médico, que es lo que le confiere al producto novedad y actividad inventiva, si es que la tiene. Esto sólo se aplica a sustancias y composiciones, no a otro tipo de productos. Por ejemplo, la reivindicación de un aparato para su uso en medicina, debe ser redactada como un aparato adecuado para dicho uso médico.

Un producto puede calificarse de "sustancia o composición" en el sentido del art. 6.5 LP si es el agente o ingrediente activo en el uso médico específico y si el efecto terapéutico puede atribuirse a sus propiedades químicas. Por ejemplo, consideremos un material de relleno que se inyecta entre un primer tejido destinado a recibir

radioterapia y un segundo tejido sensible que se desea proteger de la radiación. Si el efecto de protección del material de relleno se consigue mediante un mero desplazamiento mecánico del tejido sensible con respecto al tejido diana, debido al volumen que ocupa entre los dos tejidos, el material de relleno se considera un dispositivo y no una sustancia o composición. Por otro lado, si el material de relleno produjera un efecto de reducción de la radiación en el tejido sensible que pudiera atribuirse a sus propiedades químicas, se consideraría una "sustancia o composición" en el sentido del art. 6.5 LP.

G7.6.1. Usos terapéuticos

Art. 6.5 LP

El tratamiento de una enfermedad con una sustancia o composición de la que ya se conoce su uso para dicha enfermedad, y en el que la única diferencia con el tratamiento conocido es la dosis (el régimen de administración) se considera como un nuevo uso médico. Por lo tanto, los nuevos usos de una sustancia o una composición pueden estar basados no sólo en el tratamiento de una enfermedad distinta, sino también en el tratamiento de la misma enfermedad mediante distintos métodos que se diferencian unos de otros, por ejemplo, en la dosis, en el régimen de administración, en la ruta de administración o en el grupo de sujetos tratados.

Una reivindicación dirigida a un nuevo uso médico de una sustancia o composición deberá indicar la enfermedad a tratar, la naturaleza del compuesto terapéutico usado y, si es relevante para establecer la novedad y la actividad inventiva, el sujeto o grupo de sujetos a tratar. Si el nuevo uso se refiere a una nueva terapia para tratar la misma enfermedad utilizando el mismo compuesto, sustancia o composición, la reivindicación deberá definir además todas las características técnicas de la terapia que van a proporcionar el efecto técnico deseado.

Una reivindicación independiente de un nuevo uso terapéutico (segundo uso) de una sustancia o composición que está basado en el uso de dicho producto en el tratamiento de una enfermedad distinta, deberá estar redactada del siguiente modo:

Sustancia X o Composición que comprende X	para su uso	en un método para el tratamiento de Y o en la terapia de Y, o en un método para tratar Y, o en un método de terapia de Y, o como medicamento definido por su función (por ejemplo como un medicamento antiinflamatorio)

Tabla 7.6.1a

Los términos **"para su uso"** son obligatorios para cumplir con las exigencias del art. 6.5 LP.

Si la reivindicación independiente se refiere a una composición, la definición de la composición puede ponerse antes o después del término "para su uso". Por ejemplo: "Composición que comprende X para su uso en la terapia de Y" o "Composición para su uso en la terapia de Y que comprende X".

Si el nuevo uso terapéutico está basado en el uso del mismo producto en un tratamiento distinto para la misma enfermedad, la reivindicación independiente deberá estar redactada del siguiente modo:

Sustancia X para su uso o Composición que comprende X para su uso	en un método para el tratamiento de Y, o en terapia de Y, o en un método para tratar Y o en un método de terapia de Y o como medicamento definido por su función (por ejemplo como un medicamento antiinflamatorio)	caracterizado por	otras características del tratamiento, como por ejemplo: la sustancia o la composición se administra de forma tópica, tres veces al día,..

Tabla 7.6.1b

Las reivindicaciones de producto con un determinado propósito, que no define exclusivamente un uso médico que entre en las exclusiones de patentabilidad (ver reivindicación 4 de la siguiente tabla) deberían ser redactadas como reivindicaciones del producto *per se* adecuado para el uso reivindicado.

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de reivindicaciones que incluyen un uso médico cuya redacción es cuestionable por los motivos que se indican:

		Cuestionable porque…
1. Sustancia X o composición que comprende X en/para	un método para el tratamiento de Y, o en terapia Y, o un método para tratar Y, o un método de terapia de Y, o el tratamiento (tópico) de Y, o en la terapia (tópica) de Y	sin el término “para su uso” no es evidente si la reivindicación está reivindicando un **producto** adecuado para un uso específico o si la reivindicación se limita al **uso** médico.
2. Medicamento (antiinflamatorio), que comprende la sustancia X o Composición que comprende X	para el tratamiento tópico	la reivindicación no indica ni un papel terapéutico ni una aplicación terapéutica del producto reivindicado. Es más, sin el término “para su uso” no es evidente si la reivindicación está dirigida a proteger un **producto** adecuado para el uso especificado o si la reivindicación se limita al **uso** médico.
3 Sustancia X o composición que comprende X	como agente inflamatorio	sin el término “para su uso” no es evidente si la reivindicación está reivindicando un **producto** adecuado para un uso específico o si la reivindicación se limita al **uso** médico.
4. Sustancia X o composición que comprende X	para su uso como agente antifúngico/antibacteriano	la reivindicación no define un uso médico específico del producto reivindicado. El alcance de la reivindicación incluye usos no médicos, ya que los agentes antifúngicos/antibacterianos también se usan por ejemplo en agricultura para el tratamiento de las plantas.

Tabla 7.6.1c

Si el estado de la técnica divulga el producto *per se* en una forma que pueda considerarse adecuada para el uso reivindicado, o una primera aplicación médica, las

reivindicaciones 1-4 carecerían de novedad. Esta objeción se solventaría redactando las reivindicaciones como se describe en la Tabla 7.6.1a.

Ejemplos de falta de novedad

Ejemplo 1

Composición que comprende X para su uso mediante tratamiento/aplicación tópica

Ya es conocida en el estado de la técnica una composición que comprende X

Como la reivindicación no identifica la indicación terapéutica específica para X, la característica "para tratamiento/aplicación tópica" sigue siendo de facto puramente ilustrativa y no limita el alcance de la reivindicación a esa aplicación específica.

Por otra parte, el término "tratamiento/aplicación tópica" podría referirse a un tratamiento cosmético. Por consiguiente, el objeto de la composición reivindicada se anticiparía si dicha composición que comprende X ya se conoce en el estado de la técnica.

Ejemplo 2

Composición que comprende X para su uso en terapia por administración tópica

Ya se conoce una composición que comprende X para un uso médico.

El modo de administración puede ser un factor crítico en un tratamiento médico y se considera una característica limitante, pero sólo en relación con una indicación médica (específica) adicional. La "administración tópica" especifica únicamente el modo de administración, pero no se refiere a ningún efecto terapéutico obtenido con ella. Por consiguiente, dado que la reivindicación no identifica la indicación terapéutica específica, la característica "por administración tópica" es meramente ilustrativa y no una característica técnica restrictiva capaz de establecer la novedad. Así pues, el objeto de la composición reivindicada estaría anticipado si dicha composición que comprende X ya se conoce en el estado de la técnica para un uso médico cualquiera.

G7.6.2. Usos diagnósticos

Art. 6.5 LP

Una forma de redacción adecuada para una reivindicación de una sustancia para su uso en un método de diagnóstico excluido de patentabilidad por el art. 5.4 LP, podría ser:

Sustancia X o composición que comprende X	para su uso en un método de diagnóstico	"*in vivo*" (*)	de la enfermedad Y

(*) El término "in vivo" limita el alcance de la reivindicación a métodos de diagnóstico excluidos de patentabilidad.

Tabla 7.6.2a

La excepción de patentabilidad establecida en los art. 6.4 y 6.5 LP se refiere únicamente a los métodos excluidos en el art. 5.4 LP, esto es, aquellos que se aplican directamente sobre el cuerpo humano o animal.

Por lo tanto, si la invención se refiere a un método de diagnóstico que no está excluido de patentabilidad, las reivindicaciones deberían ser redactadas como reivindicaciones de producto *per se* adecuado para el uso reivindicado.

Si la reivindicación independiente se refiere a una composición, la definición de la composición puede ponerse antes o después del término "para su uso".

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de reivindicaciones relativas a sustancias para su uso en un método de diagnóstico no excluido por el art. 5.4 LP y por lo tanto, esta redacción está permitida:

1. Sustancia X o Composición que comprende X	**para su uso** en el diagnóstico de la enfermedad Y, o para su uso en el diagnóstico *in vitro*/*ex vivo* de la enfermedad Y
2. Sustancia X o Composición que comprende X	**para su uso** como agente de contraste para la observación del flujo sanguíneo

Tabla 7.6.2b

Las reivindicaciones 1 y 2 carecerán de novedad si en el estado de la técnica se encuentra divulgada la sustancia X *per se* en una forma que se puede considerar

adecuada para el uso reivindicado o si se encuentra divulgada su primera aplicación médica.

Para evitar la objeción de novedad, la reivindicación 1 podría ser redactada como “uso de [...] en el diagnóstico *in vitro*/*ex vivo* de la enfermedad Y”. Si la solicitud tal y como fue presentada describe de forma implícita o explícita que el método reivindicado tiene que llevarse a cabo *in vivo*, la reivindicación 1 debería limitarse a los métodos *in vivo*.

La reivindicación 2 podría redactarse como “uso de […] como agente de contraste para la observación del flujo sanguíneo”.

Las reivindicaciones 1 y 2 podrían también redactarse como reivindicaciones de método:

- “Método para el diagnóstico *in vitro*/*ex vivo* de la enfermedad Y usando la sustancia X […]” o
- “Método para el diagnóstico de la enfermedad Y en una muestra usando la sustancia X […]” o
- “Método de imagen del flujo sanguíneo usando la sustancia X […]”.

G7.6.3. Usos quirúrgicos

Art. 6.5 LP

Una forma de redacción adecuada para una reivindicación de una sustancia para su segundo uso en un método quirúrgico excluido de patentabilidad por el art. 5.4 LP, podría ser:

Ejemplo

Sustancia X para su uso en un método de cateterismo intracardiaco como protector de las paredes de los vasos sanguíneos.

Si la reivindicación independiente se refiere a una composición, la definición de la composición puede ponerse antes o después del término "para su uso".

Como se ha comentado anteriormente, la excepción de patentabilidad establecida en los art. 6.4 y 6.5 LP se refiere únicamente a los métodos excluidos en el art. 5.4, esto es, aquellos que se aplican directamente sobre el cuerpo humano o animal. Dentro de los métodos quirúgicos (ver apartado G4.4.1) se permiten aquellos que, en general, no implican un riesgo para la persona o aquellos que se realizan en un ámbito comercial.

Por lo tanto, si la invención se refiere a un método de tratamiento quirúrgico que no está excluido de patentabilidad, las reivindicaciones deberían ser redactadas como reivindicaciones de producto *per se* adecuado para el uso reivindicado. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de reivindicaciones relativas a sustancias para su uso en un método de tratamiento quirúrgico no excluido por el art. 5.4 LP, y por lo tanto, esta redacción está permitida:

1. Sustancia X o Composición que comprende X	para su uso en un método de eliminación de pelo por radiación láser

Tabla 7.6.3

La reivindicación 1 carecerá de novedad si en el estado de la técnica se encuentra divulgada la sustancia X *per se* en una forma que se puede considerar adecuada para el uso reivindicado o si se encuentra divulgada su primera aplicación médica.

Esta objeción se solventaría redactando la reivindicación como “uso de […] para la eliminación del pelo mediante radiación por láser” o como “método para la eliminación del pelo mediante radiación por láser usando la sustancia X […]”.

G7.6.4. <u>Reivindicaciones dependientes de acuerdo con el art. 6.5 LP</u>

La redacción de las reivindicaciones dependientes debe reflejar claramente su dependencia de la reivindicación independiente. Una formulación adecuada puede ser la siguiente:

Sustancia (X) o Composición (que comprende X) (según la reivindicación #)	**para su uso** en la terapia de la enfermedad Y según la reivindicación # o **para su uso** según la reivindicación #	donde	otras características (por ejemplo, se suministra como granulado soluble en agua)

Tabla 7.6.4

Ejemplo de reivindicación dependiente incocorrectamente formulada.

Reivindicación 1: Composición que comprende X para su uso en el tratamiento de Y.

Reivindicación 2: Composición según la reivindicación 1, que comprende 5 mg de X.

La categoría de la reivindicación 2 no está clara y la dependencia es dudosa. La reivindicación parece depender de una reivindicación dirigida a un producto *per se*.

La reivindicación también carecería de novedad con respecto a la técnica anterior que divulga una composición que comprende 5 mg X, o una primera aplicación médica de la misma.

La reivindicación debe reformularse como se ha indicado anteriormente insertando "para su uso" entre "Composición" y "según".

Una reivindicación referida al uso de un compuesto conocido para un propósito particular (segundo uso no-médico) que está basado en un efecto técnico, se interpreta que dicho efecto técnico está incluido en la reivindicación como una característica técnica funcional. De esta forma, dicha reivindicación será nueva siempre que dicha característica técnica no haya sido divulgada con anterioridad (no se haya hecho accesible al público). La novedad del uso de un compuesto conocido para un método conocido de obtención de un producto conocido puede no ser deducida de una nueva propiedad del producto obtenido. En este caso, el uso de un compuesto para la obtención de un producto, tiene que interpretarse como un procedimiento de obtención del producto a partir del compuesto, y sólo puede ser considerado como nuevo si el propio proceso de obtención es nuevo.

Sin embargo, una característica de una etapa dentro de un proceso químico, que únicamente sirve para explicar el efecto técnico obtenido, no es una característica técnica funcional que podría hacer que la reivindicación sea nueva respecto al mismo proceso divulgado en el estado de la técnica que tiene la misma etapa que produce el mismo efecto, incluso si no está indicado en el estado de la técnica dicho efecto técnico. Esto sería considerado un descubrimiento.

G7.7. NOVEDAD DE LAS REIVINDICACIONES TIPO "REACH-THROUGH"

Las reivindicaciones tipo "*reach-through*", o de uso extendido, se definen como aquellas reivindicaciones que tratan de obtener protección para un compuesto químico (y también para sus usos, sus composiciones, etc.) definiendo el producto funcionalmente en términos de su acción (por ejemplo, agonista, antagonista) sobre una diana biológica como una enzima o un receptor (ver apartado F4.6). En muchos casos, la función reivindicada define compuestos químicos mediante referencia a nuevas dianas biológicas. Sin embargo, compuestos que se unen a y que realizan su acción sobre dicha diana biológica no tienen por qué ser necesariamente nuevos simplemente porque la diana sobre la que actúan sea nueva. De hecho, en muchos casos, el propio solicitante proporciona test o pruebas en la solicitud, que muestran que compuestos ya conocidos ejercen su acción sobre la nueva diana biológica, demostrando que estos compuestos que caen dentro de una definición funcional o reivindicación de tipo "*reach-through*" ya son conocidos en el estado de la técnica y, por lo tanto, las reivindicaciones que se refieren a estos compuestos carecen de novedad.

G8. ACTIVIDAD INVENTIVA

G8.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD INVENTIVA

Art. 8.1 LP

Se considera que una invención reivindicada implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de manera evidente para una persona experta en la materia.

La cuestión de si existe actividad inventiva solo surge si se ha determinado previamente que la invención es nueva. Para valorar la actividad inventiva puede utilizarse un único elemento del estado de la técnica o bien, una combinación de varios elementos del estado de la técnica, incluido el conocimiento general común.

Si durante la evaluación de la actividad inventiva se señala que un determinado elemento se considera perteneciente al conocimiento general común, no será preciso presentar una prueba documental salvo si alguna de las partes pone en duda que se trata efectivamente de conocimiento general común (ver apartado G8.5).

G8.2. ¿QUÉ SE CONSIDERA EVIDENTE?

La cuestión que hay que considerar, es la de si, el día anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la reivindicación en estudio hubiera sido evidente para una persona experta en la materia llegar a las características técnicas contenidas en dicha reivindicación, teniendo en cuenta la técnica conocida en ese momento. En caso afirmativo, se considera que la reivindicación carece de actividad inventiva.

El término **evidente** significa algo que no va más allá del progreso normal de la tecnología, sino que se deduce de forma simple o lógica del estado de la técnica, es decir, que no supone el ejercicio de ninguna habilidad o capacidad más allá de la que se espera de una persona experta en la materia (ver apartado G8.4).

La invención en su conjunto es evidente si, el día anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales hubieran incitado o impulsado a la persona experta en la materia a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito razonable en el objetivo de llegar a la invención reivindicada.

En biotecnología, la obviedad se considera “cercano” no sólo cuando los resultados son claramente predecibles, sino también cuando hay una razonable expectativa de éxito. A la hora de llegar a una solución obvia, es suficiente establecer que la persona experta en la materia habría seguido las enseñanzas del estado de la técnica con una expectativa razonable de éxito. Del mismo modo, una mera actitud de “try and see” a la luz del estado de la técnica más cercano no lleva necesariamente a una solución inventiva.

Por otra parte, una “expectativa razonable de éxito” no debe confundirse con la “esperanza de éxito”. Si los investigadores son conscientes cuando se embarcan en su investigación de que, para llegar a una solución técnica no sólo necesitan habilidades técnicas sino también habilidad en la toma de decisiones no triviales durante toda la investigación, respecto a la invención resultante no puede considerarse que hubiera una expectativa razonable de éxito.

G8.3. ESTADO DE LA TÉCNICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD INVENTIVA

El estado de la técnica para valorar la actividad inventiva, al contrario que en el caso de la novedad, no incluye el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad ni las solicitudes de patente europea o PCT que designen a España, previstas en el art. 6.3 LP (ver apartado G6.1).

Las consideraciones fundamentales para determinar el estado de la técnica pertinente a la hora de evaluar la actividad inventiva son las siguientes:

- la invención reivindicada debe ser considerada como un todo, es decir, se deben considerar el objeto reivindicado, el problema técnico planteado y la solución propuesta de forma global y no las características técnicas individuales de forma aislada, con el fin de evitar que la obviedad de dichas características por separado pueda llevar a concluir la del conjunto, sin tener en cuenta el efecto sinérgico de su combinación.
- los documentos pertinentes del estado de la técnica deben ser considerados como un todo y deberían inducir a la persona experta en la materia a combinar el contenido de esos documentos de una forma que conduzca al objeto reivindicado con una probabilidad razonable de éxito; y

- se deben estudiar los documentos de referencia sin tener en cuenta los conocimientos aportados por la invención reivindicada, ya que estos conocimientos no forman parte del estado de la técnica.

Cuando se estudia la actividad inventiva, al contrario que cuando se estudia la novedad, se permite interpretar cualquier documento a la luz de los conocimientos existentes hasta el día anterior a la fecha efectiva (fecha de presentación o fecha de prioridad) aunque sean posteriores a la fecha de publicación del documento del estado de la técnica. Esto es, el documento recuperado del estado de la técnica se interpreta como lo hubiera hecho la persona experta en la materia el día anterior de la fecha efectiva de la solicitud cuya actividad inventiva se evalúa. Se trata de considerar todos los documentos pertinentes recuperados en la búsqueda a la luz del conocimiento general común a disposición de la persona experta en la materia el día anterior a la fecha efectiva de la solicitud. En efecto, ese es el conocimiento de que hubiera dispuesto la persona experta en la materia para tratar de llegar a la invención.

Cuando se identifica la contribución técnica que una determinada invención realiza al estado de la técnica, a fin de determinar si existe una actividad inventiva, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, lo que el mismo solicitante reconoce como conocido, tanto en la descripción como en las reivindicaciones. No obstante, el estado de la técnica adicional citado en el IET o en cualquier otro documento, podría situar la invención reivindicada en una perspectiva totalmente diferente de la que ha mostrado el solicitante y, de hecho, este estado de la técnica citado podría hacer que el solicitante corrigiera voluntariamente sus reivindicaciones para replantear su invención.

Además de los conocimientos especializados propios de la persona experta en la materia, también puede formar parte del estado de la técnica pertinente el conocimiento general común (ver apartado G8.5).

Con el fin de llegar a una conclusión final sobre si una determinada reivindicación implica o no actividad inventiva, es necesario establecer **la diferencia** entre el objeto de dicha reivindicación en su conjunto y el conjunto del estado de la técnica conocido. La apreciación de la actividad inventiva partirá del estado de la técnica más cercano que se haya identificado. Se tendrán también en cuenta los contenidos implícitos, es decir, aquellos que una persona experta en la materia podría deducir razonablemente de la divulgación explícita, así como los conocimientos generales de la persona experta en la materia el día anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso.

G8.4. LA PERSONA EXPERTA EN LA MATERIA

La persona experta en la materia es una figura ficticia, una persona o un equipo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación, que hipotéticamente tiene acceso a todo el conocimiento común en su campo técnico, con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que era el **conocimiento general común** (ver apartado G8.5) en dicho campo técnico en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso. Deberá suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que contiene el estado de la técnica, en particular, a los documentos citados en el informe sobre el estado de la técnica, y que ha tenido a su disposición los medios y capacidad normales para una experimentación de rutina.

Si un problema lleva a la persona experta en la materia a buscar su solución en un campo técnico diferente del inicialmente planteado, el/la especialista en dicho nuevo campo pasa a ser la persona cualificada para resolver el problema. La persona experta en la materia puede buscar sugerencias de soluciones en campos técnicos próximos o generales, o incluso en otros más alejados, siempre que se vea inducida o motivada a ello.

Si el problema formulado tras la comparación con el estado de la técnica más cercano que debe resolver la invención (ver apartado G8.6) impulsa a la persona experta en la materia a buscar su solución en otro campo técnico, el especialista de ese campo será la persona cualificada para resolver el problema. La persona experta en la materia puede buscar sugerencias de soluciones en campos técnicos próximos o generales, o incluso en otros más alejados, siempre que se vea inducida o motivada a ello. En consecuencia, los conocimientos y las aptitudes de ese especialista servirán de base para apreciar si la solución implica una actividad inventiva. En ciertas circunstancias, puede ser más adecuado considerar la figura de la persona experta en la materia como un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación o de producción, en vez de como una sola persona. Éste puede ser el caso, por ejemplo, de ciertas tecnologías de vanguardia y de procedimientos altamente especializados. Asimismo, debe tenerse presente que la persona experta en la materia dispone del mismo nivel de conocimientos y aptitudes a la hora de evaluar tanto la actividad inventiva como la suficiencia descriptiva.

G8.5. EL CONOCIMIENTO GENERAL COMÚN

El conocimiento general común es aquel que la persona experta en la materia (ver apartado G8.4) tiene a su disposición de forma inmediata bien porque lo conoce, bien porque sabe dónde se encuentra. En general, no es preciso que este conocimiento general común se encuentre disponible por escrito, aunque es frecuente que adopte la forma de un libro de texto, una enciclopedia o un manual.

Para determinar qué puede ser considerado conocimiento general común, se pueden seguir los siguientes indicios:

- La persona experta en la materia debe ser capaz de seleccionar la enciclopedia, estudio relevante, publicación científica o solicitud de patente donde se encuentra dicha información.

- Una vez seleccionada la fuente, debe ser capaz de identificar la información sin esfuerzo excesivo.

- La información encontrada no debe ser ambigua y debe ser utilizable de forma directa, sin dudas y sin necesidad de una investigación adicional.

El conocimiento general común puede estar redactado en cualquier idioma, a semejanza de lo que ocurre con el estado de la técnica.

Los libros de texto y monografías pueden ser considerados como representativos del conocimiento general común, incluidas las referencias que puedan contener a otros artículos o bibliografía. En este sentido, debe tenerse presente el principio de que la información no adquiere el carácter de conocimiento general común por el hecho de figurar en un libro de texto concreto, sino que, al contrario, es porque tiene este carácter, que aparece en los libros. Por ello, debe seguirse la regla de que lo publicado debe haber sido parte del conocimiento general común con cierta antelación a la fecha de la publicación del texto citado.

En general, una única publicación (por ejemplo, un documento de patente o un artículo científico) no puede ser considerada como conocimiento general común, si bien en ciertos casos, algunos artículos de publicaciones técnicas, en especial los de carácter recopilatorio o de panorámica del estado del arte, sí pueden constituir una fuente válida. Este puede ser el caso también de literatura (patente o no patente) relativa a campos de la técnica tan novedosos que todavía no han sido tratados en libros de texto.

El conocimiento general común puede provenir de distintas fuentes y no depende necesariamente de la publicación de un documento específico en una fecha determinada. La afirmación de que algo es conocimiento general común solo necesita ser respaldada mediante pruebas documentales (un libro de texto, por ejemplo) si es puesta en cuestión.

En el caso particular de las invenciones basadas en inteligencia artificial, se asumirá que dicho conocimiento general común incluye las herramientas sobradamente conocidas en dicho campo.

El conocimiento general común puede tener especial relevancia a la hora de evaluar el requisito de actividad inventiva.

G8.6. EL MÉTODO PROBLEMA SOLUCIÓN (MPS)

El método recomendado en estas Directrices para evaluar la actividad inventiva es el Método Problema Solución, o en sus siglas MPS. Este método se seguirá siempre, salvo en casos excepcionales que el/la examinador/a deberá justificar debidamente. El MPS se divide en tres etapas principales:

1. Determinar el estado de la técnica más próximo.
2. Establecer el problema técnico objetivo a resolver.
3. Analizar si la invención reivindicada hubiera sido o no evidente para la persona experta en la materia, partiendo del estado de la técnica más próximo y el problema técnico objetivo.

G8.6.1. Desarrollo del MPS

Una manera de aplicar el MPS consiste en responder estas cinco preguntas:

1. ¿Cuál es el **estado de la técnica más próximo**?

2. ¿Cuál es la **diferencia**, en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?

3. ¿Qué **efecto técnico** se deriva de esa diferencia?

4. ¿Cuál es el **problema técnico objetivo** subyacente?

5. La persona experta en la materia, sin emplear su capacidad inventiva:
   - ¿hubiera **reconocido** dicho problema?

- ¿lo hubiera **resuelto** de la manera reivindicada?

Pregunta 1: ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?

El estado de la técnica más cercano es aquel elemento único del estado de la técnica a partir del cual resultará más convincente el razonamiento por el cual se argumenta la falta o no de actividad inventiva. A la hora de seleccionar el estado de la técnica más próximo, es preciso considerar que debe estar dirigido al mismo propósito o efecto que la invención reivindicada o, por lo menos, pertenecer al mismo campo técnico o a uno cercano. En general, será aquel elemento que, correspondiendo a un uso o aplicación similar, requiera el mínimo de modificaciones estructurales o funcionales para llegar a la invención reivindicada.

En algunos casos pueden existir diversos documentos del estado de la técnica que constituyen puntos de partida igualmente válidos para la aplicación del método. En el caso de existir actividad inventiva, puede ser necesario aplicar el MPS a partir de cada uno de dichos documentos considerados igualmente próximos. Sin embargo, esto solo será necesario cuando se tenga el convencimiento de que dichos documentos del estado de la técnica constituyen puntos de partida igualmente válidos. En particular, en procedimientos de oposición, no debe entenderse que la estructura del método MPS permite al oponente desarrollar durante el procedimiento tantas objeciones a la actividad inventiva como desee, con la esperanza de que alguna pueda resultar exitosa.

No obstante, en el caso de no existir actividad inventiva, si se dispone de diferentes elementos con igual proximidad al estado de la técnica, no será necesario que el/la examinador/a entre en la cuestión de cuál es el más cercano, sino que solamente deberá considerar si el documento que utiliza constituye un punto de partida válido para valorar la actividad inventiva.

En consecuencia, el solicitante no puede refutar la falta de actividad inventiva sobre la base de un mejor documento del estado de la técnica más próximo: un elemento del estado de la técnica a partir del cual se concluya que la invención reivindicada tiene actividad inventiva no puede ser “más próximo” que otro a partir del cual la invención carezca de dicha actividad inventiva, ya que, en este caso, resulta evidente que el primero no representa el punto de partida más prometedor para llegar a la invención.

A la hora de identificar el estado de la técnica más próximo se tendrá en cuenta lo que el solicitante reconoce en la descripción y las reivindicaciones como ya conocido, que

el/la examinador/a considerará correcto, salvo que el solicitante notifique algún error al respecto.

Pregunta 2: ¿Cuál es la diferencia, en términos de características técnicas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?

Es importante analizar las diferencias entre las características técnicas reivindicadas en la solicitud, por una parte, y el estado de la técnica más cercano, por la otra. Se trata de concentrar la atención en los términos precisos de la reivindicación, que son los que definen el objeto para el que se solicita la protección y establecer las "características diferenciadoras" (estructurales o funcionales) entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo. Se evitan así errores relacionados con una incorrecta apreciación de la causalidad.

Aquellas características de las que no pueda establecerse que aportan alguna contribución al carácter técnico de la invención, ya sea independientemente o en combinación con otras, no serán tenidas en cuenta para la apreciación de la actividad inventiva. Esta situación puede darse, por ejemplo, si una característica contribuye solamente a la solución de un problema no técnico, como pueda ser uno perteneciente a una materia excluida de patentabilidad (ver el apartado G8.16 sobre ejemplos del tratamiento de reivindicaciones que comprenden una mezcla de características técnicas y no técnicas). En el apartado G.3 se explican, para el caso de las materias excluidas de patentabilidad, los criterios a seguir para determinar cuándo una característica contribuye a un efecto técnico en el contexto de la invención, aunque no posea carácter técnico cuando se considera aisladamente.

Pregunta 3: ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

- **Causalidad**

Es necesario considerar el efecto técnico que se deriva de y es directamente atribuible a la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano, formulada en términos de características técnicas.

Es muy importante ser muy riguroso ya que el efecto técnico deber ser causado por dicha diferencia. No se tendrán en cuenta las afirmaciones del solicitante en la descripción sobre diversas ventajas de la invención, si dichas ventajas no se derivan directamente de la diferencia con el estado de la técnica en términos de las características técnicas reivindicadas.

- **¿Y si no hay efecto técnico?**

En determinadas ocasiones no es posible para el/la examinador/a formular un efecto técnico o dicho efecto técnico no es claro. Es una situación normal que se resuelve en la siguiente etapa del método en el momento de definir el problema técnico como se verá a continuación.

Pregunta 4. ¿Cuál es el problema técnico objetivo subyacente?

- **Equivalencia entre efecto técnico y problema técnico.**

En el contexto del método problema-solución, el problema técnico se refiere al propósito y la tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica más próximo para conseguir los efectos técnicos que la invención aporta con respecto del estado de la técnica más próximo. El problema técnico así definido se denomina "**problema técnico objetivo**".

El problema técnico objetivo derivado de esta forma puede no ser el mismo que el solicitante planteó en su solicitud. Este último puede requerir una reformulación dado que el problema técnico objetivo se basa en hechos objetivamente establecidos, en particular con relación al estado de la técnica encontrado durante la búsqueda, que puede ser diferente del estado de la técnica del que era consciente el solicitante en el momento de presentar la solicitud. De hecho, el estado de la técnica citado en el informe de búsqueda puede llevar a apreciar la invención bajo un punto de vista diferente del obtenido a partir de la mera lectura de la solicitud, lo que puede dar lugar a que el problema técnico objetivo tenga un alcance más limitado o diferente del sugerido inicialmente en la solicitud.

Un ejemplo de ello se daría cuando el problema original enunciado es la provisión de un producto, proceso o método que consigue una mejora, pero no existe evidencia de que la materia reivindicada sea ventajosa con respecto al estado de la técnica más próximo revelado tras la búsqueda. En este caso, el problema debe reformularse como la provisión de un producto, proceso o método alternativos.

El problema técnico objetivo se define basándose en el efecto técnico producido por las características diferenciadoras. Se debe evitar, no obstante, formular el problema técnico objetivo de manera que contenga indicaciones que apunten hacia la solución.

Cualquier efecto proporcionado por la invención puede ser utilizado como punto de partida para la reformulación del problema técnico objetivo, en tanto en cuanto dicho efecto se derive de la solicitud tal y como fue originalmente presentada, y a la luz del

estado de la técnica más próximo. También es posible basarse en nuevos efectos presentados posteriormente por el solicitante, siempre que el experto en la materia reconozca estos efectos como implícitos o relacionados con el problema técnico sugerido inicialmente.

Ejemplo de nuevo efecto presentado posteriormente

La solicitud de una invención tal como se presenta originalmente se refiere a una composición farmacéutica que presenta una actividad específica. A primera vista, a partir del estado de la técnica, la composición carece de actividad inventiva. Posteriormente, el solicitante aporta nuevas pruebas que muestran que la composición reivindicada presenta una ventaja inesperada en cuanto a que posee una baja toxicidad.

En este caso se permite reformular el problema técnico con el fin de incluir la cuestión de la toxicidad, ya que esta se encuentra relacionada con su actividad farmacéutica, en el sentido de que una persona experta en la materia consideraría siempre ambos aspectos conjuntamente.

La expresión "problema técnico" se interpreta en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución técnica sea una mejora del estado de la técnica. Por lo tanto, el problema podría consistir simplemente en buscar una alternativa a un dispositivo o proceso conocido que proporcione los mismos o similares efectos o que sea más eficaz. Un problema técnico sólo puede considerarse resuelto si todas las realizaciones reivindicadas presentan los efectos técnicos en los que se basa la invención.

A veces, el problema técnico objetivo debe considerarse como una agregación de una pluralidad de "problemas parciales". Este es el caso cuando no se consigue un efecto técnico con todas las características distintivas, sino que hay una pluralidad de problemas parciales que son resueltos de forma independiente por diferentes conjuntos de características distintivas.

Ejemplo 1. Formulación del problema técnico

Un solicitante reivindica un procedimiento A que tiene un paso adicional X gracias al cual se obtiene un incremento de la producción con respecto al procedimiento B descrito en el documento D01, que constituye el estado de la técnica más próximo.

El planteamiento inicial del análisis mediante el MPS se expone esquemáticamente a continuación:

1. Estado de la técnica más próximo: D01, procedimiento B

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

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

4. Problema técnico objetivo: cómo incrementar la producción del procedimiento B

Quedaría pendiente de contestar la quinta pregunta para determinar si realmente la invención consistente en añadir la etapa X al procedimiento B tiene actividad inventiva o no.

No obstante, lo anterior, si una reivindicación incluye un objetivo no técnico, este podrá formar parte de la formulación del problema técnico objetivo, ya sea como parte del marco en el que se inscribe el problema técnico a resolver o, en particular, como una restricción que debe cumplirse, tal como, por ejemplo, puede ser un pliego de condiciones no técnicas que se le proporciona a la persona experta en la materia, y que, en cualquier caso, es conocida por ella.

Ejemplo 2. Formulación del problema técnico

Una reivindicación tiene como objeto un aparato de fax con medios para seleccionar los emisores de un fax de entre un repertorio de nombres pre-registrados, de manera que, tras su transmisión, registra el emisor y el coste de la conexión, permitiendo supervisar los costes en que incurre cada usuario del dispositivo.

El estado de la técnica más próximo D01 divulga un aparato de fax capaz de ser utilizado por diferentes personas de una organización, que comprende medios para seleccionar, de entre un repertorio de nombres pre-registrados, el del emisor, que se añade automáticamente al mensaje.

La diferencia con el estado de la técnica más próximo es la monitorización de costes. Una definición del problema técnico podría ser "cómo añadir funciones a una máquina de fax como la descrita en D01 para incrementar la eficiencia y la eficacia de costes".

Esta definición del problema técnico, sin embargo, no poseería más aspecto técnico que la referencia a una máquina de fax, y además no mencionaría la monitorización de costes.

Por ello, en este caso sí sería correcto definir el problema técnico objetivo como "cómo proponer medios para supervisar los costes en que incurre cada usuario de una máquina de fax como la de D01" (esto es, medios para almacenar el nombre del emisor y el coste de la comunicación).

En este caso se considera que el objetivo de supervisar los costes constituye la motivación esencial para la parte técnica (modificar una máquina de fax), y por ello se puede incluir como parte de la formulación del problema técnico, si bien no tiene carácter limitante en cuanto a la valoración de la actividad inventiva.

El objetivo de formular el problema técnico según estos principios es garantizar que la actividad inventiva sólo se reconozca sobre la base de características que contribuyen al carácter técnico de la invención. Los efectos técnicos utilizados para formular el problema técnico objetivo han de poder deducirse de la solicitud tal como se presentó, considerada a la luz del estado de la técnica más próximo y deben lograrse en todo el ámbito de la reivindicación. Por lo tanto, una reivindicación debe limitarse de tal manera que sustancialmente todas las realizaciones incluidas en la reivindicación muestren estos efectos.

Para aquellos efectos técnicos que no son directamente conseguidos por la invención reivindicada, sino que son solo "efectos técnicos potenciales", ver apartado G3.3.2 (d) y apartado G3.7.2. Asimismo, con respecto a efectos técnicos procedentes de implementaciones técnicas específicas, donde el diseño de los algoritmos está motivado por consideraciones asociadas al funcionamiento interno de un ordenador, ver el apartado G3.3(b).

En el caso de reivindicaciones concernientes a una implementación técnica de un método o plan no técnico, como pueda ser un método comercial o un juego, una modificación del método no técnico con la intención de evitar un problema técnico, se considera que no supone contribución técnica alguna. Antes bien, constituye una modificación de las condiciones de contorno no técnicas que se le dan a la persona experta en la materia a cargo de la implementación técnica de dicho método o plan.

En tales casos, debe considerarse cualquier ventaja o efecto técnico asociados a la implementación técnica, más allá de los efectos y ventajas inherentes al método o plan no técnico que, como mucho, tienen un carácter fortuito con respecto a la implementación, y no deben tenerse en cuenta como efectos técnicos sobre los que fundamentar la definición del problema técnico objetivo.

Ejemplo. Implementación técnica de un método o plan no técnico

En un juego online en una red informática distribuida, el efecto de reducción del tráfico generado mediante la reducción del número máximo de jugadores no puede servir para fundamentar el problema técnico objetivo. Esto es más bien el resultado de modificar el pliego de condiciones relativas al juego, que no son técnicas. El problema del tráfico no se aborda mediante una solución técnica, sino que se evita mediante una solución no técnica. Dicho número máximo de jugadores es parte del pliego de condiciones que se entrega a la persona experta en la materia (p.ej. un/a ingeniero/a software) para la implementación técnica del juego. Por lo tanto, lo único que habría que valorar es si la implementación técnica específica habría sido obvia o no para dicho experto en la materia.

- **¿Y si no hay efecto técnico o el efecto técnico no es claro?**

En estos casos, el problema técnico se define como la búsqueda de una alternativa a lo que está reflejado en el estado de la técnica.

La expresión "problema técnico" debería interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica. Podría ocurrir que el problema consista simplemente en buscar

una solución alternativa a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares.

Está claro que en este caso la contestación a la pregunta ¿hubiera reconocido la persona experta en la materia el problema planteado? será siempre afirmativa. En efecto, la persona experta en la materia está generalmente interesada en hallar alternativas y en buscar nuevas maneras de hacer las cosas. La cuestión de si hubiera resuelto dicho problema de la misma manera que en la invención, basándose en el estado de la técnica disponible, queda sin embargo pendiente.

- **Las características técnicas reivindicadas a tener en cuenta deben contribuir a solucionar un problema técnico**

Si se han identificado características en la invención no recogidas en el estado de la técnica más próximo pero que aparentemente no contribuyen a solucionar ningún problema técnico que el/la examinador/a pueda identificar basándose en sus conocimientos y en lo indicado en la solicitud, dichas características no serán tenidas en cuenta para el análisis posterior de la actividad inventiva.

Esta es una situación que puede darse cuando, por ejemplo, una característica contribuye solamente a la solución de un problema no técnico, como pueda ser uno relativo a una materia excluida de patentabilidad (artículos 4.4 y 4.5 de la LP, apartado G3).

Sí se tendrán en cuenta todas aquellas características que contribuyan al carácter técnico de la invención, incluidas aquellas que tomadas de forma separada puedan tener un carácter no técnico, pero que interaccionen con alguna característica técnica para proporcionar un efecto técnico.

Ejemplo. Características no técnicas *per se* que contribuyen a la solución

Sistema para diagnosticar la presbicia que comprende:

a) Un dispositivo que captura una imagen de la cara de un sujeto y genera un fichero digital de la misma.

b) Un ordenador configurado para ejecutar un algoritmo de inteligencia artificial que analiza la imagen y la clasifica como correspondiente o no a un sujeto con presbicia.

c) Donde el algoritmo es entrenado con un repertorio de rostros a los que se ha asociado un diagnóstico sobre la presbicia.

En este caso, aunque un algoritmo matemático, como es el caso de uno de inteligencia artificial, no posee carácter técnico *per se* (tomado aisladamente), en el caso de la invención, sí que está clara y causalmente relacionado con el propósito técnico de la invención (diagnosticar una condición fisiológica, como la presbicia).

Ejemplo. Características no técnicas que no contribuyen a la solución

Método de realización de un pedido implementado por ordenador, que consta de los pasos:

- Introducir la información del pedido en un ordenador, identificado por un código de pedido.
- Almacenar dicha información en el ordenador.
- Transmitir el código del pedido a un sistema central de gestión para su procesamiento.

El hecho de utilizar un ordenador, introducir y almacenar en él datos, así como transmitirlos a otro ordenador son aspectos técnicos. A su vez, el almacenamiento de una orden de pedido, el que ésta contenga un código identificativo, y que se envíe a un punto central de procesamiento constituyen un plan, regla o método para el ejercicio de una actividad económica-comercial, y por tanto no poseen carácter técnico. Los datos involucrados en dicho plan no guardan relación con ningún parámetro operacional o técnico del ordenador, ni afectan a su funcionamiento.

Por lo tanto, se concluye que estos aspectos no técnicos no están involucrados en la generación de ningún efecto técnico y, en consecuencia, no deberán ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la actividad inventiva.

Algunas cuestiones que, por ejemplo, el/la examinador/a puede plantearse con respecto a una posible contribución al efecto técnico de una característica son:

1. ¿Aporta un mero contenido cognitivo dirigido a un usuario observador o tiene algún impacto en alguna función técnica de un método o un aparato?
2. ¿Describe o modela entidades en un plano lógico o define una implementación técnica concreta?
3. ¿Contribuye a evitar o a solucionar un problema técnico?

Ejemplo. Pelota de tenis con color

Se reivindica una pelota de tenis que es de un determinado color.

El color, en general, puede ser tanto una característica técnica como una característica estética

Para la evaluación de la actividad inventiva sólo se tendrá en cuenta el color si en la solicitud o en el estado de la técnica se determina que dicho color produce un efecto técnico, como por ejemplo mejorar su visibilidad cuando se retransmite un partido.

De la misma manera tampoco serán tenidas en cuenta características reivindicadas que sean la mera expresión de una idea o de un deseo, aunque respondan a la existencia de un problema técnico, puesto que dichas características deberían estar expresadas por medio de características técnicas que permitieran conseguir el objetivo de la invención en la práctica.

Por ejemplo, “un sistema de identificación biométrica caracterizado por permitir identificar a las personas mientras caminan sin que deban detenerse” no se considerará que tenga características técnicas que lo diferencien de ningún otro sistema de identificación biométrica descrito en el estado de la técnica, aunque en el estado de la técnica no se diga que permiten identificar a las personas al pasar, si no se menciona ninguna característica técnica particular que permita obtener el resultado reivindicado.

En ocasiones no es posible identificar un único problema técnico si no que las características técnicas diferenciales contribuyen a resolver varios problemas técnicos relacionados con una misma invención que será preciso analizar por separado.

Pregunta 5: ¿La persona experta en la materia hubiera reconocido y resuelto el problema?

- **¿Hubiera reconocido y hubiera resuelto el problema?**

La cuestión es si la persona experta en la materia hubiera llegado a un resultado comprendido dentro del objeto reivindicado sin usar su capacidad inventiva. No es suficiente con demostrar que la persona experta en la materia hubiera podido llegar a dicho resultado.

En efecto, la pregunta que el/la examinador/a debe responder es si existe una enseñanza en el estado de la técnica, considerado globalmente, que hubiera inducido (no que hubiera podido inducir, sino que realmente habría inducido) a la persona experta en la materia, enfrentada al problema técnico planteado, a modificar o a adaptar dicho estado de la técnica, teniendo en cuenta dicha enseñanza, y llegar a un resultado que esté comprendido en el ámbito de las reivindicaciones, consiguiendo así el mismo fin que la invención. Incluso sería suficiente una incitación implícita o un incentivo reconocible de forma implícita para demostrar que la persona experta en la materia habría combinado los elementos del estado de la técnica.

La cuestión a responder no es si la persona experta podría haber llegado a la invención adaptando o modificando el estado anterior de la técnica más próximo, sino si lo habría hecho porque el estado de la técnica le hubiera inducido a ello, con la esperanza de resolver el problema técnico objetivo, o al menos de conseguir una cierta mejora o ventaja.

Se debe pues resaltar la importancia de buscar indicadores en el estado de la técnica que apunten en la dirección de la invención.

Cuando una invención requiera varios pasos para llegar a la solución del problema técnico, se considerará no obstante que no hay actividad inventiva si el problema técnico conduce a la persona experta en la materia a su solución a través de varios pasos, donde cada uno de ellos resulte evidente (bien con un único documento o con la combinación con otro) a la vista, tanto de los aspectos o tareas resueltos como de los pendientes de resolución.

- **¿Sin emplear su capacidad inventiva?**

Hay que evitar en la respuesta a la pregunta 5 que el conocimiento previo de la invención que tiene el/la examinador/a le induzca a considerar que los conocimientos

de la invención ya eran conocidos por la persona experta en la materia, ya que se trataría de un análisis *ex post facto* (ver apartado G8.12)

G8.6.2. Esquema de aplicación del MPS

Los pasos detallados a continuación resumen la aplicación del método problema-solución. Con el fin de que sea lo más general posible, se ha supuesto que las reivindicaciones son mixtas, esto es, que contienen características técnicas y no técnicas.

1. Determinación de las características que contribuyen al carácter técnico de la invención, sobre la base de los efectos técnicos conseguidos en el contexto de la invención.
2. Selección de un punto de partida dentro del estado de la técnica como el más próximo a la invención, teniendo en cuenta las características que contribuyen al carácter técnico, identificadas en 1.
3. Identificación de las diferencias con el estado de la técnica más próximo, determinando, en el contexto de la totalidad de la invención, cuáles contribuyen al carácter técnico de la invención y cuáles no.
    a. Si no hay diferencias (incluso no técnicas), se señalará una falta de novedad.
    b. Si las diferencias no suponen contribución técnica alguna, se señalará una falta de actividad inventiva. La justificación de esta conclusión reside en que una reivindicación no puede ser inventiva si no supone una contribución técnica sobre el estado de la técnica.
    c. Si las diferencias incluyen características que suponen una contribución técnica, entonces:
        i. El problema técnico objetivo se formula sobre la base de los efectos técnicos proporcionados por dichas características. Si además las diferencias incluyen características que no suponen contribuciones técnicas, estas, lo mismo que cualquier efecto no técnico conseguido por la invención, podrán ser utilizadas en la formulación del problema técnico objetivo, como parte de lo que le es “dado” a la persona experta en la materia, en particular, como una condición de contorno conocida, que debe cumplirse.
        ii. Si solución técnica al problema técnico objetivo es obvia para la persona experta en la materia, entonces se señalará una falta

de actividad inventiva. En caso contrario, se concluirá que existe novedad y actividad inventiva.

La determinación de las características que contribuyen al carácter técnico de la invención ha de hacerse en el paso 1 para todas las características de las reivindicaciones. Sin embargo, en la práctica, debido a la complejidad de la tarea, el/la examinador/a podrá realizar en el paso 1 una primera determinación somera, a primera vista, realizando el análisis pormenorizado al comienzo del paso 3. En el paso 3, donde se determinan los efectos técnicos proporcionados por las diferencias con el estado de la técnica más próximo, analizará, con relación a dichos efectos técnicos, hasta qué punto las diferencias contribuyen al carácter técnico de la invención. Este análisis, al estar limitado a las diferencias, puede realizarse de una manera más detallada y sobre una base más concreta que el que se haría para el paso 1. Como resultado de ello podría revelarse que algunas de las características consideradas en 1 que inicialmente parecían no suponer una contribución técnica, finalmente sí que la aportan. O, alternativamente, podría darse el caso contrario; que una característica inicialmente considerada técnica, se constate posteriormente que no presenta realmente ninguna contribución técnica. Como resultado de ello podría ser necesario revisar la selección del estado de la técnica más próximo del paso 2.

Debe prestarse especial atención durante la realización de los pasos 1 y 3, tratando de no obviar ninguna característica que pudiera contribuir al carácter técnico de cualquiera de las reivindicaciones.

G8.7. ACTIVIDAD INVENTIVA AFECTADA POR UN SOLO DOCUMENTO

El contenido de un solo elemento del estado de la técnica puede determinar la falta de actividad inventiva. Se puede cuestionar la actividad inventiva de una reivindicación independiente y, en su caso, de una o varias reivindicaciones que dependan de ella con **un único documento del estado de la técnica**. Dicho documento sería, por tanto, base suficiente para motivar una falta de actividad inventiva.

A continuación, se citan, como ejemplo, algunas situaciones en las que con un solo documento se podría motivar una falta de actividad inventiva:

- la diferencia que existe entre el contenido del documento y el objeto reivindicado es suficientemente conocida para que sea innecesaria la prueba documental adicional;
- el objeto reivindicado trata sobre la utilización de un producto conocido, y esa utilización es evidente a partir del documento que divulga las propiedades del producto;
- la invención reivindicada difiere de la técnica conocida debido simplemente a la utilización de equivalentes que son suficientemente conocidos para que sea innecesaria la prueba documental adicional.
- una característica técnica conocida en un documento de un determinado campo técnico se aplica en otro campo y esa aplicación se considera que hubiera sido evidente para una persona experta en la materia;

Sin embargo, aunque las diferencias con el documento del estado de la técnica sean aspectos de la invención suficientemente conocidos, estos se podrán ilustrar haciendo referencia a un segundo documento (ver apartado G8.3)

G8.8. COMBINACIÓN DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

En el contexto del MPS para evaluar la actividad inventiva (al contrario que en el estudio de la novedad), está permitido combinar el contenido del estado de la técnica más próximo con el contenido de dos o más documentos del estado de la técnica, partes de documentos u otros elementos del estado de la técnica (por ejemplo, un uso anterior o una divulgación no escrita).

Sin embargo, la necesidad de combinar más de dos divulgaciones para componer el conjunto de características que definen una invención puede suponer una indicación de la presencia de actividad inventiva, siempre que la invención reivindicada no consista en una mera yuxtaposición de características (ver apartado G8.9).

Una situación diferente ocurre cuando la invención es una solución a una pluralidad de problemas parciales independientes. En tal caso, es necesario evaluar de forma separada, para cada problema parcial, si la combinación de características que resuelve dicho problema parcial se deriva del estado de la técnica de forma evidente. Así pues, para cada problema parcial es posible combinar un documento distinto con el documento más cercano del estado de la técnica. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que, si al menos una de esas combinaciones parciales no es evidente para la persona experta en la materia, entonces la materia reivindicada implica actividad inventiva.

Para determinar si hubiera sido evidente combinar **dos o más elementos diferentes del estado de la técnica**, el/la examinador/a considerará lo siguiente:

- si la naturaleza y el contenido de los documentos son tales que hacen **probable o improbable** la combinación de esos documentos para la persona experta en la materia, cuando se enfrenta con el problema resuelto por la invención. Por ejemplo, si la combinación de dos divulgaciones consideradas en su conjunto no pudiese en la práctica llevarse a cabo sin problemas debido a una incompatibilidad con las características esenciales de la invención, entonces dicha combinación no debería normalmente considerarse como obvia;
- si los documentos proceden de **campos técnicos similares o cercanos** y, si éste no fuera el caso, si presentan una relación suficiente con el problema particular de que trata la invención.

El hecho de combinar **dos o más partes de un mismo documento** se considerará evidente si existe una posibilidad razonable de que la persona experta en la materia hubiese podido asociar esas partes entre ellas. Se considera evidente que la persona experta en la materia pueda combinar un documento del estado de la técnica con un libro de texto o con un diccionario común; se trata únicamente de un caso particular del principio general según el cual es evidente combinar las enseñanzas contenidas en uno o varios documentos con el conocimiento general común en el campo técnico considerado. Por regla general, también sería evidente para la persona experta en la materia combinar los contenidos de dos documentos en los que uno se refiere al otro de forma clara e inequívoca.

La combinación, el reemplazo o la modificación de los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica sólo pueden conducir a la falta de actividad inventiva si el estado de la técnica o los conocimientos generales propios de la persona experta en la materia le hubieran **motivado razonablemente** a proceder a esa combinación, ese reemplazo o esa modificación. Por el contrario, cuando no cabe esperar que la persona experta en la materia llegue a tal combinación, se considera que se cumple el requisito de actividad inventiva, incluso si cada elemento, aisladamente, hubiera sido evidente.

Conviene observar que las razones que llevan al solicitante a una invención no tienen por qué ser necesariamente las mismas que las que hubieran llevado, en el análisis realizado por el/la examinador/a, a la persona experta en la materia a realizar las modificaciones del estado de la técnica para obtener un resultado que afecte a la

actividad inventiva del objeto reivindicado. En efecto, el/la inventor/a y la hipotética persona experta en la materia no han tenido por qué considerar forzosamente la misma documentación.

G8.9. COMBINACIÓN FRENTE A YUXTAPOSICIÓN O AGREGACIÓN

La invención reivindicada debe considerarse normalmente en su conjunto, es decir, como una combinación de características técnicas.

Se considera que un conjunto de características técnicas es una **combinación** de características si la interacción funcional entre ellas consigue un efecto técnico combinado que es distinto a la suma de los efectos técnicos de las características individuales. En otras palabras, las interacciones de las características individuales deben producir un efecto sinérgico.

Por el contrario, se considera que un conjunto de características es **una mera yuxtaposición o agregación** de características técnicas, si no existe tal efecto sinérgico.

Cuando una reivindicación consiste en una combinación de características, no es correcto argumentar que las características individuales consideradas en sí mismas son conocidas o evidentes y que, en consecuencia, el conjunto de la materia reivindicada es obvio.

Sin embargo, cuando la reivindicación es una mera yuxtaposición o agregación de características y no una auténtica combinación, es suficiente con mostrar que las características individuales son evidentes para demostrar que dicha agregación de características no implica actividad inventiva.

G8.10. REIVINDICACIONES DEPENDIENTES

Si el objeto de una reivindicación posee actividad inventiva, no será necesario analizar la actividad inventiva de sus reivindicaciones dependientes, salvo en aquellos casos donde la fecha efectiva de dichas reivindicaciones dependientes sea posterior a la fecha de la independiente, y existan documentos intermedios que deban considerarse.

G8.11. REIVINDICACIONES DE DISTINTAS CATEGORÍAS

Si la materia de una reivindicación de producto tiene actividad inventiva, no hay necesidad de evaluar la actividad inventiva de una reivindicación de procedimiento que tenga como resultado inevitable la obtención de dicho producto, ni tampoco la de una

reivindicación de uso de dicho producto. En particular, aquellos procedimientos que por sí mismos no implicarían una actividad inventiva pero que proporcionan un producto nuevo e inventivo, serán patentables.

Cabe, no obstante, señalar que en los casos donde las reivindicaciones de producto, procedimiento y uso tienen distintas fechas efectivas, puede ser necesario un examen separado de la novedad y la actividad inventiva si existen documentos intermedios.

G8.12. INVENCIONES DE SELECCIÓN

La materia de las invenciones de selección difiere con respecto al estado de la técnica más próximo en que define una selección de subconjuntos o subrangos. Si esta selección está vinculada a un efecto técnico particular, y si no existen indicios que guíen a la persona experta en la materia hacia la selección, entonces se acepta que hay actividad inventiva. Este efecto técnico que ocurre en el rango seleccionado puede también ser el mismo efecto obtenido en el rango más amplio ya conocido, pero que tenga lugar de manera inesperada.

No debería confundirse el criterio de “contemplar seriamente aplicar lo ya conocido en el estado de la técnica en el intervalo de solapamiento” mencionado en relación con el test sobre la novedad de rangos que se solapan (ver apartado G7.5.2 (b)) con la valoración de la actividad inventiva. Para la actividad inventiva, debe considerarse si la persona experta en la materia habría hecho la selección o habría escogido el rango que se solapa con la esperanza de resolver el problema técnico subyacente o con vistas a alguna mejora o ventaja. Si la respuesta es negativa, entonces la materia reivindicada implica una actividad inventiva.

El efecto técnico inesperado debe darse en el rango entero reivindicado. Si solo ocurre en parte del rango reivindicado, la materia reivindicada no resuelve el problema específico relacionado con dicho efecto, sino solo un problema más general, como, por ejemplo, obtener “un producto X adicional” o “un proceso Y adicional”.

El requisito para un sub-rango de representar una selección deliberada no es necesario para evaluar la novedad, pero sí para evaluar la actividad inventiva.

G8.13. ANÁLISIS EX POST FACTO

Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, podría implicar de hecho una actividad inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El/la

examinador/a debe evitar el uso de un análisis *ex post facto* de este tipo. Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada debe proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona experta en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.

G8.14. INDICIOS SECUNDARIOS

Existen una serie de indicios secundarios que pueden apoyar la existencia o no de actividad inventiva:

- si la invención reivindicada satisface una necesidad existente desde hace tiempo, si la invención reivindicada supera un prejuicio científico o ha habido intentos anteriores, no finalizados con éxito, para lograr el resultado alcanzado por la invención reivindicada;
- si la invención reivindicada proporciona una desventaja previsible, una modificación no funcional o se basa en una elección arbitraria;
- si la invención reivindicada conduce a un resultado inesperado; y
- si la invención reivindicada ha obtenido un éxito comercial notable.

(a) Valor técnico, necesidades existentes desde hace tiempo, superación de un prejuicio científico

Cuando se demuestra que una invención reivindicada tiene un valor técnico considerable y, especialmente, si proporciona una ventaja técnica que es nueva y sorprendente, y esto puede relacionarse de manera convincente con una o más de las características incluidas en la reivindicación que define la invención, el/la examinador/a debería dudar en objetar la actividad inventiva. Lo mismo es aplicable cuando la invención reivindicada resuelve una necesidad o un problema técnico que los especialistas han estado intentando resolver desde hace mucho tiempo o supera un prejuicio científico.

(b) Desventaja previsible; modificación no funcional; elección arbitraria.

Si la invención es el resultado de una modificación del estado de la técnica más próximo que la persona experta en la materia podría prever con claridad y valorar como previsiblemente desfavorable, y si esta desventaja previsible no se ve acompañada por una ventaja técnica inesperada, entonces la invención reivindicada no implica actividad inventiva. En otras palabras, un simple y previsible empeoramiento (invenciones de paso atrás) del estado de la técnica no implica actividad inventiva. Sin

embargo, si este empeoramiento viene acompañado de una ventaja técnica inesperada, podría haber actividad inventiva. Serían aplicables consideraciones similares para el caso en el que una invención es simplemente el resultado de una modificación no funcional arbitraria de un aparato del estado de la técnica o el resultado de una mera elección arbitraria dentro de un conjunto de posibles soluciones.

(c) Efecto técnico inesperado; efecto adicional.

Otro indicador de actividad inventiva puede ser la existencia de un efecto técnico inesperado. No obstante, este efecto debe derivarse de la materia reivindicada, no meramente de algunas características adicionales que solo se mencionan en la descripción. El efecto debe derivarse de las características de la parte caracterizadora de la reivindicación (en combinación con las características del preámbulo), no meramente de las características que ya están comprendidas en el estado de la técnica.

Sin embargo, si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, le habría resultado ya evidente a la persona experta en la materia llegar a algo comprendido dentro del objeto definido por la reivindicación, por ejemplo, debido a una falta de alternativas que forzase a un desarrollo de “dirección única” (esto es, un desarrollo que es consecuencia inevitable del estado anterior de la técnica, sin que quepa la posibilidad de elegir entre varias opciones), entonces el efecto inesperado es meramente un efecto adicional que no confiere actividad inventiva a la materia reivindicada. Si la persona experta en la materia tuviese que escoger entre una gama de posibilidades, no habría un desarrollo de “dirección única” y el efecto inesperado podría ciertamente llevar a reconocer la existencia de actividad inventiva.

Se debería describir la propiedad o efecto inesperados en términos precisos. Una declaración vaga como “los nuevos compuestos han mostrado de forma inesperada buenas propiedades farmacéuticas” no puede sustentar la presencia de actividad inventiva.

No obstante, no es preciso que el producto o el proceso sean “mejores” que productos o procesos ya conocidos. Es suficiente con que la propiedad o el efecto sean inesperados.

(d) Éxito comercial

El éxito comercial por sí solo no debe considerarse como indicación de existencia de actividad inventiva, pero sí que serían aplicables la prueba de un éxito comercial inmediato junto con los indicios de una necesidad existente desde hace tiempo, a condición de que el/la examinador/a pueda asegurarse de que el éxito y su alcance se derivan de las características técnicas de la invención reivindicada, y no de otras influencias (por ejemplo, técnicas de venta o publicidad).

G8.15. EJEMPLOS: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

A continuación, se dan varios ejemplos de valoración de actividad inventiva que han sido extraídos de las Directrices de Búsqueda y Examen del PCT.

(a) Aplicación de medidas conocidas de manera evidente

(i) El contenido de un documento anterior es incompleto respecto de la invención reivindicada en su conjunto y al menos uno de los medios posibles para cubrir esa laguna podría ocurrírsele de manera natural o fácilmente a la persona experta en la materia, dando como resultado la invención reivindicada.

Ejemplo de existencia de un documento anterior para cubrir una laguna

La invención reivindicada se refiere a una estructura de edificio realizada con aluminio.

Un documento anterior expone la misma estructura y afirma que es de material ligero, pero sin mencionar el uso del aluminio. Sin embargo, como el aluminio es un material ligero cuya utilización en la construcción es muy conocida en la técnica, la invención carece de actividad inventiva.

(ii) La invención reivindicada difiere del estado de la técnica simplemente en el uso de equivalentes (mecánicos, eléctricos o químicos) muy conocidos y que tienen la misma finalidad, siendo reconocida esta equivalencia en el estado de la técnica. Ahora bien, puede ser, que, aunque el solicitante haya reconocido en la solicitud que un elemento es equivalente a otro elemento que se había utilizado hasta ahora con un objetivo diferente, ello no implique necesariamente que fuera evidente utilizar ese elemento en lugar del otro.

Ejemplo de equivalente conocido

La reivindicación se refiere a una combinación de bomba-motor que

Difiere de una combinación conocida de bomba-motor por el hecho únicamente de que el motor es hidráulico en lugar de ser un motor eléctrico. En este caso la mera sustitución de un elemento por otro se consideraría obvia y por tanto carente de actividad inventiva.

(iii) La invención reivindicada consiste simplemente en un nuevo uso de un material ya conocido que emplea las propiedades conocidas de dicho material.

Ejemplo de reivindicación de una propiedad ya conocida

Una composición para lavado que contiene como detergente un compuesto conocido que tiene la propiedad de reducir la tensión superficial del agua,

Como es conocido que esta propiedad es algo esencial para los detergentes, la composición no presentaría actividad inventiva.

(iv) La invención reivindicada consiste en la sustitución, en un dispositivo conocido, de un material recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo hacen claramente apropiado para ese uso (sustitución análoga).

Ejemplo del uso de un material conocido recientemente desarrollado

Un cable eléctrico comprende una vaina de polietileno pegada a un apantallado metálico por medio de un adhesivo.

La invención reivindicada reside en el uso de un adhesivo concreto, recientemente desarrollado y conocido, del que se sabe que es adecuado para el pegado entre polímero y metal.

(v) La invención reivindicada consiste únicamente en el uso de una técnica conocida en situación muy parecida (uso análogo).

Ejemplo de uso de una técnica conocida en situación análoga

La invención reivindicada consiste en aplicar una técnica de control por pulsos al motor eléctrico que acciona los mecanismos auxiliares de una carretilla industrial, por ejemplo, una carretilla elevadora

Como ya es conocido el uso de esta técnica para el control del motor eléctrico de propulsión de la carretilla, la invención no presenta actividad inventiva.

(b) Aplicación de medidas conocidas de manera no evidente

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

Ejemplo de aplicación de medidas conocidas de manera no evidente

Método de soldadura conductiva a tope aplicado a una tira enrollada.

Es conocido en el estado de la técnica que la corriente eléctrica de alta frecuencia puede utilizarse para la soldadura inductiva a tope.

En principio sería, pues, evidente que dicha energía de alta frecuencia pudiera utilizarse igualmente en la soldadura conductiva a tope con efecto similar.

No obstante, en este caso existiría actividad inventiva si la energía de alta frecuencia se utilizara para la soldadura a tope conductiva y continua de una tira enrollada, pero sin eliminar las adherencias, ya que normalmente es necesaria dicha eliminación para evitar que se formen arcos entre el contacto de la soldadura y la tira de material.

Por tanto, existe un efecto inesperado consistente en que no es necesario retirar dichas adherencias porque, a altas frecuencias, la corriente se suministra de manera básicamente capacitiva, a través de las adherencias, que forman un dieléctrico.

(ii) Un nuevo uso de un dispositivo o material conocido representa la solución inventiva a dificultades técnicas que no pueden resolverse por técnicas de rutina, siempre que estén definidos en la reivindicación los medios utilizados para superar las dificultades técnicas.

Ejemplo de nuevo uso de un dispositivo ya conocido

La invención reivindicada se refiere a un dispositivo para soportar y controlar la subida y caída de recipientes de gas,

La solución reivindicada permite que se pueda prescindir del bastidor exterior de guía empleado anteriormente. Se conocía un dispositivo similar para soportar muelles o pontones flotantes, pero, para aplicar el dispositivo a un recipiente de gas, debían superarse dificultades prácticas que no se encontraban en las aplicaciones conocidas.

(c) <u>Yuxtaposición de características</u>

La invención reivindicada consiste simplemente en la mera yuxtaposición o asociación de dispositivos o procedimientos conocidos que funcionan de manera normal y que producen interrelaciones de funcionamiento evidentes. En este caso, aunque se reivindiquen diferentes características, estas no interaccionan entre sí para producir efectos técnicos diferentes de los conseguidos por la mera suma de todas ellas (esto es, no hay ningún efecto sinérgico).

Ejemplo de yuxtaposición de características

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

Ambas máquinas de picar y de rellenar son conocidas en el estado de la técnica y se utilizan en la invención también de manera conocida. Se considera que la invención es una yuxtaposición de elementos conocidos, y por tanto no tiene actividad inventiva.

(d) Combinación no evidente de características

Las características combinadas se apoyan mutuamente en sus efectos, hasta el punto de que se obtiene un nuevo resultado técnico. En este caso, el hecho de que cada característica individual sea total o parcialmente conocida por sí misma es irrelevante.

Ejemplo de combinación no evidente de características

Una mezcla de medicinas consiste en un producto para eliminar el dolor (analgésico) y un tranquilizante (sedante).

Se ha comprobado que, al añadir el tranquilizante, que por sí mismo no parecía tener efecto analgésico alguno, se intensificaba el efecto analgésico del producto para eliminar el dolor de una manera que no se hubiera podido prever por las propiedades conocidas de las sustancias activas.

(e) Selección evidente entre una serie de posibilidades conocidas

(i) La invención reivindicada consiste únicamente en elegir entre una serie de alternativas igualmente probables.

Ejemplo de selección evidente entre una serie de posibilidades conocidas

La invención reivindicada se refiere a un procedimiento químico en el que se aplica calor a la mezcla de reacción mediante alimentación eléctrica.

El procedimiento químico es conocido y existe una serie de sistemas alternativos ya conocidos para suministrar así el calor,

Se considera que la invención reivindicada consiste meramente en la elección de una alternativa.

(ii) La invención reivindicada consiste en elegir dimensiones, concentraciones, gamas de temperatura u otros parámetros concretos entre una gama limitada de posibilidades, y es evidente que estos parámetros o gamas útiles estaban cubiertos por el estado de la técnica y que podría llegarse a ellos por tanteos de rutina o por la aplicación de procedimientos normales de diseño. Cuando las condiciones generales de una reivindicación están descritas en el estado de la

técnica, el descubrimiento de las gamas óptimas o útiles por tanteos de rutina no implica una actividad inventiva.

Ejemplo de elección entre una gama limitada desde la que se llega a la invención por tanteos de rutina

La invención reivindicada se refiere a un procedimiento para desarrollar una reacción y se caracteriza por un caudal especificado de un gas inerte.

La reacción es conocida y los caudales establecidos son simplemente los que obtendría necesariamente cualquier experto en la materia.

(iii) La invención reivindicada es una simple extrapolación, a la que se llega de manera directa, del estado de la técnica.

Ejemplo de simple extrapolación

La invención reivindicada se caracteriza por el uso de un contenido mínimo especificado de una sustancia X en un preparado Y a fin de mejorar su estabilidad térmica.

El aspecto caracterizador se puede obtener simplemente por extrapolación mediante un ajuste lineal, que puede obtenerse de la técnica ya conocida, que relaciona la estabilidad térmica con el contenido de la sustancia X.

(iv) La invención reivindicada consiste simplemente en elegir un pequeño número de compuestos químicos (un subgénero o una especie), de un amplio campo de compuestos químicos (un género).

Ejemplo de elección de un reducido número de compuestos químicos de un amplio campo

El estado de la técnica incluye la divulgación de un compuesto químico caracterizado por una fórmula genérica que incluye un grupo sustituyente designado como “R”. Este sustituyente “R” se define de manera que abarque gamas completas de grupos radicales ampliamente definidos, tales como todos los radicales alquilo o arilo, sustituidos o no sustituidos por halógeno y/o hidroxi. Sólo se expone en el estado de la técnica un número muy reducido de modos de realización específicos dentro de los grupos radicales ampliamente definidos.

La invención reivindicada consiste en la selección de un radical o pequeño grupo de radicales concretos contenidos en los grupos radicales ampliamente definidos en el estado de la técnica como sustituyente “R”.

En la medida en que el estado de la técnica induzca a seleccionar cualquier miembro bien conocido de esos grupos de radicales definidos de manera general, la persona experta en la materia estaría motivada para proceder a las modificaciones necesarias para lograr el/los compuesto/s reivindicado/s.

Además, para los compuestos resultantes:

- no se describe ni se demuestra que tengan ninguna propiedad ventajosa que no poseyeran los ejemplos del estado de la técnica;

- o se describen propiedades ventajosas, comparadas con las de los compuestos citados específicamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son del tipo que cualquier experto en la materia esperaría que poseyeran tales compuestos, por lo que lo más probable es que se sintiera impulsado a realizar esta selección.

(f) ***<u>Selección no evidente entre una serie de posibilidades conocidas</u>***

(i) La invención reivindicada supone la selección especial en un procedimiento de condiciones particulares de funcionamiento, por ejemplo, temperatura y presión dentro de una escala conocida, produciendo dicha selección efectos inesperados

en el funcionamiento del procedimiento o en las propiedades del producto resultante.

Ejemplo de selección no evidente entre posibilidades no conocidas

En un procedimiento en el que la sustancia A y la sustancia B se transforman a temperatura elevada en la sustancia C, es conocido en el estado de la técnica que, a medida que aumenta la temperatura en la escala situada entre 50º y 130ºC, se produce en general un rendimiento cada vez mayor de la sustancia C.

En la invención se ha comprobado que, en la escala de temperaturas de 63º a 65ºC, que anteriormente no había sido explorada, el rendimiento de sustancia C fue notablemente superior al que se esperaba.

(ii) La invención reivindicada consiste en elegir compuestos químicos concretos (subgénero o especie) de un amplio campo de compuestos (género), presentando los compuestos elegidos ventajas imprevistas.

Ejemplo de elección de compuestos químicos de entre un amplio campo, con ventajas imprevistas

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

En este caso, sin embargo, la invención no sólo abarca la selección de compuestos específicos del posible campo genérico de compuestos, y da lugar a compuestos que se describe y se demuestra que poseen propiedades ventajosas, sino que no hay ninguna indicación que impulsara a una persona experta en la materia a esta selección concreta, en lugar de cualquier otra, a fin de conseguir las propiedades ventajosas descritas.

(g) Eliminación de un prejuicio técnico

Por regla general, existe actividad inventiva si el estado de la técnica lleva a una persona experta en la materia lejos del procedimiento propuesto por la invención reivindicada. Esto se aplica, en particular, cuando a la persona experta en la materia

ni siquiera se le ocurriría la realización de experimentos para determinar si son alternativas al medio conocido para eliminar un obstáculo técnico real o imaginado.

Ejemplo de eliminación de un prejuicio técnico

Una vez esterilizadas, las bebidas que contienen dióxido de carbono se embotellan en botellas esterilizadas mientras están calientes. La opinión general es que, inmediatamente después de retirada la botella del dispositivo de relleno, la bebida embotellada debe ser protegida automáticamente del aire exterior, a fin de impedir la salida a chorro de la bebida embotellada.

Un procedimiento que incluyera los mismos pasos, pero en el que no fuera necesario tomar precauciones para proteger la bebida del aire exterior (porque, de hecho, no se necesita ninguna) podría representar, pues, una actividad inventiva.

G8.16. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL MPS EN REIVINDICACIONES CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS

A continuación, se dan varios ejemplos de la aplicación del MPS para casos en los que la evaluación del **carácter técnico** de la invención es esencial para la valoración de actividad inventiva.

Ejemplo 1

Reivindicación 1

Método para la ayuda a la compra presencial mediante un terminal móvil, que comprende las siguientes etapas:

a) Un usuario selecciona uno o más productos para su adquisición.

b) Su terminal móvil transmite los datos sobre dichos productos, así como la ubicación del terminal, a un servidor.

c) El servidor accede a una base de datos de vendedores para identificar los correspondientes a los productos seleccionados.

d) *El servidor determina, a partir de la localización del terminal, una ruta óptima para la compra de los productos, mediante el acceso a una memoria caché en la que se almacenan las rutas de anteriores solicitudes.*

e) *El servidor transmite la ruta óptima al terminal móvil para su visualización.*

Previamente a la aplicación del MPS, habrá que considerar la cuestión del **carácter técnico de la invención**.

En este caso, las características que contribuyen al carácter técnico de la invención que se identifican a primera vista consisten en un **sistema distribuido** formado por **un terminal móvil** conectado a **un servidor** con **una memoria caché**, conectado a su vez a **una base de datos**.

La aplicación del MPS conforme a las preguntas del apartado G8.6.1 se hará a continuación:

i) El **documento D01** del estado de la técnica más próximo divulga un método para facilitar la compra con ayuda de un terminal móvil en el que el usuario selecciona un solo producto y el servidor determina tras la consulta a una base de datos, el vendedor ubicado más cerca del usuario, información que se transmite al terminal móvil.

ii) Las **diferencias** entre el objeto reivindicado y el documento D01 son:

1) El usuario puede seleccionar más de un producto.

2) Se proporciona al usuario una ruta óptima.

3) La ruta óptima la determina el servidor mediante al acceso a una memoria caché que almacena el histórico de rutas.

Las diferencias (1) y (2) constituyen modificaciones a un plan comercial, ya que proporcionan una lista ordenada de tiendas visitables para la adquisición de productos. No existe por tanto ningún propósito técnico al que estas diferencias contribuyan, ni tampoco efectos técnicos que puedan identificarse a partir de ellas. Por lo tanto, ninguna de estas diferencias aporta contribución técnica alguna sobre D01.

Por otro lado, la diferencia (3) sí supone una contribución técnica, ya que está relacionada con la implementación técnica de las diferencias (1) y (2).

iii) El **efecto técnico** que se deriva de la diferencia (3) es una rápida determinación de la ruta óptima, gracias al acceso al histórico de rutas anteriores.

iv) El **problema técnico objetivo** debe formularse desde el punto de vista de una persona experta en la materia sin conocimientos en cuestiones comerciales. En este caso, se puede considerar que se trata de un experto en tecnologías de la información al que se le proporciona información sobre las cuestiones comerciales (1) y (2), como parte de la formulación del problema técnico a resolver, tal y como ocurriría en un caso real. Dicha información tendrá la forma de una especificación de requisitos.

El problema técnico objetivo sería por tanto **cómo modificar el método descrito en D01 para implementar de una manera técnicamente eficiente** el método comercial definido por las diferencias (1) y (2), planteadas como una condición de contorno a cumplir.

v) **Actividad inventiva**: A partir del requisito (1), para una persona experta en la materia es una cuestión obvia la adaptación del dispositivo móvil utilizado en D01 con el fin de permitir al usuario seleccionar más de un producto en lugar de uno solo. También lo sería realizar la tarea (2) de seleccionar la ruta óptima mediante el servidor, por analogía a la tarea de determinar la ubicación más cercana al usuario en D01. Ya que el problema exige una implementación eficiente, el experto habría buscado dicha eficiencia en la determinación de la ruta.

Un segundo documento D02 presenta un sistema de planificación de viajes, basado en una lista de emplazamientos a visitar, y aborda el mismo problema mediante el acceso a una memoria caché, que almacena el resultado de búsquedas anteriores.

Una persona experta en la materia habría, pues, considerado las enseñanzas del documento D02 y habría adaptado el servidor de D01 para acceder a una memoria caché en la forma descrita en D02, con el fin de conseguir una implementación eficiente de la determinación de la ruta óptima, esto es, cubrir la diferencia (3). En consecuencia, no se cumple el requisito de actividad inventiva.

En este ejemplo se aprecia cómo en el paso (ii) se realiza un análisis detallado de los efectos técnicos, con el fin de ver las diferencias con el estado de la técnica más próximo. Este análisis constituye un refinamiento del análisis previo realizado, de forma que no se requiere indicar explícitamente su contenido en el razonamiento. En el paso (iv), las modificaciones al plan comercial se introducen como restricciones que deben respetarse en la implementación técnica, siendo irrelevante si dicho plan como tal es innovador o no, ya que la evaluación de la actividad inventiva ha de realizarse sobre la base de las características de la implementación técnica.

Ejemplo 2

Reivindicación 1

Un método implementado por ordenador para la transacción de ofertas y demandas en el campo del transporte de mercancías, que comprende los siguientes pasos:

a) Recepción de ofertas o demandas de transporte procedentes de usuarios, que incluyen datos sobre tiempo y ubicación.

b) Recepción de la ubicación de los usuarios, procedente de terminales GPS portados por estos.

c) Una vez recibida la solicitud, se verifica si hay alguna solicitud previa no satisfecha todavía que pueda responder a la misma.

d) En caso afirmativo, se selecciona aquella de las ubicaciones que se corresponda con el usuario más cercano.

e) En caso negativo, se almacena la solicitud.

Previamente a la aplicación del MPS, se considera la cuestión del **carácter técnico** de la invención y se identifica el siguiente **método comercial** subyacente al método reivindicado:

i) *Recepción de ofertas o demandas de transporte procedentes de usuarios, que incluyen datos sobre tiempo y ubicación*

ii) Recepción de la ubicación de los usuarios

iii) Una vez recibida la solicitud, se verifica si hay alguna solicitud previa no satisfecha todavía, que pueda responder a la misma

iv) En caso afirmativo, se seleccionar aquella de las ubicaciones que se corresponda con el usuario más cercano

v) En caso negativo, se almacena la solicitud

Semejante plan comercial carece de por sí de carácter técnico y está excluido de patentabilidad conforme el artículo 4.4.c) LP, puesto que la transacción de ofertas es una actividad comercial típica. El uso de la información geográfica es el tipo de criterio que un comercializador de transportes especificaría como parte de un plan comercial basado exclusivamente en consideraciones comerciales no técnicas. Así pues, este método comercial no sirve a ningún propósito técnico en el contexto de la invención y no contribuye a su carácter técnico.

Por lo tanto, solo las características relativas a la implementación técnica de este método comercial pueden ser identificadas como contribuciones a su carácter técnico. Estas son:

- El método comercial es ejecutado por un ordenador.

- La ubicación es recibida de terminales GPS.

Una vez hechas las consideraciones anteriores, se procede a la aplicación del MPS conforme las preguntas del apartado G8.6.1.

i) El **documento D01** del estado de la técnica más próximo divulga un método de gestión de órdenes conforme el cual un servidor recibe información de la ubicación de terminales GPS.

ii) La **diferencia** entre el objeto de la invención y D01 es por tanto la implementación por ordenador de los pasos del método reivindicado.

iii) El **efecto técnico** de semejante diferencia es meramente la automatización del método comercial subyacente a la reivindicación. Esto supone que la conclusión alcanzada previamente se mantiene, ya que la única característica técnica distintiva es la implementación técnica del método comercial.

iv) El **problema técnico objetivo** se formula como la adaptación del método divulgado en D01 para implementar el método comercial de transacción de solicitudes de transporte en función de la ubicación del usuario. En este caso, puede considerarse a la persona experta en la materia como el equivalente a un equipo de desarrollo *software*, al que se le proporciona el método comercial como una especificación de requisitos.

v) **Actividad inventiva**: adaptar el método divulgado en D01 con el fin de ejecutar los pasos del método comercial es obvio y requiere, para una persona experta en la materia, la realización de una actividad conocida de programación. Por lo tanto, la invención no cumple el requisito de actividad inventiva.

En este caso, ya desde el inicio se observa la existencia de un método comercial subyacente a la reivindicación, con unas características claramente no técnicas diferenciadas de las técnicas, relativas a su implementación por ordenador. Se trata de una línea de argumentación aplicable sobre todo a los métodos comerciales implementados por ordenador, que podría no ser adecuada en otros tipos de invenciones.

Ejemplo 3

Reivindicación 1

Un sistema para la transmisión de canales de radiodifusión a un cliente remoto a través de una conexión de datos, que incluye:

a) Medios para el almacenamiento de un identificador del cliente remoto y una indicación de la tasa de bit disponible en su conexión, que será menor que la máxima de dicha conexión.

b) Medios para determinar la tasa a la cual se transmitirán los datos, basada en la indicación de la tasa disponible.

c) Medios para transmitir los datos al cliente remoto, a la tasa determinada en el paso anterior.

Todas las características identificables a primera vista son técnicas. Se aplica a continuación el MPS conforme a las cinco preguntas del apartado G8.6.1.

i) El **documento D01** del estado de la técnica más próximo divulga un sistema para la difusión de vídeo sobre una conexión xDSL, hasta los terminales del cliente. El sistema comprende una base de datos con los identificativos de los ordenadores de los abonados y, asociados con ellos, indicaciones de la tasa máxima de bit para la conexión de cada uno de estos ordenadores. El sistema además comprende medios para transmitir el vídeo a un ordenador de un abonado a la máxima tasa almacenada para dicho ordenador.

ii) Las **diferencias** entre la invención reivindicada y D01 son:

1) Almacenar la indicación de la tasa disponible para la conexión con el cliente remoto, que será menor que la máxima de dicha conexión.

2) Utilizar dicha tasa para determinar la tasa a la cual los datos se transmitirán al cliente remoto (en lugar de a la máxima consignada en la base de datos).

iii) A fin de determinar si hay algún **efecto técnico** que se desprenda de estas diferencias, se tiene en cuenta la siguiente afirmación contenida en la descripción: *"conforme ciertos esquemas tarifarios, un abonado puede elegir pagar menos a cambio de disponer de una menor tasa de bit que aquella que le permite su línea. Consecuentemente, la calidad que recibe el abonado viene determinada por la calidad que este adquiere, y no por la disponible en la línea contratada"*.

La característica relativa a *"la tasa disponible menor que la máxima"* es el resultado de una implementación técnica de un esquema tarifario que permite al abonado elegir entre varias tasas, cada una de ellas asociada a un determinado nivel de calidad y a un precio. Por lo tanto, **el único efecto técnico** proporcionado es la determinación de la tasa de acuerdo a las tarifas. Estas representan un objetivo a conseguir en un campo no técnico que puede incluirse en la formulación del objetivo técnico, como una restricción a cumplir.

iv) El **problema técnico objetivo** se formula como la implementación en el sistema divulgado por D01 de un modelo de precios que permita al abonado elegir un pago menor a cambio de recibir los canales de difusión con una menor calidad que la máxima posible. Dicho esquema de precios se considera que es un dato proporcionado a la persona experta en la materia como parte del problema técnico objetivo.

v) **Actividad inventiva**: Planteada la tarea de implementar dicho esquema de precios, sería obvio para una persona experta en la materia tener en cuenta la tasa máxima comprada por un abonado (esto es, la *"tasa disponible"* de la reivindicación 1), el almacenamiento de dicho valor para cada abonado y su uso por el sistema para determinar la tasa a la que transmitir los datos. Por lo tanto, no se cumple el requisito de actividad inventiva.

Este ejemplo ilustra una mezcla compleja de características técnicas y no técnicas. Aunque a primera vista, todas las características parecían técnicas, tras la comparación con D01 y un análisis detallado de la contribución de la invención con respecto a dicho documento, se revela que el propósito de transmitir los datos a una tasa basada en un valor previamente almacenado, menor que el máximo posible, es comercial pero no técnico. Como la contribución de la invención sobre D01 es la implementación técnica de un concepto no técnico (el modelo de precios), la incorporación de dicho modelo en la formulación del problema técnico resulta especialmente apropiada.

Ejemplo 4

Este ejemplo ilustra un caso en el que una característica que, a pesar de carecer de carácter técnico cuando se considera aisladamente, en el contexto de la invención produce un efecto técnico relacionado con el propósito técnico de la invención y, por tanto, debe ser tenida en cuenta a la hora de apreciar la existencia o no de la actividad inventiva.

Reivindicación 1

Un método implementado por ordenador para determinar áreas en la superficie de un edificio en las que hay un riesgo mayor de condensación, que comprende los pasos siguientes:

(a) Controlar una cámara de infrarrojos (IR) para que capture una imagen de la distribución de temperatura en la superficie.
(b) Recibir los valores medios de la temperatura del aire y de la humedad relativa medidas dentro del edificio en las últimas 24 horas.
(c) Calcular, basándose en dichas temperatura y humedad relativa medias, una temperatura de condensación a la cual hay riesgo de condensación en la superficie.

(d) Comparar la temperatura en cada punto de la superficie con el valor calculado en (c).

(e) Identificar aquellos puntos de la imagen con una temperatura menor que la calculada de condensación, como áreas en las que hay un mayor riesgo de condensación.

(f) Modificar la imagen mediante el coloreado de los puntos identificados en el paso anterior, en particular asignando un color a las áreas con mayor riesgo de condensación.

La aplicación del MPS conforme el esquema del apartado G8.6.2 sería como sigue:

Paso (i): El control de la cámara IR en (a) claramente contribuye al carácter técnico de la invención. La cuestión es si los pasos (b) a (f) contribuyen también al carácter técnico del objeto reivindicado.

Considerados aisladamente, los pasos (b) a (e) se corresponden con los pasos de un algoritmo matemático, mientras que el paso (f) define una presentación de información. Sin embargo, la reivindicación no está enfocada a un acto mental, un método matemático o una presentación de información como tales, porque el objeto reivindicado incluye medios técnicos como un ordenador y una cámara.

Por lo tanto, debe valorarse si los pasos del algoritmo y de la presentación de información contribuyen, en el contexto de la invención, a producir un efecto técnico, y por tanto al carácter técnico de la invención.

Dado que los pasos (b) a (e) se utilizan para predecir un estado físico (condensación) de un objeto real existente (superficie) a partir de medidas de unas propiedades físicas (imagen IR, medidas de la temperatura del aire y de la humedad relativa), estos contribuyen a un efecto técnico al servicio de un propósito técnico. Esta conclusión es válida independientemente del uso que se le dé a la información producida sobre el riesgo de condensación.

La cuestión de la posible contribución técnica del paso (f) se analizará más adelante.

Paso (ii): El documento D01 divulga un método para monitorizar una superficie para determinar el riesgo de condensación, que se determina sobre la base de la diferencia entre una lectura de temperatura obtenida con un pirómetro IR para un solo punto de la superficie, y la temperatura de condensación, calculada a partir de la temperatura y humedad relativa actuales. El valor numérico de la diferencia se

muestra al usuario como una indicación de la probabilidad de condensación en dicho punto. Este documento se considera el estado de la técnica más próximo.

Paso (iii): Las diferencias entre la invención reivindicada en 1 y D01 son:

(1) El uso de una cámara IR (en lugar de un pirómetro IR, que solo captura la temperatura en un único punto).
(2) La recepción de los valores medios medidos de temperatura y humedad relativa dentro del edificio durante las últimas 24 horas.
(3) El cálculo de la temperatura de condensación sobre la base de la temperatura y humedad relativa promedio, y de la comparación con la temperatura en cada punto de la imagen de la superficie.
(4) Los puntos que tienen una temperatura menor que la de condensación previamente calculada se identifican como áreas con mayor riesgo de condensación.
(5) El uso de colores para indicar las áreas con mayor riesgo de condensación.

Las cuatro primeras características diferenciales contribuyen al carácter técnico del objeto reivindicado, y deben ser tenidas en cuenta para la formulación del problema técnico objetivo. Estas producen el efecto técnico de una predicción más precisa y fiable del riesgo de condensación, como resultado de que se considera la totalidad de las superficies (por oposición a un solo punto en D01), así como la totalidad de las variaciones de temperatura durante el día.

La quinta característica define una manera particular de presentar información a un usuario, que no produce un efecto técnico, ya que la presentación con colores en lugar de, por ejemplo, con números depende de una preferencia subjetiva del usuario (que hace que unos prefieran una u otra). Por lo tanto, esta característica no supone una contribución técnica. No puede ser tenida en cuenta para la valoración de la actividad inventiva y, por tanto, no se menciona en adelante.

Paso (iii) (c): el problema técnico objetivo se formula, por tanto, en la forma “cómo determinar el riesgo de condensación en una superficie de una manera más precisa y fiable”.

Actividad inventiva: el uso de la cámara IR para obtener las lecturas de temperatura sobre una superficie puede considerarse un desarrollo normal en el campo de la termografía, que no supone actividad inventiva: las cámaras IR eran ya muy conocidas en la fecha de la solicitud. Utilizar una cámara IR es una

alternativa evidente a la medida de temperatura con un pirómetro IR, con la que una persona experta en la materia obtendría la distribución de temperaturas en la superficie.

Sin embargo, D01 no sugiere el uso de la distribución de temperatura en la superficie, ni el cálculo de los valores medios de temperatura y humedad relativa, dentro del edificio y durante las últimas 24 horas. Tampoco sugiere tener en cuenta diferentes condiciones que pueden, de una manera realista, aparecer dentro del edificio a lo largo del tiempo, y afectar al riesgo de condensación.

Asumiendo por tanto que no hay ningún documento del estado anterior de la técnica que sugiera una solución al problema técnico definido por las características (1) a (4), se concluye que la invención reivindicada en 1 cumple con el requisito de actividad inventiva.

Ejemplo 5

Reivindicación 1

Un método para barnizar una pieza mediante un proceso de barnizado térmico con espray, que comprende:

(a) Aplicar, utilizando un chorro de espray, un material a la pieza.
(b) Monitorizar el proceso en tiempo real mediante la detección de las propiedades de las partículas en el chorro, expresadas como valores reales.
(c) Comparar los valores reales obtenidos en (b) con los valores buscados.

Y, en el caso de que se produzca una desviación entre ambos,

(d) Ajustar automáticamente por un controlador los parámetros del proceso, mediante una red neuronal, siendo dicho controlador del tipo neuro-borroso, en el que se combina una red neuronal con reglas de lógica borrosa, y que establece unas relaciones estadísticas entre variables de entrada y de salida de dicho controlador.

Esta invención se aplica al control de un proceso industrial. El material utilizado para el barnizado se inyecta con ayuda de un gas portador dentro de un chorro a gran temperatura, donde es acelerado o fundido. Las propiedades del barnizado están

sujetas a fuertes fluctuaciones, incluso cuando los parámetros del barnizado parecen mantenerse constantes. El chorro se monitoriza visualmente con una cámara CCD. La imagen capturada por la cámara se envía a un sistema de procesado digital, con el cual pueden derivarse las propiedades de las partículas (por ejemplo, velocidad, temperatura, tamaño etc.). Un controlador neuro-borroso es un algoritmo matemático que combina un algoritmo de red neuronal con reglas de lógica borrosa.

A continuación, se desarrolla la aplicación del MPS conforme el esquema del apartado G8.6.2:

Paso (i): El método se refiere a un barnizado térmico por espray, esto es, un proceso técnico concreto, que comprende varias características técnicas, como por ejemplo partículas, pieza y un dispositivo de barnizado por espray (implícito).

Paso (ii): El documento D1 divulga un método para el control de un proceso de barnizado térmico con espray, mediante la aplicación de material a una pieza con un chorro en espray, detectando desviaciones en las propiedades de las partículas en dicho chorro y ajustando automáticamente dichas propiedades sobre la base del resultado de un análisis mediante red neuronal. Este documento se adopta como el estado de la técnica más próximo.

Paso (iii): La diferencia entre el método de la reivindicación 1 y D01 concierne al uso de un controlador neuro-borroso, que combina una red neuronal con reglas de lógica borrosa, como se especifica en la segunda parte del paso (d).

Los modelos computacionales y los algoritmos relacionados con la inteligencia artificial son, per se, de naturaleza matemática abstracta. La característica fruto de combinar una red neuronal con lógica borrosa define un método matemático cuando se toma aisladamente. Sin embargo, en combinación con la característica del ajuste de los parámetros del proceso, contribuye al control del mismo. Por lo tanto, la salida del método matemático se utiliza directamente en el control de un proceso técnico concreto.

Dicho control constituye una aplicación técnica. En conclusión, esta característica diferencial contribuye a producir un efecto técnico, que sirve a un propósito técnico, y que por tanto contribuye a su vez al carácter técnico de la invención. Por lo tanto, ha de tenerse en cuenta a la hora de evaluar la actividad inventiva.

Paso (iii)(c): El problema técnico objetivo debe derivarse de efectos técnicos basados en hechos objetivamente establecidos, directa y causalmente relacionados con las características técnicas de la reivindicación.

En este caso, el mero hecho de que los parámetros se calculen mediante la combinación de una red neuronal y una lógica borrosa, no puede asegurar la producción de un efecto técnico, más allá de una forma diferente de ajustar los parámetros del proceso. En particular, no es posible encontrar pruebas que demuestren que se consigue una mejora de la calidad de las propiedades del barnizado o del proceso de espray térmico. A falta de tales pruebas, el problema técnico objetivo es cómo proporcionar una solución alternativa a la proporcionada por D01 al problema de ajustar los parámetros del proceso.

Por lo tanto, una persona experta en la materia, partiendo de las enseñanzas de D01 y enfrentada al problema técnico objetivo, buscaría una solución alternativa para controlar los parámetros del proceso.

Un segundo documento D02 divulga una combinación de una red neuronal con reglas de lógica borrosa, para conseguir un controlador neuro-borroso en el campo técnico de la ingeniería de control. A partir de este estado anterior de la técnica, resulta claro que, en la fecha de la solicitud, los controladores neuro-borrosos eran bien conocidos en el campo de la ingeniería de control de procesos. Por lo tanto, se concluye que la solución reivindicada constituye una alternativa obvia para una persona experta en la materia, y que carece por tanto de actividad inventiva.

Este ejemplo ilustra el caso en el que una característica técnica que, considerada aisladamente, no posee carácter técnico, en el contexto de la invención sí contribuye a producir un efecto técnico al servicio de un propósito técnico. La característica relativa a la combinación de una red neuronal con lógica borrosa para ajustar los parámetros del proceso contribuye al carácter técnico de la invención y puede servir de base para apoyar la existencia o no de actividad inventiva.

El hecho de que el uso de controladores neuro-borrosos en el campo de la ingeniería de control forme parte del conocimiento general común, se traduce en que el controlador reivindicado en 1 constituye una alternativa obvia. Dicha objeción podría haberse evitado si la reivindicación contuviese características adicionales que asociasen el método basado en el control mediante lógica borrosa con algunas propiedades del proceso de barnizado por spray. Por ejemplo, si algunas

propiedades buscadas fueran el resultado de entradas y salidas específicas del controlador neuro-borroso, de cómo este se entrena o de cómo su salida es utilizada en la regulación de los parámetros del proceso, estas propiedades habrían tenido que ser incluidas en la reivindicación. La descripción y las figuras de la solicitud como fue originalmente presentada podrían haber proporcionado pruebas de que dichas propiedades se consiguen de hecho. Tal y como se ha reivindicado, el controlador neuro-borroso no está adaptado para la aplicación concreta del barnizado térmico con espray. No existe, por tanto, prueba de efecto técnico alguno que pueda ser obtenido de manera creíble sobre la totalidad del ámbito de la reivindicación, más allá de proporcionar unos parámetros de entrada al controlador diferentes.