

DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD

a) La solicitud de patente europea deberá contener los siguientes documentos, que deberán ajustarse a las formalidades previstas en el Reglamento de Ejecución:

- Una petición de concesión de patente europea.
- Una descripción de la invención.
- Una o varias reivindicaciones.
- Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones.
- Solicitudes Biotecnológicas

Se debe presentar un ejemplar de cada uno de los mencionados documentos para la Oficina Europea de Patentes, más el ejemplar que se venía suministrando a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La solicitud de patente europea da lugar al pago de distintas tasas; **la de depósito, la de búsqueda y la tasa por cada reivindicación a partir de la decimoprimer**a deben ser satisfechas, a más tardar, un mes después de la presentación de la solicitud. El resto de las tasas tienen plazos distintos.

b) Reivindicación de prioridad

La prioridad de una solicitud anterior puede ser reivindicada por toda persona, o sus causahabientes, que dentro de los **doce meses** anteriores a la presentación de la solicitud de patente europea haya presentado una solicitud de patente o de registro de un modelo de utilidad, o de un certificado de utilidad, o de un certificado de inventor para la misma invención, en o para cualquier Estado que forme parte del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Caso de no cumplirse este plazo de **doce meses** no habrá subsanación posible.

En el caso de que la primera solicitud se presentara en o para un Estado contratante del Convenio de la Patente Europea, (por ejemplo España), dicho Estado podrá designarse también en la solicitud europea. Asimismo, se puede reivindicar la prioridad de una solicitud europea o internacional PCT.

El solicitante que desee reivindicar un derecho de prioridad deberá indicar en el formulario EPO 1001-6, (Recuadro 25), el Estado y la fecha de presentación de la solicitud anterior, así como el número de solicitud que le fue asignado. Se deberá adjuntar también una copia certificada de dicha solicitud anterior, emitida por la Oficina nacional en la que fuera presentada. También es exigible aportar su traducción a uno de los idiomas oficiales de la OEP, pero cuando la solicitud europea sea idéntica a la anterior, será suficiente una declaración en tal sentido, véase el Recuadro 25.a) de dicho formulario.

Cuando la solicitud anterior sea una solicitud de patente europea o una solicitud internacional PCT presentada en la OEP, la Oficina Europea de Patentes adjuntará a la solicitud de patente europea una copia de dicha solicitud anterior, sin necesidad de que se abone tasa alguna. Sin embargo,

aunque la OEP añade una copia de la solicitud anterior, el solicitante tiene que aportar o bien la traducción, o la declaración.

1. Descripción

La descripción debe incluir:

- a. una indicación del campo técnico al que se refiera la invención. Esto puede hacerse también, por ejemplo, repitiendo la totalidad o la esencia de la primera parte de la reivindicación o de las reivindicaciones independientes (preámbulo), o simplemente haciendo referencia a dicha parte de las reivindicaciones.
- b. el estado de la técnica anterior que, a juicio del solicitante, pueda considerarse útil para entender la invención. Siempre que sea posible deben citarse los documentos que pongan de manifiesto dicho estado de la técnica anterior, sobre todo los correspondientes a la parte de las reivindicaciones que hace referencia al estado de la técnica (preámbulo). La reseña de los documentos mencionados anteriormente ha de ser lo suficientemente completa como para que puedan consultarse, es decir, cuando se haga referencia a fascículos de patente citando el país y el número; si se trata de libros, citando autor, título, editorial, edición, lugar y año de publicación, más los números de las páginas correspondientes, y en el caso de publicaciones periódicas, indicando título, año, número y páginas relevantes.
- c. la exposición de la invención tal como se reivindica. Dicha exposición debe redactarse de tal manera que permita comprender el problema técnico (aunque no se describa como tal) y su solución.

Con objeto de que se entienda la solución que se brinda en la o las reivindicaciones independientes, puede repetirse o hacerse referencia a la parte caracterizadora de dicha reivindicación o reivindicaciones independientes (véase ejemplo), o exponerse las características de la solución de modo que se correspondan en esencia con las reivindicaciones en cuestión.

Sólo habrá que exponer los detalles que permitan llevar a cabo la invención, tal y como consta en las reivindicaciones dependientes cuando en esta fase no se hayan explicado ya en la descripción, o no se hayan detallado en las figuras de los dibujos, cuando los haya, el modo o los modos de realizar la invención tal y como se reivindica.

Deben indicarse las ventajas que aporta la invención frente a lo ya existente en esa área de la técnica, procurando, sin embargo, no menospreciar ningún producto o procedimiento que ya existiera previamente.

- d. una breve explicación de las figuras de los dibujos, si los hubiere, haciendo referencia a los números correspondientes.
- e. una exposición detallada de al menos un modo de realizar la invención que se reivindica. Esto se hace generalmente poniendo

ejemplos, en los que se remite al lector a los dibujos mediante las referencias correspondientes.

- f. una indicación del modo en que la invención es susceptible de aplicación industrial en el sentido del Artículo 57.

En casos excepcionales, cuando ello permita una mejor comprensión de la invención y una presentación más concisa, podrá organizarse la descripción de manera diferente y en un orden distinto a los expuestos anteriormente. Aunque la descripción ha de ser clara y precisa, y evitar el uso de vocablos técnicos innecesarios, se acepta, siendo a menudo recomendable, el uso de términos reconocidos en el ámbito técnico correspondiente. Se permitirá utilizar términos técnicos poco conocidos siempre que se definan correctamente y que no existan equivalentes generalmente aceptados. No se permite el uso de nombres propios o de términos similares para designar productos, a menos que ello permita una identificación sin ambigüedades. Incluso si se utilizan tales términos, el producto debe estar lo suficientemente identificado, prescindiendo de su denominación, como para que un experto en la materia pueda llevar a cabo la invención. En el caso de que dichos nombres propios o términos similares sean marcas registradas deberá hacerse constar tal circunstancia.

2. Solicitudes biotecnológicas

a) Secuencias de nucleótidos o aminoácidos.

En el caso de que en la solicitud de patente europea figuren secuencias de nucleótidos o aminoácidos (una secuencia no ramificada de diez o más nucleótidos contiguos, o una secuencia no ramificada de cuatro o más aminoácidos contiguos), la descripción contendrá una lista de secuencias acorde con la Norma OMPI ST. 23. Aparte de los documentos de la solicitud por escrito, la lista de secuencias habrá de presentarse también en un soporte electrónico de datos autorizado, es decir, en un disquete que se ajuste a la Norma OMPI ST. 24. La OEP recomienda el uso del **programa Patentin**, que se encuentra a disposición gratuita de los solicitantes. Además, los solicitantes que presenten dichas secuencias habrán de marcar con una cruz el Recuadro 31 de la instancia de solicitud, EPO Form 1001-6.

La representación homologada de dichas secuencias de nucleótidos y aminoácidos es obligatoria. Caso de no cumplirse los requisitos correspondientes, la patente europea se rechaza.

b) Descripción complementada por el depósito de materia biológica

En el caso de que una invención se refiera a una materia biológica a la que el público no tenga acceso, y que no pueda describirse en la solicitud de patente europea de forma que permita a un experto poner en práctica la invención, el solicitante deberá depositar un cultivo de la materia biológica en una institución de depósito reconocida por la OEP, no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud.

Los Organismos reconocidos son las administraciones internacionales de depósito en virtud del Tratado de Budapest sobre Reconocimiento Internacional de Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento de Patentes, y otras instituciones designadas por el Presidente de la OEP. Una lista completa de las instituciones de depósito reconocidas se publica en el Boletín Oficial de la OEP, así como las modificaciones producidas, y cualquier otra información al respecto.

La solicitud, tal y como fue presentada, debe contener también toda la información relevante sobre las características de la materia biológica de la que disponga el solicitante.

Cuando la materia biológica haya sido depositada por una persona distinta del solicitante, deberá figurar en la solicitud el nombre y dirección del depositante, aportando a la Oficina Europea de Patentes un documento mediante el cual éste ha autorizado al solicitante a hacer referencia en la solicitud de patente a la materia biológica depositada, y que le ha dado un consentimiento irrevocable y sin reservas para que la materia sea puesta a disposición del público, de conformidad con la Regla 28.

Se requiere al solicitante que indique la institución de depósito elegida y el número de depósito del cultivo, generalmente dentro de un plazo de dieciséis meses a contar desde la fecha de solicitud o, en el caso de que se reivindique prioridad, desde la fecha de prioridad más antigua.

Se aconseja al solicitante que se cerciore de rellenar las **casillas 26 a 30** del formulario de solicitud que figuran bajo en encabezamiento "**Materia biológica**", ideadas para que la OEP conozca inmediatamente si los documentos técnicos de la solicitud se refieren a materia biológica presentada según la Regla 28 y para, en su caso, llamar la atención del solicitante sobre cualquier posible deficiencia antes de que venza el plazo establecido en la Regla 28.2

La materia depositada se hará accesible al público a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente europea, siempre que el requirente se comprometa con el solicitante o el titular de la patente a restringir el uso de la materia biológica.

Hasta la fecha en que se consideren acabados los preparativos técnicos de publicación de la solicitud, el solicitante podrá declarar a la OEP que, durante un período de tiempo determinado, la materia biológica depositada se haga accesible sólo con la intermediación de un experto. Dicho experto podrá ser designado por mutuo consentimiento del requirente y el solicitante, o seleccionado por el requirente de una lista de expertos aprobada por el Presidente y publicada en el B.O. Dicha opción del solicitante de que medie un experto se mencionará en la solicitud de patente publicada.

Para las solicitudes de envío de muestras de materia biológica presentadas en virtud de la Regla 28 se utilizarán los formularios que facilita gratuitamente la OEP. Una vez cumplimentados debidamente, éstos deberán remitirse a la OEP. Que los certificará y los enviará a su vez a la institución de depósito correspondiente.

3. Reivindicaciones

Las reivindicaciones deben definir las características técnicas del objeto de la invención para el que se solicita protección. Han de ser claras y concisas y fundarse en la descripción.

Cuando se considere oportuno, las reivindicaciones deberán constar de dos partes: una parte introductoria (preámbulo), y una parte caracterizadora. En la primera parte de la primera reivindicación, así como de toda reivindicación independiente, debe definirse la materia objeto de la invención, y las características técnicas que la definan, que, combinadas entre ellas, formen parte del estado de la técnica. En la parte caracterizadora se designan las características técnicas que, junto con las mencionadas en la primera parte de la reivindicación, se desea proteger.

Una reivindicación "independiente" ha de contener todas las características esenciales de la invención.

Toda reivindicación independiente podrá ir seguida de una o más reivindicaciones "dependientes" que hagan referencia a los modos de realización concretos de la invención. Las reivindicaciones dependientes contienen todos los elementos de la reivindicación de la que dependen. Deben contener, si es posible en el preámbulo, una referencia a dicha reivindicación (que también puede ser dependiente), y precisar a continuación las características adicionales que se desea proteger.

Siempre que sea posible habrán de agruparse de la manera más adecuada todas las reivindicaciones dependientes que hagan referencia a una o más de las reivindicaciones precedentes.

El número de reivindicaciones deberá ser razonable teniendo en cuenta la naturaleza de la invención reivindicada. Habrán de numerarse consecutivamente en cifras árabes.

La claridad de cada reivindicación tiene una importancia crucial, dada su finalidad de delimitar el alcance de la protección.

Es importante que la terminología empleada no deje resquicio de duda en cuanto al significado y alcance de la reivindicación. Ha de evitarse además toda incongruencia entre la descripción y las reivindicaciones.

Del mismo modo, el ámbito delimitado por las reivindicaciones debe definirse del modo más preciso que la invención permita. Como regla general, por tanto, no se permiten las reivindicaciones en las que se pretenda definir la invención por medio del resultado que se desea obtener. Cuando la invención sea un producto químico puede definirse por su fórmula química, como producto resultante de un procedimiento, o excepcionalmente por sus parámetros.

Tampoco está permitida la utilización, a menos que sea absolutamente imprescindible, de referencias a la descripción o a los dibujos, si los hubiere, y más concretamente de referencias del tipo "tal y como se describe en la parte...de la descripción" o "como se ilustra en la figura...de los dibujos".

No obstante, cuando la solicitud de patente europea contenga dibujos, las características técnicas de las reivindicaciones deberán ir preferentemente acompañadas -si con ello se facilita la comprensión de la reivindicación- de signos de referencia entre paréntesis correspondientes a dichas características. Tales signos de referencia no se interpretarán como limitantes de la reivindicación.

Siempre que se respete la unidad de invención, una solicitud de patente europea podrá contener reivindicaciones independientes de categorías diferentes (p. ej. de producto y de procedimiento), así como más de una reivindicación independiente de la misma categoría, p. ej. de productos que desempeñen la misma función o funciones diferentes, o de productos intermedio y final.

Dado que, en virtud del Artículo 84, las reivindicaciones han de ser concisas, requisito éste aplicable tanto a las reivindicaciones en conjunto como a cada una de ellas individualmente considerada, su número deberá ser razonable teniendo en cuenta la naturaleza de la invención que se desea proteger. Debe evitarse por tanto una repetición excesiva derivada del uso de reivindicaciones independientes de la misma categoría, o de la proliferación de reivindicaciones dependientes.

Excepcionalmente, una solicitud de patente europea o una patente europea podrá contener distintos conjuntos de reivindicaciones para determinados Estados designados.

Toda solicitud de patente europea que tenga **más de diez reivindicaciones** en el momento de su presentación incurrirá en el pago de una tasa por cada reivindicación que exceda la décima. La tasa de reivindicaciones deberá abonarse dentro del plazo de **un mes** tras la presentación de la solicitud. En el caso de que una solicitud contenga más de un conjunto de reivindicaciones, deberá abonarse una tasa por cada reivindicación que exceda la décima del conjunto que más reivindicaciones contenga.

En el caso de que las tasas de reivindicaciones no se hayan abonado en el plazo correspondiente podrá aún efectuarse el pago de forma válida dentro de un **periodo de gracia de un mes**, no prorrogable, a partir de la fecha de notificación de incumplimiento del plazo. Cuando las tasas no se abonen dentro de este periodo, se considerarán abandonadas las reivindicaciones en concepto de las cuales no se hayan abonado, notificándose así al solicitante.

En el caso de que la solicitud de patente contenga más de diez reivindicaciones cuando se conceda la patente, en concepto de las cuales no se hayan abonado las correspondientes tasas, éstas podrán abonarse en el momento de la concesión. Si el pago no se efectúa dentro del plazo establecido, la solicitud se considerará retirada.

4. Dibujos

A la hora de representar la invención en los dibujos deberán observarse las condiciones establecidas en las Reglas 32, 34 y 35. Los signos de referencia que no se mencionan en la descripción y las reivindicaciones no podrán aparecer en los dibujos y viceversa. Los signos de referencia de los mismos elementos habrán de ser los mismos a lo largo de toda la solicitud.

Los dibujos no deberán contener texto alguno, excepto, en caso de que sea absolutamente indispensable, uno o varios términos como "agua", "vapor", "abierto", "cerrado", "sección según AB" y, en el caso de circuitos eléctricos y diagramas esquemáticos o de flujo palabras clave cortas imprescindibles para comprender la invención. Todo término de este tipo habrá de colocarse de tal modo que, llegado el caso, pueda sustituirse por su traducción sin interferir con ninguna línea de los dibujos.

Los diagramas esquemáticos y de flujo se consideran dibujos.

5. Resumen

El resumen se utilizará exclusivamente con fines de información técnica. No podrá tomarse en consideración para ningún otro fin y, en concreto, no podrá emplearse ni para delimitar el alcance de la protección solicitada ni en aplicación del Artículo 54.3. El resumen deberá redactarse de forma que constituya un instrumento eficaz de búsqueda en el campo técnico de que se trate, y sobre todo que permita decidir sobre la necesidad de consultar la solicitud de patente correspondiente.

El resumen, precedido por el título de la invención, ha de contener una exposición compendiada (preferiblemente de no más de 150 palabras) de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, si los hubiere. Debe

indicar el campo técnico al que pertenece la invención, a menos que se deduzca claramente del título, y estar redactado de tal modo que permita una comprensión clara del problema técnico, de la esencia de la solución que brinda la invención, y del uso principal de tal invención.

Cuando la solicitud de patente europea contenga dibujos, el solicitante habrá de indicar la figura, o excepcionalmente las figuras, de los dibujos que considera adecuada para acompañar al resumen cuando éste se publique. En tal caso, cada característica principal mencionada en el resumen e ilustrada en los dibujos deberá ir seguida del signo de referencia correspondiente entre paréntesis.

La División de Examen determinará el contenido definitivo del resumen. El resumen no se modificará tras su publicación como parte integrante de la solicitud de patente europea.