

DIRECTRICES PARA ESCRIBIR PATENTES

LA DESCRIPCIÓN: FORMA Y CONTENIDO

La descripción es el documento de patente que tiene por objeto divulgar la invención. La obligación que incumbe al solicitante de revelar la invención a la sociedad en contraprestación al derecho de monopolio que se le concede con el título de la patente debe ser satisfecha por aquél siguiendo unas formas de redacción y un orden de exposición de tal suerte que se cumpla con el objetivo esencial de que la invención se haga accesible al público en una forma suficientemente clara y completa como para que un experto en la materia pueda ponerla en ejecución.

La claridad y suficiencia de la descripción son elementos que actúan en beneficio tanto del solicitante como de los terceros. Así, el solicitante, aportando claridad y suficiencia a la descripción, delimita con precisión el alcance de su derecho de exclusiva o de monopolio y los terceros saben con exactitud donde termina la utilización libre de tecnologías y conocimientos y donde empieza el campo minado del monopolio cuya violación y allanamiento puede acarrearles serios perjuicios.

El experto en la materia que sirve de referencia para determinar la suficiencia de la descripción es el mismo que se toma en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva. Se considera que una invención ha sido descrita de manera suficiente cuando el experto en la materia puede llegar a conocer la invención y poner en práctica el objeto de la misma con sus solos conocimientos profesionales y por medio de sencillas operaciones de ejecución. Así, una patente cuya descripción comprenda un medio general sin indicación del medio particular que permita obtener el resultado reivindicado sería nula por insuficiencia de la descripción.

El problema de la suficiencia de la descripción se puede plantear con cierta gravedad en relación con las familias de patentes. El inventor de un procedimiento nuevo que desee englobar el mayor número posible de productos corre el riesgo de verse afectado por la insuficiencia de la descripción para todos aquellos productos no sintetizados o ejemplificados y que se hallen comprendidos en la fórmula general.

La descripción tiene fundamentalmente un papel divulgativo, es decir, cumple la finalidad de ofrecer al público lo antes posible, si bien no antes de los dieciocho meses desde la presentación de la solicitud de patente, unos contenidos técnicos que muestran por qué derroteros camina la investigación en un determinado sector.

De esta suerte, puede el investigador tener acceso rápido y a un coste mínimo, a unos conocimientos que de otra forma, como, por ejemplo, siguiendo la vía del secreto industrial, le estarían vedados.

Una finalidad esencial de la descripción es también la de servir de base tanto para redactar las reivindicaciones como para interpretarlas.

CONTENIDO DE LA DESCRIPCIÓN

En concreto, la descripción debe contener los siguientes elementos.

1º) Título de la invención:

Este debe estar redactado con los mismos términos en que se contiene la instancia.

2º) Sector de la técnica

Esta indicación tiene por finalidad identificar rápidamente el campo técnico en que se ubica la invención y, principalmente, facilitar la clasificación. Como es sabido, el papel fundamental de una buena clasificación es el de hacer accesible al público de manera inmediata el contenido de la información de los documentos de patentes.

3º) Indicación del estado de la técnica anterior.

La exposición del estado de la técnica anterior referido al problema que la invención intenta resolver permite, por un lado, comprender la invención cuya patente se solicita con lo cual se facilita la búsqueda y el examen. Por otro lado, en esta indicación deben destacarse las aportaciones de la invención al progreso técnico en contraposición con los conocimientos y tecnologías de dominio público. La mejor manera de exponer el estado anterior de la técnica es citando los documentos que reflejen dicha técnica. Es evidente que esta exposición no debe comprender toda la técnica anterior existente en un determinado sector sino aquellos elementos de la misma que sean conocidos por el solicitante y resulten necesarios para comprender la invención así como las ventajas que la misma aporta. Puede hacerse un somero juicio crítico referido a las soluciones anteriores y a las carencias que las mismas presentan, siempre de carácter técnico y en un sentido puramente informativo y neutral.

4º) Explicación de la invención

El siguiente paso en la preparación de la descripción consiste en divulgar la invención, tal como se contenga en las reivindicaciones, es decir, en un sentido general y en unos términos que permitan la comprensión del problema técnico (aun cuando no se designe expresamente como tal) y su solución, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior. No obstante, las ventajas no deben ser de orden comercial sino de orden técnico o

funcional, pudiendo incluirse por ejemplo, un ahorro de energía, un ahorro de maquinaria, etc. La explicación de la invención es de suma importancia toda vez que las reivindicaciones deben estar fundadas enteramente en la descripción y no puede, por tanto, ser reivindicado aquello que no se ha descrito.

5º) Descripción de los dibujos, en su caso

Los dibujos deben concurrir a la comprensión de la invención bien de forma necesaria, cuando resulten esenciales para captar el objeto y contenido de la misma, bien de forma complementaria cuando simplemente ilustren el contenido de la invención que ya ha sido claramente expuesto con palabras. Se consideran como dibujos, además de las representaciones gráficas del objeto de la invención, los esquemas de las etapas del procedimiento y los diagramas. Cuando la solicitud contenga dibujos, debe realizarse una breve descripción de las figuras contenidas en ellos.

6º) Modo de realización preferente de la invención

Es la parte pormenorizada y detallada de la descripción y la que constituye el soporte fundamental de las reivindicaciones en sus dos momentos esenciales: el momento de la redacción y el de la interpretación.

En relación con este apartado de la descripción, las legislaciones contemplan dos formas de presentación. Así, una gran mayoría de leyes nacionales se conforman con que el solicitante indique un modo de realización de la invención y, en cambio, la legislación de los Estados Unidos de América impone al solicitante la obligación de indicar la mejor manera (*best mode*) prevista por el solicitante de realización de la invención. El artículo 5.f) del Reglamento de la Ley de Patentes exige "*una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención*"

La manera en que el solicitante prevé la realización de la invención debe hacerse mediante ejemplos cuando resulte adecuado y con referencia a los dibujos. Normalmente un solo ejemplo será suficiente pero si las reivindicaciones cubren un campo amplio es conveniente ofrecer varios ejemplos o variantes de realización con el fin de que quede garantizada una descripción de la invención clara, completa y suficiente. No pueden añadirse ejemplos nuevos en el curso del procedimiento de concesión, si la solicitud contiene omisiones o deficiencias en la fase de presentación inicial, ya que ello implicaría una ampliación del contenido de la solicitud tal como ha sido inicialmente presentada.

7º) Aplicación industrial

Cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, debe indicarse explícitamente la forma en que la invención puede ser

susceptible de aplicación industrial. Esta indicación no es necesaria cuando , como señala expresamente el artículo 5.g) del Reglamento “resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención”

Una de las características de la descripción es que, en principio, no puede modificarse una vez presentada la solicitud de la patente. Sólo se permite modificar las reivindicaciones. No obstante, en el procedimiento español de concesión existe una excepción que se contiene en el artículo 14. 1 b) del Reglamento según el cual el solicitante, a los efectos de obtener una fecha de presentación puede presentar una descripción, que puede ser resumida de la invención aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos. En este caso, la descripción debe completarse en el plazo improrrogable de dos meses siempre que ello no suponga una ampliación del objeto de la invención.

LAS REIVINDICACIONES

Es la parte mas importante de la Patente, puesto que es la parte que tiene validez jurídica y por lo tanto aquella alegable en tribunales como objeto de prueba

Las reivindicaciones delimitan técnicamente el objeto de la invención y definen el alcance de la protección conferida por el título de la patente. Solo lo que se reivindica queda protegido. Así pues, la descripción divulga, explica e informa, las reivindicaciones acotan y delimitan el campo de la protección.

Una solicitud de patente, conforme al artículo 21 de la Ley de Patentes deberá contener “*una o varias reivindicaciones*”. El número debe ser razonable y no está limitado por la Ley. En la legislación española no existe una tasa adicional a partir de un determinado número.

FORMA Y CONTENIDO DE LAS REIVINDICACIONES

La forma de redactar las reivindicaciones debe ajustarse a una serie de reglas necesarias para que la definición y delimitación de la invención en base a las características técnica se realice de manera clara y precisa. Como la función de las reivindicaciones es definir la invención descrita no deben incluirse en ellas referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sea absolutamente necesario , por ejemplo, la referencia a una determinada figura si no es posible lograr el mismo resultado con palabras. Se admite que las características técnicas vayan seguidas de signos de referencia a los dibujos que correspondan a ellas, contenido entre paréntesis. Dichos signos sólo tienen el valor de ejemplo no pudiendo ser interpretados como una limitación a la reivindicación.

Al redactar las reivindicaciones debe hallarse un punto de equilibrio entre la excesiva amplitud y la excesiva concreción dado que si las reivindicaciones son demasiado amplias la patente resulta más fácilmente atacable por los terceros dada su mayor proximidad al estado de la técnica y si son extremadamente limitadas el solicitante corre el riesgo de dejar contenido técnico nuevo fuera del alcance de la protección.

La redacción de las reivindicaciones debe realizarse exponiendo las características técnicas de la invención. No debe fundarse la exposición de estas características en referencias a la descripción y a los dibujos salvo que sea absolutamente necesario. La Regla 29 (6) del Convenio sobre patentes europeas alude a este punto cuando dice que las reivindicaciones no pueden basarse en referencias tales como " Tal como se describe en la parte.... de la descripción" o "como se ilustra en la figura ... de los dibujos".

La forma en que deben redactarse las reivindicaciones es la que se contiene en el artículo 7.1 del Reglamento de la Ley de Patentes y que consiste en subdividir las reivindicaciones en dos partes: en virtud del cual una reivindicación deberá contener:

a) Un preámbulo que indique la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica.

El preámbulo es la parte genérica, la que indica el objeto o el campo de aplicación de la invención por su designación o por sus características técnicas conocidas.

b) Una parte caracterizadora -"caracterizado en que, "caracterizado por," "en que la mejora comprende" o cualquiera otra expresión con el mismo efecto- que exponga concisamente las características que se desea proteger, en combinación con las características mencionadas en la primera parte.

LOS DIBUJOS: REQUISITOS MATERIALES

Los dibujos representan en forma gráficas los elementos constitutivos de la invención y tienen por objeto facilitar la comprensión de la misma. En la legislación española los dibujos sólo son necesarios en la medida en que se refieran a ellos la descripción o las reivindicaciones.

Sirven para interpretar las reivindicaciones junto con la descripción, pero no constituyen documentación mínima a efectos de otorgar a la solicitud de patente una fecha de presentación. Los requisitos formales de presentación de los dibujos

son expuestos con gran detalle en el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Patentes, pudiendo, en síntesis, destacarse los siguientes aspectos:

a) *Márgenes*: Superior e izquierdo: 2,5 cms, derecho 1, 5 cms., inferior: 1 cm.

b) *Forma de realización*: Ejecución en líneas y trazos duraderos, negros, densos, uniformemente espesos y bien delimitados, sin colores.

Las escalas y la claridad deben ser tales que permitan que todos los detalles sean apreciados en reproducciones fotográficas reducidas.

Las cifras, letras y signos de referencia deben ser sencillos y claros. Cuando figuren letras ha de utilizarse el alfabeto latino y, cuando sea habitual, el alfabeto griego.

Deben utilizarse instrumentos de dibujo técnico.

Una misma hoja puede contener varias figuras. Las distintas figuras deben estar dispuestas con preferencia verticalmente sobre una o varias hojas y numeradas consecutivamente en cifras árabes.

c) *Texto en los dibujos*: No deben contener texto alguno con excepción de breves indicaciones indispensables tales como "agua", "vapor" "abierto" "cerrado" o palabras clave indispensables para su comprensión.

d) *Esquemas y diagramas*: Los esquemas de etapas de un proceso y los diagramas se consideran dibujos.

4. EL RESUMEN

El resumen de la invención constituye un documento obligatorio de la solicitud de patente. El artículo 27 de la Ley de Patentes establece la finalidad y el alcance de esta parte de la solicitud. Su finalidad es la de suministrar una información técnica y concisa sobre el contenido de la invención. Para ello, debe contener aquellos elementos que permitan una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención.

El resumen forma parte de la solicitud pero ni en la Ley de patentes ni en los Tratados o Convenios (PCT y patente europea) figura como un documento obligatorio para asignar a la solicitud una fecha de presentación.

El alcance del resumen es determinado por el artículo parrafo 27.1 que dice:

" El resumen No podrá ser tomado en consideración para ningún otro fin, y en particular, no podrá ser utilizado ni para la determinación del ámbito de la protección solicitada ni para delimitar el estado de la técnica o los efectos de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3"

Características del resumen

Son las que establece el artículo 10 del Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes:

1ª) No debe exceder de ciento cincuenta palabras

2ª Debe indicar el título de la invención

3ª Debe contener una exposición concisa de la descripción, reivindicaciones y, en su caso, dibujo o dibujos más característicos que deben situarse separados del texto del resumen. Puede indicarse la fórmula química que, de entre aquellas que figuran en la solicitud, caracterice mejor la invención.

Dada su finalidad de información técnica, el resumen puede ser modificado por la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando lo estime necesario para una mejor información de los terceros. Esta modificación debe ser notificada al solicitante.

En el procedimiento de concesión de patente europeas, la Regla 47.1 del Convenio establece que la "división de búsqueda establece el informe de búsqueda europea y fija simultáneamente el contenido definitivo del resumen"