

**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. | <i>EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE ELABORAR EL IET.....</i> | <i>3</i> |
| B2.2. | <i>EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL IET</i> | <i>5</i> |
| B3. | BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA | 9 |
| B4. | UNIDAD DE INVENCION | 13 |
| B5. | INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA | 15 |
| B5.1. | <i>CONTENIDO DEL IET.....</i> | <i>15</i> |
| B5.2. | <i>CLASIFICACIÓN DE LA INVENCION</i> | <i>17</i> |
| B5.3. | <i>DOCUMENTOS RELEVANTES.....</i> | <i>17</i> |
| B5.4. | <i>REIVINDICACIONES PARA LAS QUE SE HA REALIZADO EL INFORME.....</i> | <i>24</i> |
| B5.5. | <i>DOCUMENTACIÓN MÍNIMA BUSCADA Y BASES DE DATOS UTILIZADAS</i> | <i>24</i> |
| B6. | OPINIÓN ESCRITA | 25 |
| B6.1. | <i>CONTENIDO DE LA OPINIÓN ESCRITA.....</i> | <i>25</i> |
| B6.2. | <i>REDACCIÓN DE LA OPINIÓN ESCRITA</i> | <i>27</i> |
| B6.3. | <i>CUADRO RESUMEN SOBRE PATENTABILIDAD. DECLARACIÓN</i> | <i>28</i> |
| B6.4. | <i>BASE DE LA OPINIÓN</i> | <i>28</i> |
| B6.5. | <i>DOCUMENTOS CONSIDERADOS</i> | <i>29</i> |
| B6.6. | <i>DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE PATENTABILIDAD</i> | <i>29</i> |
| B6.7. | <i>DEFECTOS DE LA SOLICITUD</i> | <i>34</i> |
| 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 INVENCION | 13 |
| B5. | INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA | 15 |
| B5.1. | CONTENIDO DEL IET..... | 15 |
| B5.2. | CLASIFICACIÓN DE LA INVENCION | 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. | <i>BASE DE LA OPINIÓN</i> | 28 |
| B6.5. | <i>DOCUMENTOS CONSIDERADOS</i> | 29 |
| B6.6. | <i>DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE PATENTABILIDAD</i> | 29 |
| B6.6.1 | Declaración de búsqueda | 29 |
| (a) | <i>Falta de unidad de invención</i> | 30 |
| (b) | <i>Falta de claridad en todas las reivindicaciones</i> | 30 |
| (c) | <i>Falta de claridad parcial en las reivindicaciones</i> | 30 |
| (d) | <i>Pluralidad de reivindicaciones independientes de la misma categoría</i> | 30 |
| (e) | <i>Reivindicaciones excluidas de patentabilidad</i> | 31 |
| B6.6.2 | Argumentaciones de la <i>Declaración motivada</i> | 31 |
| B6.6.3 | Metodología y estructura de la <i>Declaración motivada</i> | 33 |
| B6.7. | <i>DEFECTOS DE LA SOLICITUD</i> | 34 |
| B6.7.1. | Requisitos formales | 35 |
| (a) | <i>Reivindicación de prioridad</i> | 36 |
| (b) | <i>Formalidades</i> | 36 |
| B6.7.2. | Requisitos técnicos | 36 |
| (a) | <i>Título</i> | 36 |
| (b) | <i>Resumen</i> | 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) | <i>Descripción</i> | 40 |
| (d) | <i>Reivindicaciones</i> | 40 |
| (e) | <i>Dibujos</i> | 41 |
| (f) | <i>No invenciones según el art. 4.4 LP</i> | 42 |
| (g) | <i>Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP</i> | 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 multidisciplinarias, el/la examinador/a responsable del expediente, después de consultarlo con el/la Jefe/a de Área o de Servicio podrá recabar el apoyo necesario para la realización de la búsqueda y la evaluación del estado de la técnica, dirigiéndose a otro/a u otros/as examinadores/as de patentes especializados/as en aquel o aquellos campos técnicos de la invención que el/la examinador/a responsable no domine. No obstante, la redacción del IET y de la Opinión Escrita será siempre responsabilidad de el/la examinador/a de patentes a quien el expediente ha sido asignado.

B2. ACTUACIONES PREVIAS A LA BÚSQUEDA

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

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

B2.1.1 Solicitud nacional relacionada con una solicitud PCT

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

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

(a) Solicitud nacional prioritaria de una solicitud PCT

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

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

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

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

(b) Solicitud PCT en fase nacional

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B2.1.2 Solicitud divisional

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

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

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

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

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

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

B2.2. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL IET

Art. [36.3 LP](#)

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

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

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

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

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

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

Art. 27.2 RP

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

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

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

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

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

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

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

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

- el objeto de la reivindicación es expresamente una invención contraria a las leyes físicas bien establecidas (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 INVENCION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B5. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

B5.1. CONTENIDO DEL IET

Art. [26 RP](#)

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

El IET contiene los siguientes datos:

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

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 TÉCNICA

| | |
|-----------------|---|
| (51) Int. Cl. : | 3 |
|-----------------|---|

DOCUMENTOS RELEVANTES

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

| |
|---|
| <p>CLASIFICACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD</p> <p>Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)</p> <p>8</p> <p>Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)</p> <p>8</p> |
|---|

Informe del Estado de la Técnica

Página 2/2

Formulario del IET (página 2)

B5.2. CLASIFICACIÓN DE LA INVENCION

Art. 26.3 RP

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

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

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

B5.3. DOCUMENTOS RELEVANTES

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

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

B5.3.1. Categoría de los documentos citados

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

Art. [26.3 RP](#)

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

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

Categoría “X”

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

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

Categoría “Y”

Es aplicable a aquel documento que, asociado a otro u otros documentos de su misma categoría, cuestiona la actividad inventiva de una reivindicación independiente y, en su caso, de las reivindicaciones que dependan de ésta. La asociación de estos dos documentos debe ser evidente para 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 categoria “&” de la siguiente manera, en relación con las reivindicaciones afectadas:

| Categoría | 5b 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 categoria “&”

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

Base de la Opinión. - D

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

- La solicitud tal y como fue inicialmente presentada

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

- Descripción

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

- Dibujos

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

- Reivindicaciones

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

1. Documentos considerados.- E

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

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

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

F

3. Defectos detectados durante la búsqueda

G

B6.2. REDACCIÓN DE LA OPINIÓN ESCRITA

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

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

- **Metodología y estructura**

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

- **Congruencia con el IET**

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

- **Claridad del lenguaje empleado**

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

- **Concisión**

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

- **Objetividad**

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

- **Fundamento legal**

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

- **Sugerencias 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 de 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 que 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:

- Inventiones 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.