



---

## RESPUESTA DE LA OEPM (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS) A LA CIRCULAR C. 9141 DE LA OMPI DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2022.

---

### I) USO DE ARTÍCULOS EN NAVÍOS, AERONAVES Y VEHÍCULOS TERRESTRES EXTRANJEROS

#### 1. Objeto del informe

Mediante Circular C. 9141 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se invita a los Estados miembros a enviar a la Oficina Internacional de la OMPI información adicional sobre la excepción relativa a la utilización de artículos en buques, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros, los desafíos que se presenta y los resultados de la aplicación. Con el fin de contestar a dicha circular, se elabora el presente informe.

#### 2. Antecedentes

Mediante cuestionario de 2011, se preguntó sobre las distintas limitaciones y excepciones a los derechos conferidos por las patentes, entre ellos, el uso de artículos en buques, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros. A dicho cuestionario respondió la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM).

En 2013 la OMPI a través de la Circular C. 8261 volvió a solicitar información adicional sobre dichas excepciones.

A ambas peticiones, el cuestionario y la circular C. 8261, contestó la OEPM.

#### 3. Resumen

Con carácter general, las patentes otorgan un derecho de exclusión o *ius prohibendi*, gracias al cual su titular puede excluir a terceros el empleo o la explotación industrial del objeto de la invención reivindicada.

Sin embargo, este derecho de patente no es absoluto ni es independiente del fin para el que se ha concedido. Es por ello que diferentes normativas, tanto a nivel nacional como internacional, disponen límites o excepciones a estos derechos como, por ejemplo, la



limitación temporal<sup>1</sup>, el uso para fines experimentales, el agotamiento del derecho o el empleo del objeto de la patente en medios de locomoción en tránsito.

#### 4. Análisis

##### a) Antecedentes

En el cuestionario más arriba citado, ya se indicó que, en España, la excepción relativa al empleo del objeto de la patente en medios de locomoción en tránsito, venía recogido en el artículo 52.1 letras, d), e) y f) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo.

##### b) Normativa actual

En fecha 1 de abril de 2017, entró en vigor en España una nueva Ley de Patentes, la Ley 24/2015, de 24 de julio. Sin embargo, en esta materia no ha sufrido modificaciones, más allá de la reenumeración del artículo. Esta excepción se encuentra actualmente en el artículo 61.1, letras e) f) y g) que se transcriben a continuación:

**Artículo 61. Límites generales y agotamiento del derecho de patente.**

1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

[...]

d) Al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, en el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.

e) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español.

f) A los actos previstos por el artículo 27 del Convenio de 7 de diciembre de 1944, relativo a la aviación civil internacional, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cual sean aplicables las disposiciones del mencionado artículo.

##### c) Jurisprudencia

Consultadas varias bases de datos de jurisprudencia, no existe ninguna sentencia que aplique esta excepción.

#### 5. Conclusiones

Como conclusión, recordar lo que ya se indicó al contestar al cuestionario:

1.- La razón de esta excepción es la desproporción que puede suponer el ejercicio del derecho de exclusión por el perjuicio que puede causar a los usuarios del medio de locomoción durante su tránsito por el Estado de protección.

---

<sup>1</sup> Véase, por ejemplo, el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en París (CUP) o el artículo 30 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).



2.- En consecuencia, el objetivo es facilitar el funcionamiento del transporte internacional y que no se vea dificultado por la existencia de derechos de patente en vigor.

3.- Por tanto, no será preciso obtener una licencia sobre la patente en los países en los que se penetre temporal o accidentalmente, siempre que el empleo sea a efectos de reparación o para las necesidades del medio de locomoción.

## **II) SUFICIENCIA DESCRIPTIVA (PARTE II) RELATIVO A LAS INVENCIÓNES DE CARÁCTER EXPERIMENTAL EN ÁMBITOS IMPREVISIBLES**

### **1. Objeto del informe**

Mediante Circular C. 9141 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se invita a los Estados miembros a enviar a la Oficina Internacional de la OMPI a aportar información para la preparación de un estudio adicional sobre la divulgación suficiente (Parte II) relativo a invenciones de carácter experimental en ámbitos imprevisibles, como la química y la biotecnología.

Con el fin de contestar a dicha circular, se elabora el presente informe.

### **2. Antecedentes**

En diciembre de 2014 la OMPI ya solicitó, a través de la Circular C. 8403, información sobre los requisitos relativos a la divulgación suficiente y la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) remitió una contestación.

### **3. Análisis**

#### **a) Normativa aplicable**

Este requisito se encuentra definido en el artículo 27 de la Ley española de Patentes 24/2015 (en adelante, "LP"):

*1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.*

Por lo que se refiere a las invenciones que comprenden materia biológica, es decir, "*materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico*" (artículo 4.3), aplican los apartados 2,3 y 4 del artículo 27:

*2. Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la solicitud de patente de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que la descripción cumple con lo dispuesto en el apartado anterior si, concurren los siguientes requisitos, tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente:*

*a) Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud de patente en una institución reconocida legalmente para ello, en condiciones iguales a las establecidas por el Tratado de Budapest, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, hecho en Budapest el 28 de abril de 1977 (en lo sucesivo Tratado de Budapest). En todo caso, se*



considerarán reconocidas las autoridades internacionales de depósito que hayan adquirido dicho rango de conformidad con el artículo 7 de dicho Tratado.

b) Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada.

c) Que, de conformidad con lo previsto en el Reglamento, se indique el nombre de la institución de depósito y el número del mismo.

3. Si la materia biológica depositada de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, dejase de estar disponible en la institución de depósito reconocida, se autorizará un nuevo depósito de esa materia, en condiciones análogas a las previstas en el Tratado de Budapest.

4. Todo nuevo depósito deberá ir acompañado de una declaración firmada por el depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la misma que se depositó inicialmente.

## b) Directrices de examen

### i) *Examen general de suficiencia descriptiva*

Las pautas para el examen de la suficiencia de la descripción en España se recogen en el punto F.4 de [las directrices de examen de patentes de la OEPM \(versión de Enero de 2019\)](#):

*El/la examinador/a de patentes examinará este requisito durante el procedimiento de concesión tanto en la Opinión Escrita que acompaña al IET (véase apartado B6.7.2 (c)) como en el examen sustantivo.*

*La descripción, estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones y deberá contener, entre otros (ver apartado F3.4.1):*

*-una explicación de la invención, tal y como está caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico planteado y la o las soluciones propuestas. La explicación del problema técnico es esencial para evaluar el carácter técnico de la invención. Un problema técnico formulado en términos de propiedades o características físicas, cuya solución permite superar las dificultades existentes hasta ese momento, asegura que la invención objeto de la solicitud sea una invención de carácter técnico y por tanto una invención en el sentido del art. 4 LP (ver apartado G2 y apartado G3).*

*-una exposición detallada de al menos un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera.*

*Para que la invención esté suficientemente descrita debe presentarse una manera de llevar a cabo la invención que demuestre que para todas las reivindicaciones se consigue el efecto técnico deseado. En ausencia de una divulgación explícita, el experto en la materia utilizará el conocimiento general común (ver apartado G6.1.2) para ejecutar la invención.*

*Es decir, la suficiencia de la descripción se cumple si un experto en la materia, teniendo en cuenta las indicaciones proporcionadas en la solicitud y el conocimiento general común, llega a la invención reivindicada sin una carga excesiva de experimentación y sin ejercer ninguna habilidad.*

*Para determinar si la realización de la invención reivindicada exige una experimentación excesiva, deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:*

*i) la amplitud de las reivindicaciones: es un factor que permite determinar si es necesaria una experimentación excesiva, ya que el experto en la materia debe estar en condiciones de realizar*



*la invención reivindicada en todo su alcance. El solicitante no puede reivindicar todo lo que esté cubierto por el alcance de la invención si la divulgación contenida en la solicitud solo permite realizar una parte de la invención reivindicada. No obstante, ni siquiera en los sectores técnicos de bajo nivel de previsibilidad, es necesario proporcionar ejemplos que ilustren todas las variantes que pueden ser cubiertas por el alcance de una reivindicación. Por regla general, siempre que el experto en la materia pueda realizar la invención sin tener que recurrir a una experimentación excesiva, bastará con facilitar ejemplos representativos acompañados de una explicación que permita comprender cómo pueden aplicarse a todo el ámbito de la reivindicación;*

*ii) la naturaleza de la invención;*

*iii) el conocimiento general común de un experto en la materia: otro elemento fundamental para determinar si es necesaria una experimentación excesiva es el conocimiento general común del experto en la materia en el campo técnico de la invención reivindicada, así como el estado de la técnica relacionado con la misma. Por ejemplo, si la selección de valores de diversos parámetros entra en el marco normal de las actividades de un experto en la materia, no puede considerarse que tal selección exija una experimentación excesiva;*

*iv) el nivel de previsibilidad en la técnica: se considera que hay previsibilidad en la técnica si un experto en la materia puede prever fácilmente el efecto de una característica de la invención reivindicada;*

*v) las indicaciones proporcionadas en la solicitud: se entiende por "indicaciones proporcionadas en la solicitud" las informaciones contenidas explícita o implícitamente en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, incluidos los ejemplos funcionales y las referencias a otras solicitudes o documentos del estado de la técnica. Cuanto mayor sea la previsibilidad en la técnica considerada y más conozca el experto en la materia sobre la naturaleza de la invención y sobre estado de la técnica, menores serán las indicaciones que habrá que incluir en la propia solicitud para permitir la realización de la invención reivindicada; y*

*vi) el nivel de experimentación necesario para realizar la invención reivindicada sobre la base de la divulgación: además del tiempo y los gastos necesarios para realizar la experimentación, también debe tenerse en cuenta el carácter de la experimentación y determinarse, por ejemplo, si constituye una actividad normal o excede tal actividad.*

*La suficiencia de la descripción está relacionada, en definitiva, con la reproducibilidad de la invención contenida en la solicitud. Para evaluar la reproducibilidad de la invención, hay que tener en cuenta los modos de realización de la invención descritos en la solicitud, esto es, si basándose en ellos se puede extender el alcance de las reivindicaciones a aspectos más generales de la invención y si el conocimiento general común no indica o sugiere que la invención no es reproducible.*

*Una objeción por falta de suficiencia de la descripción presupone que existen serias dudas sustentadas en hechos contrastables. Si este fuese el caso, la responsabilidad de demostrar que la invención es viable y reproducible en la totalidad del conjunto reivindicado recaería sobre el solicitante.*

*Asimismo, para satisfacer enteramente los requisitos del art. 27 LP, se requiere que la invención esté descrita no sólo en términos de su estructura sino también en términos de su función, a menos que la función de alguno de sus elementos se aprecie de forma inmediata. Efectivamente, en algunos campos técnicos, por ejemplo, en el campo de los procesadores, una descripción de la función puede ser mucho más apropiada que una descripción demasiado detallada de la estructura.*



ii) *Insuficiencia parcial*

En el punto F.4.1. de [las directrices de examen de patentes de la OEPM](#) se contempla la posibilidad de que exista una insuficiencia parcial de la descripción. En concreto, existen tres posibilidades:

**1) Alguna de las “variantes” de la invención no se puede llevar a cabo**

*El hecho de que no pueda llevarse a cabo alguno de los modos de realización (por ejemplo, porque no resuelve el problema técnico y, por tanto, con ese modo de realización no se consigue el resultado técnico esperado) no implica que el conjunto de la invención no pueda llevarse a cabo.*

*En estos casos, bien se eliminarán de la descripción las partes relativas a los modos de realización que no sean viables, así como las reivindicaciones que tengan por objeto dichos modos de realización, o bien se mantendrán como antecedentes de la invención sin formar parte de la misma.*

*En algunos casos particulares (por ejemplo, reivindicaciones relativas a una combinación de rangos o reivindicaciones Markush), el objeto de la reivindicación puede comprender un amplio número de alternativas, algunas de las cuales se corresponden con modos de realización no ejecutables. Estos modos de realización, se admitirán siempre y cuando la descripción contenga información suficiente sobre los criterios relevantes para identificar aquellos modos de realización que sean ejecutables dentro de las distintas alternativas reivindicadas.*

**2) Ausencia de detalles conocidos**

*A efectos de la suficiencia de la descripción, no es necesario que el modo de realización incluya una descripción exhaustiva de los detalles de operación, especialmente cuando estos son ampliamente conocidos y forman parte del conocimiento general común. En estos casos no se objetaría una falta de suficiencia en la descripción.*

**3) Dificultades para llevar a cabo la invención**

*Cuando el modo de realización de una invención implique cierto grado de dificultad, no podrá considerarse que la invención no sea realizable. Por ejemplo, si un fabricante de dispositivos ortopédicos protege una articulación de cadera artificial, las dificultades que encuentre un cirujano experimentado para su implantación en el cuerpo humano no son un motivo para considerar que la invención no sea realizable. En estos casos tampoco se objetaría una falta de suficiencia en la descripción.*

iii) *Reivindicaciones de uso extendido*

Por otro lado, en el punto F.4.6. de [las directrices de examen de patentes de la OEPM](#) se desarrolla el examen de reivindicaciones de uso extendido (“reach-through” claims) (artículos 27 y 28 de la LP)

*En determinados campos técnicos (por ejemplo, biotecnología o farmacia) pueden encontrarse lo que se denominan “reivindicaciones de uso extendido” (“reach-through” claims). Se trata de reivindicaciones que van más allá de la propia invención, es decir, buscan la protección de aplicaciones potenciales o previsibles de la invención.*

*Sería el caso de solicitudes que tienen por objeto, por ejemplo, un nuevo polipéptido, una proteína, un receptor o una enzima, su uso en un método de selección (“screening”) y que, además, reivindican otros compuestos o usos de esos compuestos definidos en términos del efecto técnico que pudieran ejercer sobre la molécula objeto de la invención.*



Por ejemplo, cuando en una solicitud, habiendo indicado en la descripción que un polipéptido X se asocia con la enfermedad Y, se reivindica:

1. “Un agonista/antagonista del polipéptido X (opcionalmente identificado mediante el método de screening de la invención)”;
2. “Uso de un agonista/antagonista del polipéptido X (opcionalmente identificado mediante el método de screening de la invención) para la fabricación de un medicamento”;
3. “Uso de un agonista/antagonista del polipéptido X (opcionalmente identificado mediante el método de screening de la invención) para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y”.

En ausencia de otro tipo de información, el experto en la materia no sería capaz de producir o de usar dichos compuestos, ya que tendría que llevar a cabo el método de la invención para saber si un compuesto determinado entraría dentro del alcance de la reivindicación. Esto requiere una carga excesiva de experimentación para aislar, caracterizar e identificar compuestos que tengan la actividad, la función o el efecto deseado.

Se podría concluir que este tipo de reivindicaciones buscan la protección de elementos que todavía no han sido identificados en el momento de la solicitud, pero que pueden ser identificados mediante el método de “screening” o selección de la invención.

Una reivindicación de uso extendido pretende, en último término, cubrir la investigación básica en que se basa una invención o descubrimiento; es un intento de capturar el valor del descubrimiento antes de que pueda convertirse en una auténtica y completa invención. Es decir, se busca proteger invenciones que aún no han sido desarrolladas, pero que podrían inventarse en el futuro haciendo uso del objeto reivindicado en la solicitud. En estos casos, hay que tener siempre en cuenta que no se puede reivindicar algo que todavía no está inventado.

En general, las reivindicaciones destinadas a definir de forma somera posibles compuestos químicos todavía por descubrir utilizando posibles nuevas herramientas de investigación están dirigidas a invenciones para las que no está contemplada la protección.

En el caso de estas reivindicaciones de uso extendido es a la vez razonable e imperativo que el objeto de las reivindicaciones se limite estrictamente a lo que es la contribución real de la invención al estado de la técnica.

#### iv) *Inventiones relativas a materia biológica*

Pasando ya a las invenciones relativas a materia biológica, ([artículos 23, 27 y 28 de la LP](#); [las directrices de examen de patentes de la OEPM las desarrollan en el punto F.4.7.](#) del siguiente modo:

Se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica (artículo 4.3 de la LP).

Las solicitudes relativas a materia biológica están sujetas a unas consideraciones particulares. En concreto, cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la solicitud de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que hay suficiencia de la descripción si concurren los siguientes requisitos:

- a) Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud de patente en una institución reconocida legalmente para ello, en condiciones iguales a las establecidas por el Tratado de Budapest del 28 de abril de 1977.
- b) Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada.
- c) Que se indique el nombre de la institución de depósito, el número o clave de identificación de dicha materia biológica dado por la institución autorizada.
- v) *Accesibilidad al público de invenciones relativas a materia biológica*

Respecto del acceso al público de invenciones relativas a materia biológica, el punto F.4.7.2 de [las directrices de examen de patentes de la OEPM](#) explica:

*El/la examinador/a deberá establecer si la materia biológica está o no accesible al público. Se considera que la materia biológica está accesible al público bien porque está comercializada (por ejemplo, levadura de panadería), bien porque es una cepa estándar (por ejemplo, Escherichia coli) o bien porque se sabe que ha sido depositada con anterioridad en una institución de depósito reconocida y que es accesible al público sin restricciones. Además, si una solicitud de patente, para exponer la invención de manera suficiente se fundamenta en un artículo científico que utilice ese microorganismo y que haya sido publicado anteriormente, se presume que dicho microorganismo es accesible, aunque no esté depositado, a partir del día de la publicación del artículo. Por tanto, una solicitud de patente que se refiera a dicho microorganismo se considera descrita de manera suficiente.*

*En cuanto a que la invención pueda ser descrita de manera que un experto pueda reproducirla, se asume que cuando el microorganismo se ha aislado del medio o se ha obtenido mediante técnicas de mutación utilizando agentes mutágenos (agentes físicos o químicos), es necesario el depósito, ya que las técnicas de obtención del mismo son técnicas aleatorias en las que se procede por tanteo, de forma que hay pocas probabilidades de que se pueda obtener de nuevo el microorganismo. En cambio, mediante ingeniería genética, es posible poner a punto técnicas de mutación que permiten una mutación exacta, específica y reproducible en el genoma del microorganismo. En este caso, partiendo de un microorganismo determinado, un mutante específico y único será reproducible incluso sin haber sido depositado, es decir, estaría suficientemente descrito, por lo que no sería necesario su depósito.*

*En cuanto a las abreviaturas para materia o medios biológicos (por ejemplo, nombre de género y especie), estas son normalmente menos conocidas de lo que el solicitante presupone, por lo que deberían escribirse completas al menos una vez en la solicitud.*

*También puede ocurrir que la materia biológica depositada de acuerdo con lo previsto anteriormente, deje de estar disponible en la institución de depósito reconocida. En tales casos, se autorizará un nuevo depósito de esa materia y deberá ir acompañado de una declaración firmada por el depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la misma que se depositó inicialmente.*

*Adicionalmente, conforme al artículo 23.2 de la LP, cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos.*

*Finalmente, cuando la invención se refiera a un recurso genético o a un conocimiento tradicional asociado a dicho recurso cubierto por el Reglamento (UE) n.º 511/2014 relativo a las medidas*





de cumplimiento del Protocolo de Nagoya, en la instancia de la solicitud de patente se indicará este hecho. Además, se hará constar el número de registro que justifique la presentación de la declaración de diligencia debida de conformidad con el artículo 14. 3 el Real Decreto 124/2017, 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización (artículo 23.2, párrafo 2, de la LP).

En cualquier caso, estas informaciones no prejuzgarán la validez de la patente, tal como dispone el artículo 23.2 de la LP.

vi) *Listados de secuencias*

Finalmente, el punto F.4.7.3. de [las directrices de examen de patentes de la OEPM](#) desarrolla el examen de los listados de secuencias:

*En la solicitud se podrá citar una secuencia biológica, como parte del estado de la técnica, proporcionando simplemente el número de acceso de la secuencia y su número de versión o de liberación en una base de datos públicamente disponible, sin necesidad de presentar una lista de secuencias puesto que dicha lista ya está disponible públicamente.*

*Sin embargo, se recomienda la presentación de las listas de secuencias en aquellos casos en los que las secuencias o bien están recogidas en una o más reivindicaciones o bien son necesarias para la búsqueda del estado de la técnica anterior.*

*Finalmente, en los casos en los que las secuencias constituyan características esenciales de la invención es imprescindible su presentación conforme a la norma ST que en este sentido haya publicado la OMPI (letra ñ) sobre formalidades en relación con listas de secuencias de aminoácidos y ácidos nucleicos del Anexo incluido en el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes).*

*Desde el 1 de julio de 2022, la información relativa a secuencias biológicas de aminoácidos y ácidos nucleicos se ha de proporcionar conforme a la Norma ST.26 de la OMPI si la fecha de presentación de la solicitud corresponde a esa fecha o es posterior. No obstante, para aquellas solicitudes cuya fecha de presentación sea anterior a la mencionada, se deberá seguir usando la Norma ST.25.*

*Del mismo modo, se debe presentar una lista de secuencias para aquellos casos en los que las secuencias de nucleótidos o aminoácidos sean fragmentos o variantes de una secuencia conocida del estado de la técnica anterior.*

*Así, por tanto, cuando la base de datos y / o las secuencias en cuestión no estén identificadas de manera completa e inequívoca, se considerará que las secuencias no han sido suficientemente descritas conforme al artículo 27. Su presentación posterior se considerará una ampliación del contenido de la solicitud original y esto constituye un motivo de denegación.*

c) Aplicación jurisprudencial de la suficiencia descriptiva

Son muy escasas las sentencias de Tribunales españoles donde se ha discutido la suficiencia descriptiva en relación con invenciones pertenecientes a los campos técnicos de la química, la biotecnología y afines, pero se resumen a continuación las que se han hallado:



**Sentencia nº 00090/1999, de 01 de marzo de 1999**  
**Órgano: Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15)**

BAYER A.G. contra RASFER S.A.

**Se juzga la validez de la patente ES505138 que tiene por objeto un procedimiento para la fabricación del ciprofloxacino y el enrofloxacino.**

La falta de suficiencia descriptiva es uno de los motivos alegados para solicitar la nulidad de la patente.

Se afirma que “en la patente no se contiene toda la información necesaria para que un experto, en la fecha de prioridad, pudiera obtener la sustancia de partida (ácido fluorquinolónico) que no era disponible en aquel tiempo”.

La patente describe un procedimiento por el cual pueden obtenerse la ciprofloxacina y la enrofloxacina, pero la fórmula Markush utilizada es incompleta y no permite a un experto obtener ciprofloxacina y enrofloxacina.

En la parte experimental no hay ningún ejemplo de la síntesis de compuestos quinolónicos, siendo insuficiente a tal efecto la simple posibilidad de que el ácido fluorquinolónico pudiera formularse a partir de la patente ES0478047.

Se concluye que la patente no cumple con el requisito de suficiencia de la descripción, por no proporcionarse información suficiente sobre la sustancia de partida.

---

**Sentencia nº 00122/2008, de 16 de mayo de 2008**  
**Órgano: Audiencia Provincial de Madrid (sección 28)**

DIFFUSION BACTERIOLOGIE DU VAR, SA – INTERNATIONAL MICROBIO SA/ BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.

**Se juzga la posible nulidad de la patente española ES2024687T, validación de la patente europea EP311541.**

La falta de suficiencia descriptiva es uno de los motivos alegados para solicitar la nulidad de la patente.

Se concluye que la patente no cumple con el requisito de suficiencia de la descripción (por exigir una experimentación excesiva), dado que no se proporcionan los datos necesarios para llevar a cabo el único ejemplo incluido en la descripción. Se acredita que son necesarios más de 900 experimentos para poner en práctica el ejemplo de la patente.

Se concluye que la patente no cumple con el requisito de suficiencia de la descripción.

---

**Sentencia 289/2012 de 06 de noviembre de 2012**  
**Órgano: Juzgado de lo mercantil Nº1 de Granada**

AVENTIS PHARMA, S.A., MAY & BAKER LTD y SANOFI-AVENTIS, S.A. contra HOSPIRA PRODUTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.



**Se solicita por reconvencción la nulidad de las patentes españolas ES2096091T7, ES2248070, ES2114620 y ES2163076.**

En todos los casos se alega falta de suficiencia descriptiva.

Esta decisión resulta interesante por la afirmación del Tribunal de que “no puede salvarse la insuficiencia de la descripción añadiendo ejemplos o explicaciones durante la tramitación de patente tras la fecha de presentación puesto que conllevaría una causa de nulidad por adición de materia”.

Se declaró la nulidad parcial de algunas de las reivindicaciones.

---

**Sentencia 77/2018 de 13 de febrero de 2018**

**Órgano: Juzgado de lo mercantil de Barcelona (Sección 4)**

ARISTO PHARMA IBERIA S.L. contra SIMBEC IBÉRICA S.L.

**Se solicita la nulidad de la patente española ES2380229, validación de la patente europea EP1944028**

Se alega falta de suficiencia descriptiva.

La reivindicación 1 está redactada de la siguiente forma: “En concreto la composición reivindicada está en forma de matriz que comprende 2 ingredientes (i) el principio activo (ebastina) y (ii) uno o más tensioactivos no iónicos”.

Se alega que a pesar de que se utiliza “comprende”, en la patente no existe un solo ejemplo o descripción en que la composición en forma de matriz contenga otros ingredientes que no sean (i) la ebastina y (ii) el tensioactivo no iónico. También se alega que se utilizan unos rangos de ebastina y de tensioactivo no iónico extremadamente amplios, en ambos casos desde un mínimo del 10% hasta un máximo del 90%.

El Tribunal afirma que, al aplicar el test de suficiencia de la descripción, la persona experta en la materia puede suplir las lagunas y errores contenidos en la patente mediante el conocimiento general común siempre que ello no suponga un esfuerzo inventivo. La respuesta a si una persona experta en la materia puede ejecutar fácilmente la invención en toda el área reivindicada, sin esfuerzo indebido y sin capacidad inventiva es positiva.

El hecho de que el término “comprende” signifique que se pueden añadir otros ingredientes adicionales a la composición no impide que el experto en la materia pueda ejecutar la invención en toda su área reivindicada en la primera reivindicación sin esfuerzo indebido pues el propio conocimiento general común de dicho experto le indica cuáles podrían ser los ingredientes adicionales que hipotéticamente puede añadir.

En relación a la amplitud de los rangos, el Tribunal afirma que la propia patente en su parte descriptiva expone una gran cantidad de ejemplos de realización de la invención que le permiten al experto preparar la composición reivindicada sin necesidad de capacidad inventiva.

Se concluye que la patente cumple con el requisito de suficiencia de la descripción.

---

**Sentencia 559/2021 de 28 de octubre de 2021**

## **Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Contencioso Administrativo**

### **Recurso contra la denegación de la patente P201390009**

La solicitud de patente tiene como título: “una composición de combinación farmacéutica y su uso para preparar un medicamento para el tratamiento de la diabetes de tipo I y los trastornos metabólicos” y se refiere a una sustancia del ámbito de la medicina homeopática.

Se afirma que para que un uso médico esté suficientemente descrito, debe existir una evidencia experimental de que hay un efecto terapéutico ligado a un “principio activo”.

El efecto terapéutico de una composición que no contiene ningún “principio activo” sino tan sólo el solvente, agua o alcohol-agua, con el que se han efectuado las diluciones sucesivas de los dos anticuerpos de la invención no es claro.

La falta de caracterización técnica de una composición que no contiene ningún principio activo sino tan sólo el solvente, agua o alcohol-agua, con el que se han efectuado las diluciones sucesivas de los dos anticuerpos, conduce a una falta de reproducibilidad tanto de la composición farmacéutica como del uso reivindicados.

Se concluye que la patente no cumple con el requisito de suficiencia de la descripción.

### **III) PROGRAMAS DE EXAMEN ACELERADO DE LAS OFICINAS DE PI**

#### **1. Objeto del informe**

Mediante Circular C. 9141 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se invita a los Estados miembros a enviar a la Oficina Internacional de la OMPI información relativa a los programas de examen acelerado de las Oficinas de PI, incluida la información sobre examen prioritario de las solicitudes de patente relacionadas con la COVID-19.

En este apartado, se va a explicar el programa de examen acelerado implantado en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM).

#### **2. Antecedentes**

En el año 2003 se implantó en la OEPM un programa de emisión temprana de informes sobre el estado de la técnica. Dicho programa tenía como finalidad la asunción, por parte de la OEPM, del compromiso de poner a disposición de los solicitantes de patentes que se acogiesen al programa el informe sobre el estado de la técnica en un plazo no superior a 10 meses contados a partir de la presentación de la solicitud con el fin de que aquellos pudieran evaluar la viabilidad de su invención y, en su caso, valorar la extensión de la protección a otros países con reivindicación del derecho de prioridad.

En el año 2013, se amplió el programa no solo a la emisión temprana del informe sobre el estado de la técnica, sino también a la concesión acelerada de una patente nacional.



La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, establece una base legal expresa a este programa:

**Disposición adicional sexta. Programas de concesión acelerada.**

1. La Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer mediante instrucción programas de concesión acelerada de patentes para aquellas solicitudes que no reivindicuen prioridad de solicitudes anteriores y respecto de las cuales el interesado:

a) Se acoja expresamente al programa de concesión acelerada de patentes.

b) Presente la solicitud de publicación anticipada y la petición de examen, abonando las tasas correspondientes, bien con la solicitud, o en el plazo que reglamentariamente se establezca.

En el caso de que la solicitud presente defectos, la OEPM se lo comunicará al solicitante y dará a éste un plazo para que corrija los defectos encontrados. Una vez transcurrido el plazo sin que se hayan corregido los defectos, se considerará que la solicitud de concesión acelerada no ha sido formulada y el procedimiento continuará por la vía habitual fuera del programa de concesión acelerada.

2. No será necesario motivar ni la solicitud de tramitación acelerada por el solicitante, ni la aplicación del programa por el órgano responsable de su tramitación.

Sobre la base de dicha habilitación legal, el día 1 de abril de 2017, fecha de entrada en vigor de la Ley 24/2015, se adoptó una nueva Resolución de la Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. aplicable a aquellas solicitudes de patentes que se presentasen a partir del mismo día 1 de abril de 2017.

### 3. Análisis.

#### a) Ámbito de aplicación

La Resolución aplica a las solicitudes de patentes españolas o a las solicitudes de patentes que entran en fase nacional de solicitudes internacionales PCT. Como requisito para acceder al programa es que no reivindicuen prioridad de una solicitud anterior.

#### b) Requisitos

El solicitante debe acogerse expresamente al programa de concesión acelerada y debe hacerlo en el mismo momento de presentar la solicitud de patente. Para cumplimentar este requisito basta con marcar la casilla correspondiente en el formulario de la instancia:

(25) SE SOLICITA LA TRAMITACIÓN SEGÚN EL PROGRAMA DE CONCESIÓN ACCELERADA DE PATENTES Y, SIMULTANEAMENTE, LA PUBLICACIÓN DE ESTA SOLICITUD DE PATENTE ANTES DE 18 MESES DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 24/2015 DE PATENTES Y DE LA CORRESPONDIENTE INSTRUCCIÓN.	<input type="checkbox"/> SI
--	-----------------------------

Formulario formato papel

(9) SOLICITA LA INCLUSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE CONCESIÓN	SI NO <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

Formulario en formato electrónico

Aunque participar en el programa de concesión acelerada no implica el pago de una tasa específica adicional, sí se exige que, precisamente para acelerar la tramitación, se paguen desde inicio no solo la tasa de solicitud de patente y la tasa de petición del informe sobre el estado de la técnica, sino también la tasa de examen sustantivo.



### c) Tramitación de procedimiento acelerado

La tramitación es como sigue:

- En el caso de que el solicitante haya pedido acogerse al programa de concesión acelerada de patentes (Programa CAP), lo primero que se verifica es:
  - o Que se han pagado las tasas pertinentes
  - o Que la solicitud de patente respecto de la que se solicita CAP, no reivindica la prioridad de una solicitud anterior
- A continuación, en dos o tres días desde la recepción de la solicitud, se realiza al tiempo el examen de los requisitos mínimos para establecer la fecha de presentación, se lleva a cabo la admisión a trámite la solicitud de patente (verificar el pago de las tasas) y se realiza el examen de la misma a efectos de su posible interés para la defensa nacional.
- Superada la fase anterior, dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud, la OEPM comprobará que la solicitud de patente no presenta defectos consecuencia del examen de oficio de formalidades en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una publicación uniforme.
  - o En caso de detectar defectos, la OEPM se lo comunicará al solicitante y dará a éste el plazo establecido reglamentariamente para que corrija los defectos detectados (dos meses).
  - o Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hayan corregido los defectos, se considerará que la solicitud de concesión acelerada no ha sido formulada y el procedimiento continuará por la vía habitual fuera del programa de concesión acelerada, procediendo a la denegación por no subsanación de los defectos formales.
- Superados los exámenes anteriores se procede inmediatamente a realizar el informe sobre el estado de la técnica (IET), junto con la opinión escrita, la OEPM procederá a publicar la solicitud de patente y el IET de forma inmediata. Esta tramitación acelerada implica que la publicación se lleva a cabo antes de los 18 meses desde la fecha de presentación, o de prioridad. Y así se le indica en la Resolución para que sea consciente de ello el solicitante.
- Tras la publicación de la solicitud, el solicitante dispone de tres meses para contestar o hacer observaciones a las objeciones incluidas en la opinión escrita. Transcurrido dicho tiempo, la OEPM resolverá sobre la concesión o denegación de la patente en el más breve plazo posible.

Un aviso que se da al solicitante es que el acortamiento de todos los plazos de tramitación será tanto mayor cuanto más celeridad emplee el solicitante en el cumplimiento de todos los trámites sin agotar los plazos legalmente establecidos.

Por tanto, la tramitación acelerada incluye tanto la elaboración de informe sobre el estado de la técnica, como el propio examen de los requisitos de patentabilidad. Sin embargo, la tramitación acelerada no se extiende al procedimiento de oposición, que es posterior a la concesión, en la actual Ley española de Patentes.

#### IV) EXAMEN PRIORITARIO DE SOLICITUDES DE PATENTES RELACIONADAS CON LA COVID-19

##### 1. Objeto del informe

Mediante Circular C. 9141 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se invita a los Estados miembros a enviar a la Oficina Internacional de la OMPI información relativa a los programas de examen acelerado de las Oficinas de PI, incluida la información sobre examen prioritario de las solicitudes de patente relacionadas con la COVID-19.

En este apartado, se va a explicar el programa de prioritario de determinados tipos de solicitudes de patentes implantado en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM).

##### 2. Antecedentes

En abril de 2010 el Gobierno de España aprobó un “Plan Estratégico de Promoción de la Propiedad Industrial en España. Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España” (Plan PI). Con el fin de implementar el Plan PI se establecieron una serie de actuaciones específicas en el sector de las tecnologías verdes para que las empresas españolas utilizaran los instrumentos de protección de la Propiedad Industrial a fin de aumentar su competitividad. Así en el Plan PI y entre otras acciones se pretendía fomentar las solicitudes de patentes verdes mediante un procedimiento acelerado que permitiese concederlas en un plazo de 12 meses.

Para cumplir estos objetivos, solo aplicables a aquellas solicitudes de patentes que se acogiesen al Programa de Concesión Acelerada (Programa CAP), y en particular incidiendo en solicitudes que tuvieran por objeto invenciones encuadradas en el sector de las tecnologías relacionadas con la protección del medio ambiente y las energías renovables se previeron una serie de medidas.

Las medidas adoptadas eran las siguientes:

- Todas las solicitudes de patentes y modelos de utilidad podían ser tramitadas sin necesidad de esperar dos meses de secreto (por si fuera de interés para la defensa nacional) desde su presentación.
- Se instaba al solicitante a no agotar todos los plazos de la tramitación que se le otorgaran para la realización de actuaciones durante el procedimiento.
- Las solicitudes de tecnologías verdes se identificaban en el proceso de admisión a trámite con una identificación específica para su tramitación preferente y acelerada.

Las tecnologías consideradas verdes eran y siguen siendo las incluidas en el índice de palabras clave de la CIP que ha publicado OMPI y que reúne aquellas entradas de la clasificación relacionadas con este tipo de tecnologías:  
<https://www.wipo.int/classifications/ipc/green-inventory/home>.



### 3. Normativa actual.

#### a) Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes

La actual Ley de Patentes prevé la posibilidad de tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos contemplados en la Ley de Economía Sostenible.

Así, la Disposición adicional tercera dispone:

***Disposición adicional tercera. Tramitación preferente de solicitudes.***

*A propuesta de la Oficina Española de Patentes y mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrá disponer la tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos de sostenibilidad establecidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.*

A día de hoy aún no se ha desarrollado mediante Orden Ministerial esta previsión.

#### b) Propuesta de modificaciones normativas

Actualmente se encuentra en tramitación una modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes en la que se incluye un nuevo apartado 2 a la disposición adicional tercera, antes citada. El texto propuesto es el siguiente:

*«2. Asimismo, a propuesta de la Oficina Española de Patentes y mediante orden de la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntamente con la persona del Ministerio competente en la materia, se podrá disponer la tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativas a sectores de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional o en sectores estratégicos necesarios para el desarrollo económico o tecnológico del país».*

## V) LA PATERNIDAD DE LAS INVENCIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

### 1. Objeto del informe

Mediante Circular C. 9141 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se invita a los Estados miembros a enviar a la Oficina Internacional de la OMPI información relativa a la jurisprudencia, legislación y práctica en relación con la cuestión de la paternidad de las invenciones de la inteligencia artificial (AI).

### 2. Legislación española

El artículo 10 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patente, relativo al derecho a la patente, no incluye una definición de inventor establece:

***Artículo 10. Derecho a la patente.***

*1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.*





Por otro lado, el artículo 14 relativo la designación del inventor, se indica:

**Artículo 14. Designación del inventor.**

*El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.*

Puesto que no hay una definición de inventor en la Ley española de patentes, no hay referencia alguna a si la autoría debe estar restringida a seres humanos o no.

Sin embargo, cuando el art.10 de la Ley de Patentes establece que *el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes* se debe entender que el inventor debe ser humano, pues sólo los seres humanos tienen sucesores o herederos.

Asimismo, el artículo 2 del reglamento de ejecución de la Ley de Patentes establece que, al designar al inventor en la solicitud de patentes, tal designación debe indicar su nombre y apellidos y de acuerdo a la Legislación española sólo las personas físicas tienen nombre y apellido.

Por ello, en la OEPM no se admite que una entidad de Inteligencia Artificial sea designada como inventora. Sólo una persona física podrá ser designada como inventora.

### **3. Jurisprudencia en materia de IA**

En España no se han presentado solicitudes de patente en las que el inventor fuera supuestamente una entidad de inteligencia artificial (caso DABUS), por tanto, no ha tenido lugar ningún procedimiento judicial ni administrativo en relación a la cuestión de la designación de la IA como inventora.