

Farma y salud

¿Debe o no variarse la descripción cuando se modifican las reivindicaciones de una solicitud o de una patente europea?

Las cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes han dictado recientemente distintas resoluciones en las que se mantienen interpretaciones divergentes sobre la necesidad o no de adaptar la descripción de la patente cuando se modifican las reivindicaciones.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

1. La modificación de una solicitud o de una patente europea

Durante la tramitación de una solicitud de patente europea es posible modificar la solicitud presentada en un principio siempre que se haga de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas y en su reglamento de ejecución. Y cabe, asimismo, modificar una patente ya concedida, limitando sus reivindicaciones en el marco de un procedimiento de oposición iniciado tras la concesión de la patente (véanse, en este sentido y entre otros preceptos, los artículos 123 y 105 bis del convenio y las reglas 80 y 137 y siguientes del reglamento

de ejecución). Precisamente esta posibilidad de modificar la solicitud de patente europea o la patente europea ya concedida explica que el convenio disponga categóricamente que «la solicitud de patente europea o la patente europea no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado», así como que preceptúe que «la patente europea no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere» (apdos. 2 y 3 del art. 123 del convenio).

Sobre la base de estas disposiciones, con frecuencia el solicitante modifica su solicitud de patente, ya sea por propia iniciativa, ya

para responder a una objeción de los examinadores. Y también es usual que, una vez concedida una patente, cuando un tercero inicia un procedimiento de oposición, el titular opte por modificarla para proceder a una limitación que supere las objeciones que se han formulado.

En este contexto, las principales modificaciones en las solicitudes o en las patentes europeas son las que se producen en las reivindicaciones, pues no en vano son ellas el elemento principal a la hora de determinar el alcance de una patente. Recuérdese que el artículo 69 del convenio dispone que «el alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones», sin perjuicio de que «la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones».

Pues bien, cuando se modifican las reivindicaciones, surge inmediatamente la pregunta de si es necesario adaptar también la descripción de la solicitud o de la patente (según el caso) a la nueva redacción de las reivindicaciones. Es éste un problema que se ha reabierto recientemente a raíz de una sucesión de resoluciones contradictorias de distintas cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes, tal como a continuación se expone.

2. La interpretación tradicional de la Oficina Europea de Patentes

2.1. Tradicionalmente, el problema planteado ha sido solucionado por la Oficina Europea de Patentes exigiendo la adaptación de la descripción a la nueva versión de las reivindicaciones. Cabe citar, en este sentido y entre otras, la Resolución de la Cámara de Recursos 3.4.01

en el caso T-0544/88, de 17 de abril de 1989, en la que se entendió que, tras la modificación de las reivindicaciones para superar el obstáculo de falta de unidad de invención, procede la modificación de la descripción y de los dibujos para adaptarlos a la nueva versión de las reivindicaciones, eliminando aquellas partes que no hacen referencia ya a elementos reivindicados. Y también es relevante la Resolución de la Cámara de Recursos 3.2.01, T-0977/94, de 18 de diciembre de 1997, en la que se declara que es esencial que la descripción se adapte a las reivindicaciones, ya que la invención sólo puede reivindicarse en la medida en que se basa en la descripción (art. 84, segunda frase del convenio). Además, se entiende que, dado que las reivindicaciones se interpretan a la luz de la descripción (art. 69), las inconsistencias entre las reivindicaciones y la descripción o los dibujos podrían hacer que el alcance de las reivindicaciones no quedase claro. Y, en sentido similar, se expresa la Resolución de la Cámara de Recursos 3.5.01, T-0300/04, de 21 de abril del 2005, y la Resolución de la Cámara de Recursos 3.3.09, T-1808/06, de 14 de febrero del 2008, en la que se destaca que deben eliminarse de la descripción y de los dibujos las realizaciones que ya no estén cubiertas por las reivindicaciones modificadas, aceptándose tan sólo su mantenimiento cuando puedan considerarse razonablemente útiles para resaltar aspectos específicos del objeto modificado. Pero, en tal caso, debe indicarse claramente el hecho de que una realización no esté cubierta por las reivindicaciones.

Asimismo, otras resoluciones también consideran que la falta de adaptación

de la descripción vulneraría la regla 48.1c del reglamento de ejecución, según la cual, la solicitud de patente europea no deberá contener «elementos claramente extraños a la solicitud o superfluos» (vide Resolución de la Cámara de Recursos 3.5.02, T-443/11, de 30 de enero del 2012).

- 2.2. Esta línea interpretativa explica que las Directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes (*Guidelines for examination in the European Patent Office*), en su versión de marzo del 2021 (parte F, capítulo IV-18), exijan la eliminación de la descripción de las realizaciones no cubiertas por las reivindicaciones, con mención expresa de la citada resolución T-1808/06. No obstante, la versión actual de las directrices, de marzo del 2022, suaviza un poco las exigencias en este sentido, disponiendo que «[a]n inconsistency between the description and the claims cannot be removed by introducing at the beginning of the description a generic statement such as “embodiments not falling under the scope of the appended claims are to be considered merely as examples suitable for understanding the invention” without indicating which parts of the description are no longer covered. To remove the inconsistency, such a statement has to refer to specific embodiments (e. g. “Embodiments X and Y are not encompassed by the wording of the claims but are considered as useful for understanding the invention”»).

3. ¿Un cambio de rumbo en la práctica de la Oficina Europea de Patentes?

- 3.1. Pese a todo lo anterior, a finales del año 2021 y durante el 2022 se han dictado

varias resoluciones de cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes que han seguido una interpretación distinta.

La primera resolución en este sentido es la de la Cámara de Recursos 3.3.04, T-1989/18, de 16 de diciembre del 2021. En este caso, el recurrente alegó que, pese a la práctica de la oficina, el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas no exige ni la eliminación de las realizaciones no comprendidas en las reivindicaciones modificadas ni tampoco la indicación de que no están amparadas por las reivindicaciones. Y la cámara de recursos acepta este planteamiento y declara que, si las reivindicaciones modificadas son suficientemente claras, no hay necesidad de adaptar o cambiar la descripción.

Se sostiene en esta resolución que el artículo 84 del convenio no implica la necesidad de la adaptación. Tal precepto exige que las reivindicaciones sean claras, en el sentido de que han de definir y delimitar con precisión el objeto para el que se solicita la protección, en términos comprensibles e inequívocos. Así las cosas —se sostiene en la resolución T-1989/18—, si las reivindicaciones son claras en sí mismas y están respaldadas por la descripción, el hecho de que la descripción aluda a elementos que no se reivindican no afecta a la claridad de las reivindicaciones. Se afirma incluso que, si una reivindicación es clara, sería indiferente que no lo fuera la descripción («the board fails to see how that approach could lead to a lack of clarity of the claims (as opposed to a lack of clarity of the description) if the clear terms of the claims did not encompass

subject-matter disclosed in the application or patent»).

Por lo demás, la resolución también destaca que el artículo 69 del convenio no es relevante a estos efectos, pues se trata de un artículo relacionado sólo con la extensión de la patente, que no es de aplicación cuando se trata de determinar si una reivindicación es o no clara. Además, la cámara de recursos tampoco ve determinantes las reglas 42.1c y 48.1c del reglamento de ejecución. Conforme a la primera, la descripción deberá «explicar la invención, tal como es caracterizada en las reivindicaciones, en términos que permitan la comprensión del problema técnico, y la solución a ese problema, e indicar, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior». Según la resolución, la solicitud puede contener referencias a realizaciones no reivindicadas, siempre que eso no afecte a la explicación de la invención y a la comprensión del problema técnico.

Y, por lo que se refiere a la prohibición de que la descripción contenga elementos extraños a la solicitud o superfluos (regla 48.1c), se sigue una interpretación contraria a la sostenida en casos precedentes. De este modo, se entiende que la finalidad de dicho precepto no es asegurar que el contenido de la descripción se refiera únicamente al objeto para el que se solicita protección. Además —se dice—, el análisis de los trabajos de elaboración de la norma no arroja luz sobre lo que debe entenderse por *elementos extraños o superfluos* y, en todo caso, la regla nada dice sobre las consecuencias legales en caso de su inclusión.

3.2. Pese a que la Resolución T-1989/18 se aparta claramente de la práctica anterior, con posterioridad no sólo se ha aprobado la nueva edición de las directrices (*guidelines*), a las que ya nos hemos referido, sino que además se han dictado otras resoluciones en las que la cámara de recursos vuelve a las tesis clásica y crítica expresamente la Resolución T-1989/18, de 16 de diciembre del 2021.

Así sucede en la Resolución de la Cámara de Recursos 3.2.06, T-1024/18, de 1 de marzo del 2022, en la que se insiste en que la exigencia de que las reivindicaciones han de estar respaldadas por la descripción implica que han de estarlo por toda la descripción y no sólo por una parte de ella. Además, también se pone de manifiesto que, en la medida en que la descripción puede ser relevante para determinar el ámbito de protección conferido por la patente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, las incoherencias entre las reivindicaciones y la descripción podrían originar en los procedimientos nacionales de infracción interpretaciones divergentes en cuanto al alcance de las reivindicaciones. Por ello, se concluye que «[e]mbodiments of the invention which are not consistent with the claims must therefore be deleted or must be clearly identifiable to the reader, for example by rewording of relevant passages to indicate that such passages are not, or are no longer, part of the invention».

Y también sigue esta línea la Resolución de la Cámara de Recursos 3.2.02, T-2766/17, de 17 de marzo del 2022 y la Resolución de la Cámara de Recursos 3.5.02, T-2293/18, de 31 de marzo

(en la que se afirma categóricamente que las reivindicaciones y la descripción, como partes de un único documento, deben coincidir).

Parecería, pues, que la Resolución T-1989/18, de 16 de diciembre del 2021, sería un caso aislado, una excepción a una línea consolidada. Pero, con posterioridad a todas esas resoluciones, se ha dictado otra en la que se vuelve a la posición contraria. Se trata de la Resolución de la Cámara de Recursos 3.3.01, T-1444/20, de 28 de abril del 2022, que retoma la posición de la Resolución T-1989/18 y

mantiene que no es necesario modificar la descripción si las reivindicaciones son claras en sí mismas.

4. Conclusión

A la vista de todo lo expuesto, parece necesario que la cuestión sea analizada por la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes y es de esperar que la cámara de recursos o el presidente de la oficina le remitan la cuestión a fin de garantizar una aplicación uniforme de la normativa que ponga fin a las resoluciones divergentes en esta cuestión.