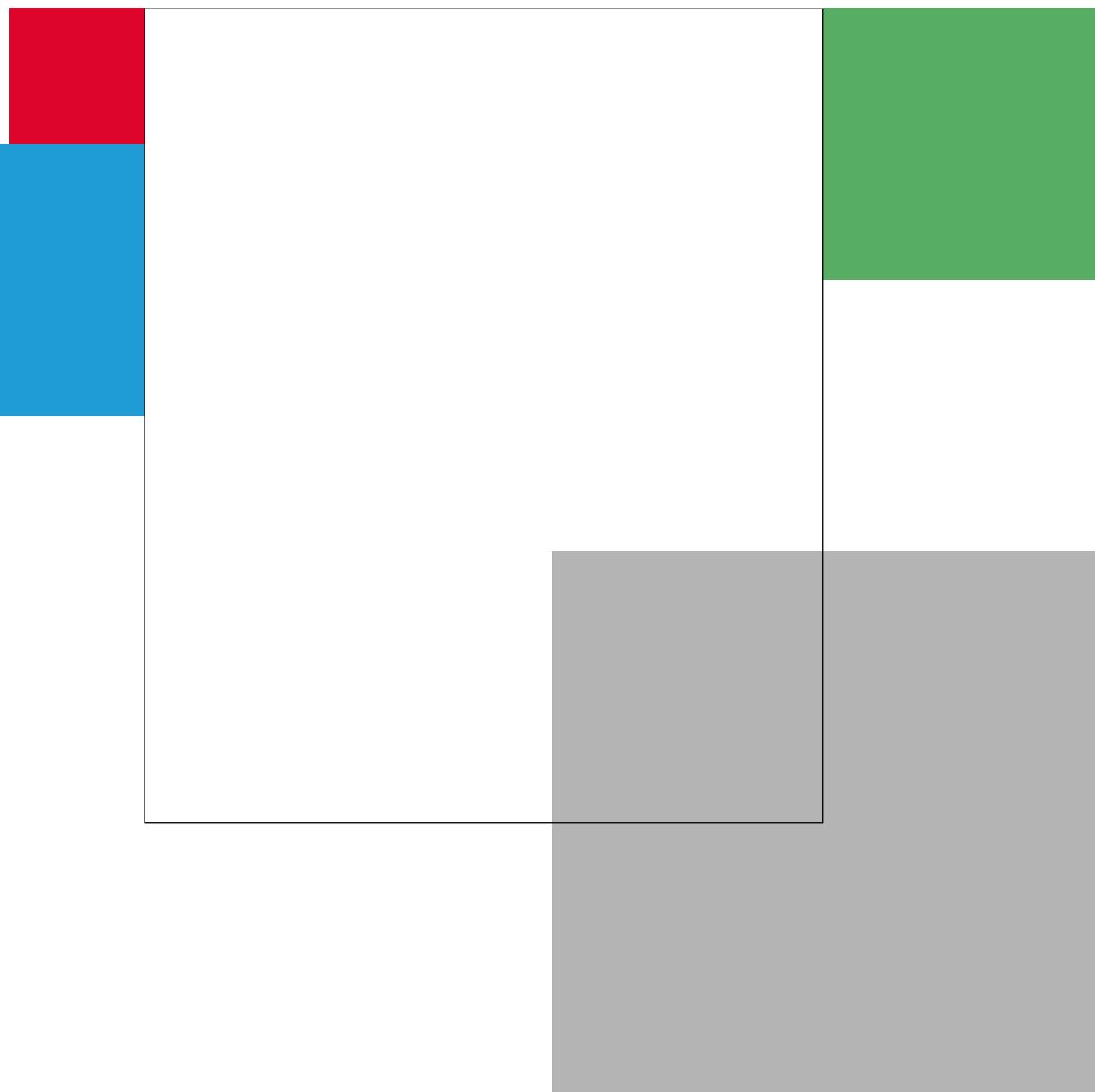


boult

Introducción a las Patentes

Desde la solicitud de patente hasta su concesión



En este tema, explicamos cómo superamos las diferentes etapas del proceso de solicitud de patente hasta la concesión y, en particular, cómo nos comunicamos con las oficinas de patentes para garantizar el mayor alcance posible de la protección.

La oficina de patentes examinará la solicitud de patente para identificar el estado de la técnica anterior más próximo, con respecto al cual se juzgará la novedad y la actividad inventiva de las reivindicaciones. A continuación, se publica la solicitud de patente y se establece un plazo para solicitar el examen de la solicitud de patente (si no se ha solicitado ya).

Durante el procedimiento de examen, las oficinas de patentes emiten informes de examen que contienen argumentos razonados sobre si se considera que las reivindicaciones cumplen o no los requisitos de patentabilidad. Como respuesta, presentamos nuestros argumentos por escrito y también, con frecuencia, aportamos modificaciones de la especificación de la patente para superar cualquier objeción por la que se señale que las reivindicaciones no cumplen con los requisitos para su concesión.

Una vez que se acepta que la solicitud de patente es patentable, normalmente existe un procedimiento de concesión oficial que debemos superar.

Búsqueda

La oficina de patentes llevará a cabo una búsqueda para hallar los documentos del estado de la técnica anterior más próximo, es decir, aquellos más similares a su invención. En la práctica, la oficina de patentes examinará cada una de las reivindicaciones e intentará hallar documentos que divulguen todas las características de la reivindicación. Si no

todas las características de una reivindicación pueden ser apreciadas en un único documento del estado de la técnica anterior (lo que significa que la reivindicación es novedosa), la oficina de patentes considerará si las nuevas características se pueden hallar en un segundo documento de la técnica anterior que, combinado con el primero, permitiría llegar a todas las características de la reivindicación (lo que significa que la reivindicación es novedosa pero carece de actividad inventiva).

La oficina de patentes publicará un informe de búsqueda que enumere los documentos más pertinentes hallados, clasificando la importancia de cada uno de ellos con relación a las reivindicaciones. Algunas oficinas de patentes, incluida la Oficina Europea de Patentes, publican una opinión por escrito junto con el informe de búsqueda y también proporcionan los argumentos razonados sobre si las reivindicaciones son novedosas e inventivas y si cumplen los demás requisitos de patentabilidad.

Los informes de búsqueda se pueden publicar en diferentes ocasiones. Si la solicitud de patente es la primera que se presenta, normalmente, la oficina de patentes intenta publicar el informe de búsqueda durante el primer año de presentación, lo cual es útil para el solicitante porque le permite utilizar el informe de búsqueda para orientar su decisión con respecto a qué otras solicitudes de patente presentará antes del fin del año de prioridad (por ejemplo, para obtener la protección de la patente en otros países) o si se debe hacer algún cambio a la hora de presentar cualquier otra solicitud de patente (para ayudar a distinguir sobre el estado de la técnica anterior citada en el informe de búsqueda).

En el caso de que no se trate de la primera presentación de una solicitud de patente sobre dicha invención, sino que se reivindique la fecha de prioridad de una solicitud de patente anterior, las oficinas de patente normalmente intentan publicar el informe de búsqueda antes de la publicación de la solicitud de patente a los 18 meses a partir de la fecha de prioridad.

También se considera la unidad de invención durante la etapa de búsqueda. Si las reivindicaciones parecen estar relacionadas con más de una invención la oficina de patentes buscará solo una invención, normalmente la primera que aparece en las reivindicaciones. La mayoría de las oficinas de patentes nos darán la oportunidad de pagar tasas de búsqueda adicionales si se identifican invenciones adicionales y si queremos que se haga una búsqueda al respecto.

Publicación

Cabe recordar que una patente es la concesión de un monopolio como recompensa a hacer pública la invención y añadirla al conocimiento colectivo. La oficina de patentes cumple así con una parte del trato mediante la publicación de la especificación de la patente, junto con una copia del informe de búsqueda.

Existe un periodo inicial de confidencialidad, ya que la especificación de la patente no se publica hasta 18 meses después de la presentación (o 18 meses después de la fecha de prioridad si la solicitud reivindica la prioridad de una solicitud anterior). Todo ello proporciona un período en el que podemos observar qué estado de la técnica anterior se cita en el informe de búsqueda y evaluar el alcance probable de la protección, teniendo en cuenta que las reivindicaciones deben ser novedosas e inventivas con respecto a lo anterior. Si se halla un estado de la técnica

anterior demasiado próximo, tenemos la opción de retirar la solicitud de la patente para impedir su publicación.

Si el informe de búsqueda no está listo para ser incluido con la publicación de la especificación de la patente a los 18 meses, se publicará de forma separada cuando esté disponible.

Examen

En muchas ocasiones, la fecha de publicación de la solicitud de patente determina la fecha límite para que podamos solicitar el examen de la solicitud. Dicho plazo es de seis meses a partir de la fecha de publicación, aunque se puede solicitar el examen antes (incluso cuando al presentar la solicitud de patente, en cuyo caso se podrán publicar los informes de examen y búsqueda de manera conjunta), y algunos países a menudo ofrecen el examen diferido.

En el proceso de examen, la solicitud es examinada por un examinador de la oficina de patentes que publica un informe de examen escrito que contiene argumentos razonados sobre si se considera que la especificación de la patente y las reivindicaciones en particular, cumplen los requisitos de patentabilidad. Esto conlleva examinar si las reivindicaciones definen una invención, es decir, algo nuevo e inventivo y que se considere una invención (no sería el caso, por ejemplo, si las reivindicaciones recogen un método matemático). También se comprueba que las reivindicaciones no estén excluidas de la patentabilidad (por ejemplo, porque están relacionadas con un método o tratamiento del cuerpo humano). También se comprueba la especificación de la patente para ver si cumple los requisitos de claridad, suficiencia, fundamento y unidad de invención.

En el caso de que no se cumplan los requisitos, el informe del examen incluirá una explicación escrita de las deficiencias de la especificación. Si la objeción está relacionada con la novedad o con la actividad inventiva, la explicación escrita debería identificar cuáles se cree que son los documentos del estado de la técnica anterior que indican la carencia de novedad o de actividad inventiva, además de las secciones pertinentes en cada documento de la técnica anterior.

Nosotros estudiamos el informe del examen y decidimos qué objeciones son correctas y cuáles no. A continuación, preparamos la respuesta al informe del examen, en la que normalmente argumentamos en contra de las objeciones incorrectas y modificamos la especificación de la patente para superar las objeciones correctas. A veces, por razones de agilidad o costes, puede que modifiquemos la especificación incluso cuando una objeción sea incorrecta.

Una vez que presentamos la respuesta, el examinador de la oficina de patentes, considerará nuestros argumentos y modificaciones. Si tienen éxito, se nos indicará que la solicitud está lista para su concesión. Si no, recibiremos un informe de examen adicional y otra oportunidad para responder con argumentos y modificaciones. Dado que nuestro deseo es conseguir para nuestros clientes un alcance de la protección lo más amplio posible, en ocasiones tenemos que mantener varias rondas de correspondencia con el examinador y posiblemente llevar a cabo entrevistas telefónicas o audiencias. Cuando no se pueda alcanzar un acuerdo, el examinador rechazará formalmente la solicitud, en cuyo caso se podrá presentar un recurso y la solicitud pasará del examinador a un órgano de apelación (por ejemplo, una junta de examinadores senior).

Modificación de una especificación de patente

A menudo modificamos una especificación de patente para superar las objeciones planteadas en los informes de examen. Sin embargo, existen restricciones sobre cómo podemos modificar la especificación de patentes.

La restricción principal es que no se puede modificar la solicitud para añadir información más allá de la información incluida en la solicitud cuando se presentó por primera vez. Con ello se pretende proteger los intereses de terceros que deberían poder basarse en el contenido de la solicitud tal y como se publica para determinar si infringirían una posible patente si continúan con sus planes. Todo ello no sería posible si se nos permitiera añadir material a una solicitud posteriormente, durante el proceso de examen.

Cuando un examinador de la oficina de patentes cree que se ha añadido nueva información mediante una modificación, el examinador planteará una objeción por «adición de materia». La intensidad con la que se aplica el control de la adición de materia cambia de un lugar a otro. Por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. aplica el control con relativa libertad mientras que la Oficina Europea de Patentes hace cumplir las normas muy estrictamente y requiere que cualquier modificación «se derive directamente y sin ambigüedades» de la solicitud tal y como se presentó. Aunque una modificación no tiene por qué tomarse textualmente a partir de la solicitud tal y como se presentó, se deberá justificar cualquier desvío a Oficina Europea de Patentes, que buscará la base de la nueva redacción en el texto original.

La adición de materia podrá surgir de la omisión o eliminación de las características de una reivindicación. Por ejemplo, si una solicitud de patente describe las características A, B y C solo como una combinación, modificar una reivindicación para incluir una combinación de A y B, sin requerir C, acarrearía una objeción por adición de materia (lo que se conoce como «generalización intermedia»). De manera similar, si las características A, B y C se describen solo por separado, la modificación de una reivindicación para incluir la combinación de A, B y C también debería resultar en objeción por adición de materia. Todo ello puede superarse si la solicitud presentada incluye una declaración inequívoca de que puede realizarse la combinación concreta de A, B y C, aunque la Oficina Europea de Patentes no aceptará una declaración de que puede realizarse cualquier combinación de características, con carácter general, como base para la combinación concreta de A, B y C.

¿Existen consideraciones diferentes antes y después de la concesión?

Las patentes podrán ser modificadas después de la concesión en algunas circunstancias, por ejemplo, durante los procedimientos de oposición ante la Oficina Europea de Patentes. Se aplican otras restricciones a las modificaciones después de la concesión, es decir, en la mayoría de los países no se permite ninguna modificación que amplíe el alcance de las reivindicaciones. De nuevo, esta restricción tiene por objeto proporcionar una mayor seguridad a terceros: una vez concedida la patente, el tercero debería poder llegar a una conclusión segura de que no va a infringir las reivindicaciones, y esta seguridad se perdería si las reivindicaciones pudieran ampliarse posteriormente.

Una consecuencia de este requisito adicional es la posibilidad de una trampa ineludible para el titular de la patente. Por ejemplo, pensemos en una solicitud de patente que se modificó para superar el estado de la técnica anterior

mediante la adición de un muelle ondulado a una reivindicación que posteriormente se concede. Tras la concesión, un oponente se da cuenta de que la solicitud presentada describía una única realización que incluía un muelle, pero sin especificar el tipo de muelle y una declaración amplia al final de la descripción que afirma que se podría utilizar cualquier tipo de muelle. A continuación, el oponente plantea una objeción por adición de materia ya que el muelle ondulado reivindicado no se divulgó en la solicitud presentada. Esto requiere que el titular de la patente elimine la materia añadida para superar esta objeción. Sin embargo, aunque el cambio para pasar de un muelle ondulado a un muelle sin más supera la objeción por adición de materia, también amplía el alcance de la reivindicación y por lo tanto no se permite. En tales casos, la restricción de no ampliar el alcance de la solicitud impide que se elimine la adición de materia, lo que debería dar lugar a la revocación de la patente. Por esta razón, tenemos muchísimo cuidado a la hora de realizar modificaciones durante la tramitación de una solicitud de patente.

Concesión

Los procedimientos de concesión varían en todo el mundo. En muchos países, tenemos que pagar una tasa oficial previa a la concesión de la patente y a veces también tenemos que pagar tasas de renovación. Algunos países requieren traducciones de la especificación de la patente o de una parte de ella.

Por ejemplo, para las solicitudes de patentes europeas presentadas ante la Oficina Europea de Patentes, debemos aprobar el texto y los dibujos de la especificación de patente propuestos para concesión. Después debemos presentar las traducciones de las reivindicaciones en los otros dos idiomas de trabajo de la Oficina Europea de Patentes (las tres lenguas de trabajo son el inglés, el francés y el alemán) y abonar la tasa de concesión.

Una vez concedida, la oficina de patentes publica la especificación acordada (es decir, la versión modificada durante el proceso de examen).

**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.