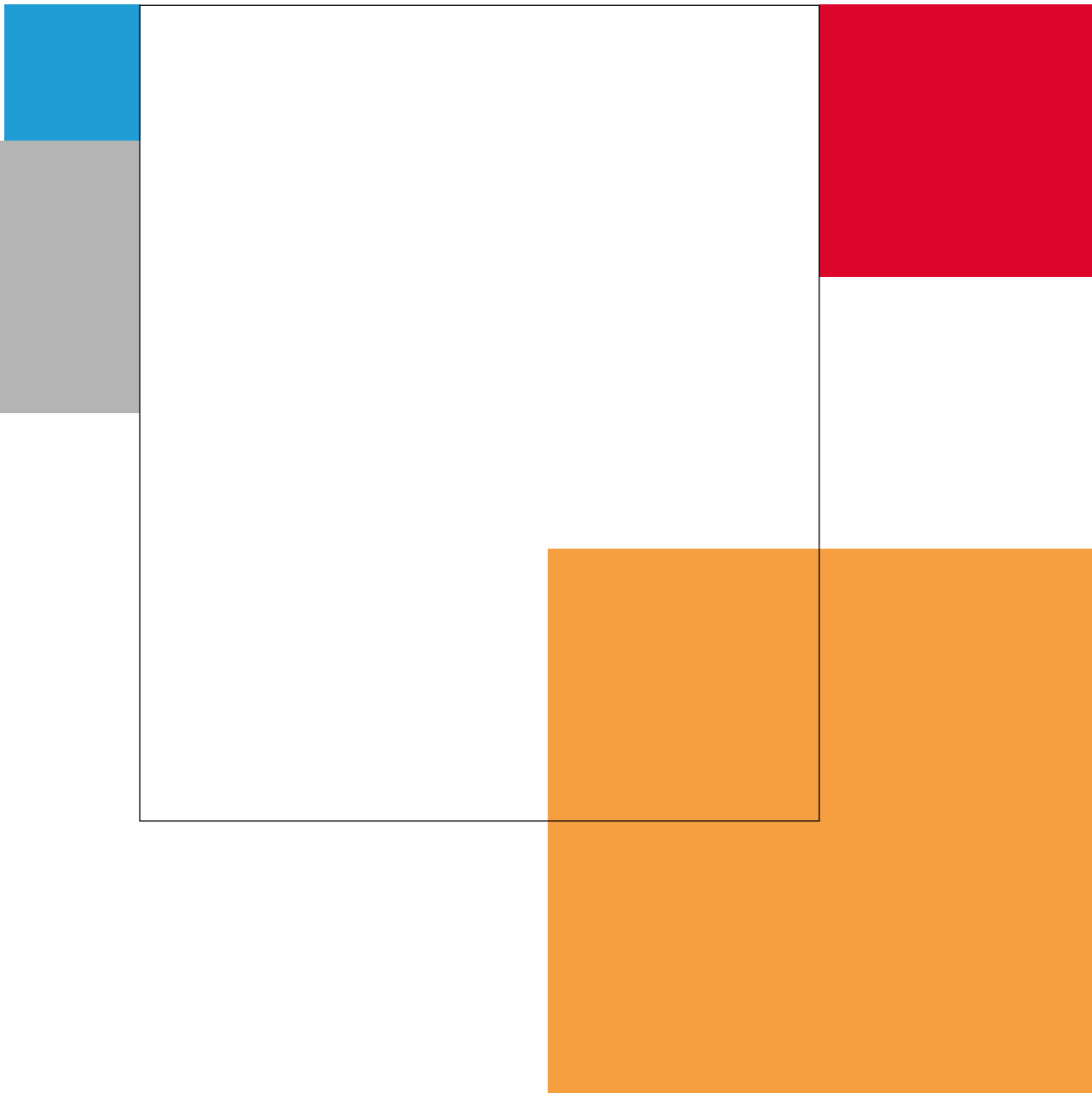


Introducción a las Patentes

Preparación y presentación de una solicitud de patente



En este tema, explicamos en qué consiste una solicitud de patente, cómo las redactamos y cómo nos aseguramos de que las solicitudes cumplen los requisitos de las distintas oficinas de patentes a nivel mundial.

Cuando presentamos su solicitud de patente lo hacemos con una especificación de patente que describe su invención. La especificación describe su invención en términos conceptuales amplios y también muestra una implementación detallada de su invención. La especificación también contiene un conjunto de reivindicaciones en las que definimos el alcance del monopolio que buscamos con la patente, es decir, el producto o el proceso que deseamos impedir que los demás copien.

Debemos cumplir con ciertos requisitos en lo que respecta a la especificación de la solicitud de patente, lo que incluye la claridad, la suficiencia, el apoyo y la unidad del invención.

¿Qué es una solicitud de patente?

Para obtener una patente para su invención, debemos presentar una solicitud de patente en la oficina de patentes apropiada. La solicitud de patente proporciona toda la información que la oficina de patentes requiere para determinar si se le debería conceder una patente a su invención y también el alcance de monopolio que merece su invención.

La solicitud de patente se presenta con formularios que proporcionan información esencial como el nombre y la dirección del solicitante, además de una indicación de los inventores y de cuál es la legitimación del solicitante para ser propietario de los derechos sobre la invención. Algunos de estos datos se proporcionan con la presentación inicial de la solicitud de patente, mientras que otros datos se pueden presentar posteriormente.

Cuando solicitamos una patente, tenemos que pagar tasas oficiales para sufragar el trabajo de la oficina de patentes en la tramitación de la solicitud.

La solicitud de patente incluye una especificación de patente que preparada por nosotros para describir su invención. La oficina de patentes utiliza esta especificación de patentes para determinar si su invención cumple los requisitos para la protección de una patente y el alcance del monopolio que se le puede conceder.

Con frecuencia, el procedimiento de solicitud de patente lleva años desde la presentación hasta la eventual concesión de la patente. El procedimiento requiere que mantengamos correspondencia con la oficina de patentes para llegar a un acuerdo sobre un alcance razonable para el monopolio, es decir, para alcanzar una definición de la invención que sea lo más amplia posible pero que siga siendo nueva e inventiva con respecto a lo que el público conocía anteriormente.

¿Qué es una especificación de patente?

Una patente proporciona un monopolio para impedir que otros utilicen su invención, a cambio de informar al público sobre dicha invención y de que esta pase a formar parte del conocimiento colectivo. La especificación de patente es un documento jurídico que preparamos para cumplir con su obligación de divulgar su invención públicamente, además de para establecer el alcance del monopolio jurídico que reivindicamos.

Para cumplir estos fines, la especificación de patente debe cumplir con varios criterios clave. Preparamos una descripción escrita, normalmente acompañada de dibujos, para proporcionar la divulgación requerida sobre cómo se podría poner en práctica su invención. También preparamos un conjunto de «reivindicaciones» que utilizamos para definir el alcance de su monopolio.

La descripción

En la descripción, describimos su invención con suficiente detalle para permitir que alguien con conocimientos en la materia (incluidos los examinadores de patente) entiendan su invención y lo que usted ha aportado con respecto a lo que el público ya conocía previamente (más allá del «estado de la técnica» mostrado por documentos del «estado de la técnica anterior»). Para ello, la descripción de la especificación de la patente incluye normalmente una sección en la que se incluyen los antecedentes, un resumen de la invención y una descripción detallada.

En la sección de los antecedentes, describimos todo lo que conocemos como lo más parecido al estado de la técnica anterior, y los problemas identificables al partir de esa base.

En el resumen de la sección de la invención, describimos la invención en términos amplios, por lo tanto, el contenido es muy similar a las reivindicaciones. Estas últimas incluyen aquellas características de su invención que estimamos que son nuevas y presentan actividad inventiva. En la sección del resumen de la invención, describimos las ventajas de estas características nuevas e inventivas con respecto al estado de la técnica anterior, tales como la forma en que la invención aborda los problemas identificados en dicho estado de la técnica anterior. En la sección del resumen también es donde podemos utilizar nuestra experiencia para vender su invención y persuadir a los examinadores de que su invención merece una patente.

La descripción detallada proporciona una descripción más extensa de la invención. Mientras que la sección del resumen de la invención describe su invención en términos conceptuales amplios, la descripción detallada

recibe este nombre porque es donde describimos en detalle cómo puede llevarse a la práctica la invención. Estas «realizaciones» de su invención deben incluir todos los detalles necesarios para permitir que un experto en la materia (es decir, alguien que conoce dicha tecnología) reproduzca la invención sin ningún esfuerzo inventivo por su parte y sin necesidad de hacer experimentos impropios.

Es comprensible que usted solo quiera divulgar la menor información posible sobre su invención. Utilizamos nuestra experiencia para preparar una descripción detallada con suficiente información para cumplir el requisito de divulgación de la invención, pero sin divulgar demasiado.

Las reivindicaciones

A pesar de aparecer casi al final de la especificación de la patente, las reivindicaciones que redactamos son la sección más importante de la especificación de la patente, ya que definen el alcance del monopolio legal que se pretende obtener sobre la invención.

Las reivindicaciones que redactamos definen las características esenciales de su invención que los competidores no pueden usar. Por ejemplo, en el caso de que haga una reivindicación con respecto a un producto, la reivindicación establece la características que un competidor no puede incluir en un producto rival sin infringir su patente. En caso de que la reivindicación haga referencia a un método, la reivindicación establece los pasos que un competidor no puede realizar sin infringir su patente. Las reivindicaciones son básicamente una lista de verificación de los requisitos que se deben marcar a la hora de considerar una posible infracción. Por lo



tanto, un tribunal utilizará las reivindicaciones de la especificación de la patente para determinar si un acto realizado por un tercero entra en el ámbito de la invención (y, por lo tanto, infringe la patente) o no.

Normalmente incluimos una o más reivindicaciones *independientes* y una serie de reivindicaciones *dependientes*. Cada reivindicación se limita a una sola oración, pero no hay límites en cuanto a la extensión de la oración. Los saltos de línea y los signos de puntuación suelen utilizarse para dividir las reivindicaciones largas en secciones más legibles.

Las reivindicaciones independientes hablan de su invención en los términos más amplios posibles y por lo tanto definen el alcance más amplio de su monopolio. Por lo tanto, las reivindicaciones independientes deberían incluir tan solo las características principales y evitar incluir características preferibles u opcionales. Valoramos, a menudo en colaboración con nuestro cliente, cuáles son las características que un competidor podría omitir y modificar para intentar evitar infringir la patente, y después revisamos las reivindicaciones que redactamos en consecuencia. Hacer bien este ejercicio puede ser fundamental para el valor comercial de su patente.

Aunque desde la perspectiva comercial sean deseables unas reivindicaciones lo más amplias posible, hay que tener en cuenta que solo se otorgará una patente si todas las reivindicaciones son novedosas e inventivas. Por lo tanto, hay una delgada línea cuando redactamos las reivindicaciones independientes: queremos maximizar el alcance de sus reivindicaciones, al mismo tiempo que evitamos reivindicaciones

independientes tan amplias que carezcan de novedad o de actividad inventiva.

Esta última parte es particularmente difícil, ya que a menudo no conocemos todos los documentos del estado de la técnica anterior con respecto a los cuales debemos ser novedosos e inventivos. Esta es la parte en la que las reivindicaciones dependientes son importantes. Una reivindicación dependiente incluye todas las características de la reivindicación independiente de la que depende, además de una o más características definidas en la reivindicación dependiente. Redactamos las reivindicaciones dependientes para definir lo que en un principio creemos que son características útiles de la invención sin llegar a ser esenciales. Sin embargo, si se determina que una reivindicación independiente carece de novedad o de actividad inventiva con respecto al estado de la técnica anterior, podemos superar todo ello trasladando las características de una reivindicación dependiente a la reivindicación independiente si al menos una de estas características es novedosa e inventiva. Por lo tanto, las reivindicaciones dependientes sirven como una secuencia en cascada de posiciones en las que nos podemos respaldar cuando aparece un elemento del estado de la técnica anterior que indica que una reivindicación independiente no es patentable (por ejemplo, porque la reivindicación independiente no es novedosa o no implica actividad inventiva, aunque las reivindicaciones dependientes también se pueden utilizar para modificar otras cuestiones como la falta de claridad, la suficiencia, el apoyo y la unidad de invención).

Los dibujos

Una especificación de patente a menudo incluye uno o más dibujos para ayudar al lector a entender la invención, tanto en

sus términos más amplios, como en las realizaciones detalladas de la invención. Como en el caso de la descripción detallada, en los dibujos intentamos minimizar la cantidad de información innecesaria para no divulgar demasiada información a los competidores.

Aunque los dibujos de una solicitud de patente pueden ayudar a entender la invención, debería recordarse que el alcance de la invención debería estar claro tan solo con leer las reivindicaciones. De esta manera, las reivindicaciones de la especificación de la patente se deberían de entender claramente sin consultar los dibujos.

Búsquedas previas a la solicitud

Cuando se redactan las reivindicaciones de una especificación de patente, nos ayuda saber lo que conoce el público en ese ámbito de la tecnología. Todo ello nos permite plantear reivindicaciones al nivel adecuado: nuestro objetivo es tener reivindicaciones novedosas e inventivas, pero sólo lo justo, para que podamos ofrecerle la mayor protección posible. Algunos clientes tienen un conocimiento excelente sobre el estado de la técnica en su campopero no siempre es así, sobre todo cuando las empresas exploran nuevos ámbitos. Nuestros clientes prefieren conocer mejor el estado de la técnica anterior antes de presentar la solicitud de una patente.

En estos casos, podemos llevar a cabo una búsqueda previa a la solicitud, a imagen de la búsqueda que llevará a cabo la oficina de patentes. Así, podremos anticiparnos y redactar una especificación de patente a la medida de los documentos hallados, en lugar de vernos obligados a reaccionar durante la tramitación de su solicitud de patente, lo que podría resultar más complicado debido a la prohibición de ampliar el alcance de la protección.

Aunque la búsqueda previa a la solicitud pueda parecer una elección obvia, también hay razones por las que no hacerla. La mayoría de las oficinas de patentes prácticamente subvencionan el coste de la búsqueda, de tal manera que la tasa de búsqueda oficial es normalmente inferior al coste de una búsqueda comercial. Por lo tanto, si un cliente conoce bien el estado de la técnica pertinente, puede optar por no duplicar el proceso de búsqueda, evitando pagar por una búsqueda comercial más cara.

Cómo recopilamos la información para redactar una especificación de patente

En general, la mejor manera de recopilar información es enviándonos una descripción por escrito. Disponemos de guías para ayudar a nuestros clientes a entender el tipo de información y el nivel de detalle que necesitamos. Todo ello se suplementa con reuniones y llamadas en las que hablamos de su invención con más detalle.

Sin embargo, somos flexibles en cuanto al método de recopilación y nos podemos adaptar a los requisitos individuales de cada cliente. También somos flexibles con respecto a la cantidad de información que recopilamos para redactar una especificación de patente, más allá de lo estrictamente necesario para comprender la invención y que podamos describirla con el detalle necesario en la especificación. Algunos clientes desean minimizar los costes proporcionándonos toda la información de la que disponen para que dediquemos el menor tiempo posible a redactar la especificación. Otros no prefieren dedicar tanto tiempo a proporcionarnos materiales y nos dejan buscar la información que falta. Por ejemplo, proporcionar dibujos con el estándar requerido por las oficinas de patentes ahorra gastos, aunque requiere



mucho tiempo, por lo que algunos clientes prefieren que nosotros preparemos los dibujos.

La redacción de la especificación de patente normalmente es un proceso iterativo. Una vez que nos volcamos en la preparación de un primer borrador de una especificación de patente, a menudo resulta evidente dónde debemos incluir más detalles. Esta información se puede recopilar durante la revisión del primer borrador y de borradores posteriores de la especificación de patente. Trabajar de esta manera nos permite minimizar el tiempo que pasamos recopilando información y por lo tanto nos ayuda a minimizar los costes.

Requisitos legales para la especificación de la patente

Las oficinas de patentes imponen ciertos requisitos legales a las solicitudes de patente que van más allá de la exigencia de un conjunto de reivindicaciones que definan una invención nueva y con actividad inventiva. Estos requisitos incluyen los siguientes:

- **ayuda:** las reivindicaciones más amplias deben ser respaldadas por una descripción amplia y extensa de las realizaciones o, al revés, una descripción limitada de las realizaciones no respaldará una reivindicación amplia; y
 - **unidad:** la unidad de invención es un requisito para que las reivindicaciones tengan un concepto inventivo común. De lo contrario, podríamos ahorrar en tasas oficiales de la oficina de patentes mediante la combinación de tantas invenciones como fuera posible en una única solicitud de patente.
- **claridad:** las reivindicaciones deben definir la invención claramente y sin ambigüedades y la descripción no debería suscitar ninguna duda sobre el significado de las reivindicaciones;
 - **fundamentación:** las reivindicaciones más amplias deben ser respaldadas por una descripción amplia y extensa de las realizaciones o, en sentido contrario, una descripción limitada de las realizaciones no podrá respaldar una reivindicación amplia; y

boult



Boult Wade Tennant LLP

Salisbury Square House
8 Salisbury Square
London
EC4Y 8AP
www.boult.com

© Boult Wade Tennant LLP 2024.

Boult Wade Tennant LLP is a Limited Liability Partnership registered in England and Wales, Registered Number OC421876. Registered office: Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, London EC4Y 8AP. The firm is a European IP practice with branch offices in Frankfurt, Munich, Cambridge and Reading, and which provides services in Spain via a locally registered company Boult Wade, S.L. The qualified UK professionals of Boult Wade Tennant LLP are Chartered Patent Attorneys and/or Chartered Trade Mark Attorneys regulated by IPReg (www.ipreg.org.uk) and/or European Patent Attorneys regulated by The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (<http://www.patentepi.com/en>). Members of the firm whose primary office is in Germany or Spain are subject to the rules of their local professional regulatory bodies as explained on our website www.boult.com.

A list of members of Boult Wade Tennant LLP is available for inspection at the registered office at Salisbury Square House and on our website.

Offices in: London, Frankfurt, Munich, Madrid, Cambridge and Reading.