

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Para la obtención de una patente será preciso presentar una solicitud con la siguiente documentación (art. 21 LPE):

- a. Una **instancia** dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.); esta instancia es uno de los impresos normalizados que facilita la propia oficina junto con la carpeta del expediente.
- b. Una **descripción** de la invención para la que se solicita la patente.
- c. Una o varias **reivindicaciones**.
- d. Los **dibujos** a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, cuando ello se considere necesario.
- e. Un **resumen** de la invención

Instancia

La instancia por la que se solicita la patente se dirige al Director de la O.E.P.M., y va firmada por el solicitante o su representante.

Datos que debe contener (art.4 Regl.):

- a. Que se solicita una patente de invención (esta indicación **se halla impresa** en el formulario de instancia).
- b. **Nombre**, apellidos y domicilio del solicitante. Si se trata de una persona jurídica, se identifica por su razón social o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rija. Si se trata de una persona física debe hacerse constar el número de su documento nacional de identidad.
- c. **Título** de la invención que se desea proteger. Este título debe ser claro, conciso y sin denominaciones de fantasía. Debe designar técnicamente la invención y estar en congruencia con las reivindicaciones.
- d. **Designación del inventor o inventores**. Si el solicitante no es el inventor o único inventor, debe señalarse en la casilla correspondiente de la instancia el modo de adquisición del derecho.
- e. **Representante**. En el caso de presentarse la solicitud a través de un representante o Agente de la Propiedad Industrial, la instancia debe completarse con los datos de identificación del Agente y con una autorización firmada por el interesado, figurando en ella, en el caso de que el solicitante sea una empresa, el cargo desempeñado en la misma por el firmante.
- f. **Prioridad de otra solicitud o de una exposición**. Si la solicitud de patente se basa en la prioridad de un depósito anterior en otro país efectuado como máximo un año antes de la fecha de presentación en

España, el solicitante deberá incluir una **Declaración de Prioridad**. Esta Declaración de Prioridad, prevista en el artículo 29 de la ley de patentes, debe indicar la **fecha** de la solicitud anterior, el **Estado** en el cual o para el cual ha sido efectuada, así como el **número** que le ha sido asignado (art.13 Regl.).

La fecha y el país de la solicitud anterior deben indicarse en el momento de presentar la solicitud de patente; el número de la solicitud se indicará antes de los cuatro meses siguientes a la fecha de presentación. Dentro de este mismo plazo, se debe presentar también una copia de la solicitud anterior certificada conforme por la Oficina de Origen, con la indicación de su fecha de depósito y una traducción al castellano de la misma si la solicitud prioritaria no está redactada en este idioma.

La omisión de las indicaciones relativas a **fecha y país** de la solicitud prioritaria **no** son subsanables. Los demás requisitos se consideran defectos formales que se notifican al interesado en el correspondiente trámite de suspenso (art.5, R.D. 441/94 de 11 de marzo).

Si, por otro lado, la invención ha sido exhibida en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, se hará constar también en la instancia.

- g. **Aplazamiento en el pago de la tasa**. Si se solicitara la obtención de la patente sin pago de tasas, tal y como prevé el artículo 162 de la ley de patentes, deberá mencionarse esta circunstancia.
- h. **Relación de documentos**. Por último, se indicará en la instancia qué documentos acompañan a la solicitud.

Resumen

Debe colocarse en la primera hoja normalizada **Mod.3106** entregada junto con la carpeta de solicitud.

El **resumen** debe constituir un instrumento eficaz de cara a efectuar búsquedas en un dominio técnico determinado. El objetivo del resumen es la información técnica, no pudiendo utilizarse para otro fin y en ningún caso para definir el alcance de la protección solicitada (art.10 Regl.).

- a. Tendrá una extensión máxima de 150 palabras.
- b. Deberá indicar el título de la invención.
- c. Deberá contener una exposición concisa del contenido de la descripción, reivindicaciones y en su caso, dibujo más característico que deberá situarse separadamente del texto; asimismo se podrá indicar la fórmula química que, entre las que figuran en la solicitud de patente caracterice mejor la invención.
- d. No debe contener declaraciones sobre méritos, ventajas o valores de la invención.

- e. Debe contener las siguientes partes bien diferenciadas:
- o objeto de la invención.
 - o descripción de la invención.
 - o aplicaciones, solución técnica que aporta la invención, concretando el problema que resuelve el dispositivo o procedimiento de dicha invención.
 - o alternativas.
 - o dibujo y/o fórmula.

Si el objeto de la invención es un dispositivo o un aparato, el resumen deberá contener los elementos más relevantes de que consta el mismo, con referencias entre paréntesis a las partes de la figura más representativa que acompañará al texto del resumen.

El texto del resumen y la figura que le acompaña deben ir en la primera hoja normalizada que se entrega con la carpeta de solicitud.

Descripción

La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones (art.5 Regl.).

En la misma se indicarán los siguientes datos:

- a. **Título** de la invención, tal como fue redactado en la instancia.
- b. Indicación del **sector de la técnica** al que se refiera la invención.
- c. Indicación del **estado de la técnica** anterior a la fecha de presentación, son los antecedentes de la invención conocidos por el solicitante.
- d. **Explicación** de la invención de una manera clara y completa, que permita una comprensión del problema técnico planteado así como la solución al mismo, indicándose, en su caso las ventajas de la invención con relación al estado de la técnica anterior, y que permita a un experto llevarla a la práctica.
- e. **Descripción de los dibujos** si los hubiera.
- f. Exposición detallada de, al menos, **un modo de realización** de la invención.
- g. Indicación de la manera en que la invención es susceptible de **aplicación industrial**, a no ser que ésta se derive de manera evidente de la naturaleza de la invención o de la explicación de la misma.

La descripción debe presentarse preferentemente en el orden mencionado. Es motivo de suspenso no exponer adecuadamente estos apartados en la descripción.

Cuando la invención se refiera a un procedimiento microbiológico, la descripción deberá cumplir los siguientes requisitos (art.25.2 LPE y art.5.4 Regl.):

- a. Que la descripción contenga las informaciones de que disponga el solicitante sobre las características del microorganismo.
- b. Que el solicitante hubiere depositado no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud un cultivo de microorganismos en una Institución autorizada para ello, conforme a los Convenios internacionales, vigentes en España sobre esta materia.

Asimismo, el solicitante deberá indicar en la descripción el nombre de la Institución autorizada donde haya depositado una muestra del cultivo del microorganismo y consignar el número o clave de identificación de dicho microorganismo por la Institución autorizada.

En España, es la **Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)** (<http://www.cect.org>), con sede en la Universidad de Valencia, la que ostenta la categoría de Autoridad de Depósito autorizada según el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes.

La lista de Autoridades de Depósito autorizadas según el Tratado de Budapest se encuentra disponible en la dirección:

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

Si en la solicitud de patente se divulgan secuencias de 10 o más nucleótidos o de 4 o más aminoácidos, éstas deben presentarse en un apartado específico encabezado con el texto "LISTA DE SECUENCIAS" según el formato definido en la norma ST. 25 de OMPI sobre presentación de listas de secuencias (disponible en la dirección: <http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/03-25-01.pdf>)

También se debe aportar una copia de la Lista de secuencias en soporte electrónico.

Para facilitar la preparación de la Lista de Secuencias en el formato establecido en la norma ST. 25 existe un software de ayuda, el programa PatentIn, que está disponible de forma gratuita en la siguiente dirección:

<http://www.european-patent-office.org/filingsoft/strand/patentin31.htm>

Reivindicaciones

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

Deben contener (art.7 Regl.):

- Un **preámbulo** o introducción en el que se indica cual es el objeto de la invención (que suele coincidir con el título de la invención) y todas

aquellas características técnicas que, aunque conocidas, son necesarias para la definición de los elementos que se van a proteger.

- Una **parte caracterizadora** precedida por la expresión "caracterizado por", "que comprende", "que consiste en" o una similar, en la que se exponen de manera concisa las características técnicas nuevas que se desean proteger. Hay que tener en cuenta que la utilización de las expresiones "que comprende" o "que contiene" se interpretan como una **definición de tipo abierto**, es decir, pueden existir otros elementos técnicos adicionales además de los enumerados en la parte caracterizadora. Si por el contrario se utiliza la expresión "que consiste", ésta constituye una **definición cerrada**, esto es, no existen más elementos técnicos que los mencionados en la parte caracterizadora de la reivindicación.

Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación esencial puede ir seguida de una o varias **reivindicaciones dependientes** que precisen las características adicionales que se deseen proteger, así como modos particulares o alternativos de realización de la invención. En este caso, se numerarán correlativamente.

Salvo en casos de absoluta necesidad, porque de otra forma no se entendieran las reivindicaciones, éstas deben tener carácter autónomo, es decir, no deben hacer referencia a la descripción o a los dibujos; se deben evitar, por lo tanto, expresiones del tipo "como se describe en la parte... de la descripción" o "como se ilustra en la figura... de los dibujos".

Únicamente si la solicitud contiene figuras, se indicarán entre paréntesis a continuación de las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones los números correspondientes a dichas características.

Dibujos

La superficie útil de las hojas que contengan los dibujos no debe exceder de 26,2 cm. x 17 cm.. Las hojas no contendrán marco alrededor de su superficie útil ni alrededor de la superficie utilizada (art. 9 Regl.).

Los márgenes mínimos serán:

Superior 2,5 cm.

Izquierdo 2,5 cm.

Derecho 1,5 cm.

Inferior 1,0 cm.

Los dibujos se realizarán de la forma siguiente:

- ejecutado en líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente densos y entintados, bien delimitados y sin colores.

- los cortes se indicarán mediante líneas oblicuas que no impidan la fácil lectura de los signos de referencia y de las líneas directrices.
- la escala de los dibujos y la claridad de su ejecución deberán ser tales que una reproducción fotográfica con reducción lineal a dos tercios permita distinguir sin dificultad todos los detalles. Si se emplea escala, ésta debe ser gráfica.
- todos los signos de referencia que figuren en los dibujos deben ser claros. No se utilizarán paréntesis, círculos o comillas, en combinación con cifras y letras.
- todas las líneas deben ser, en principio, trazadas con instrumentos de dibujo técnico.
- la altura de las cifras y letras no debe ser inferior a 0,32 cm.
- una misma hoja de dibujo puede contener varias figuras.
- cuando las figuras dibujadas sobre varias hojas estén destinadas a constituir una sola figura del conjunto de ellas, deben disponerse de tal forma que la figura del conjunto pueda componerse sin que quede oculta ninguna parte de las figuras que lo componen.
- las distintas figuras deben estar dispuestas preferentemente en sentido vertical, claramente separadas unas de otras. Si se disponen horizontalmente debe situarse la parte superior de las figuras en el lado izquierdo de la hoja.
- las figuras deben estar numeradas correlativamente en cifras árabes, independientemente de la numeración de las hojas.
- los signos de referencia pueden ser utilizados en los dibujos sólo si figuran en la descripción y viceversa.
- los dibujos no deben contener texto alguno, a excepción de breves indicaciones indispensables, tales como "agua", "vapor", "corte según AB",... y las palabras clave para su comprensión.
- los diagramas se consideran como los dibujos.