MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES TRAS LA RECEPCIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN (LEP)

PRESENTACIÓN SOLICITUD

EXAMEN DE ADMISIÓN A TRÁMITE
EXAMEN FORMAL

PETICIÓN IET

PUBLICACIÓN SOLICITUD
PUBLICACIÓN IET

OBSERVACIONES TERCEROS

COMENTARIOS Y POSIBLE MODIFICACIÓN REIVINDICACIONES

CONCESIÓN PATENTE

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN CON EXAMEN PREVIO (LEP)

PRESENTACIÓN SOLICITUD

EXAMEN DE ADMISIÓN A TRÁMITE
EXAMEN FORMAL

PETICIÓN IET

PUBLICACIÓN SOLICITUD
PUBLICACIÓN IET

PETICIÓN EXAMEN (posibilidad mod.reiv.; Art. 3, RD 812/2000)

PUBLICACIÓN PETICIÓN EXAMEN

OPOSICIÓN

EXAMEN (posibilidad mod. reiv. y desc.; Art. 6 RD 812/2000)

CONCESIÓN O DENEGACIÓN (Parcial)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN EUROPEO (EPC)

PRESENTACIÓN SOLICITUD

EXAMEN DE PRESENTACIÓN
EXAMEN FORMAL

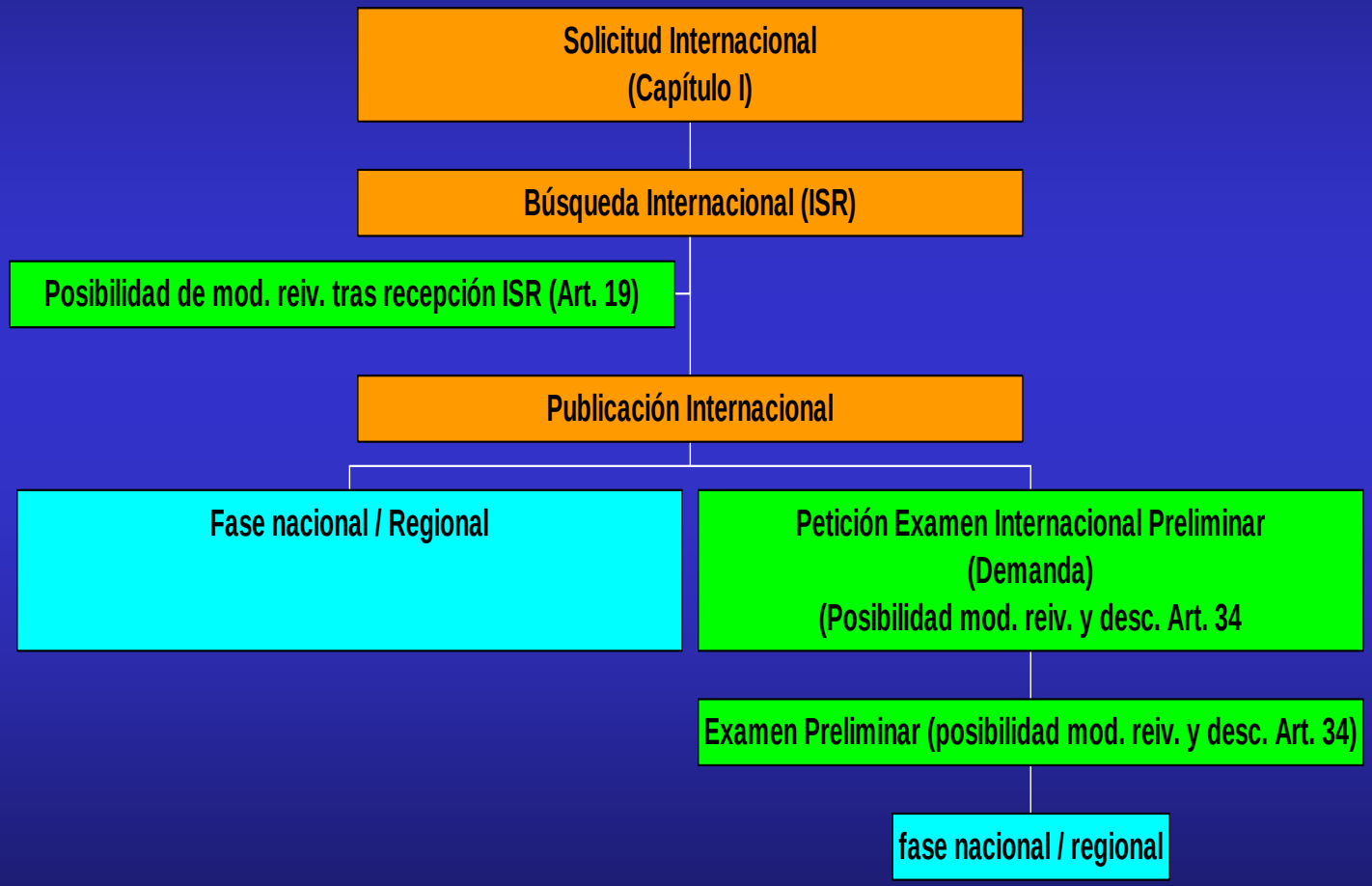
EMISIÓN INFORME BÚSQUEDA (posibilidad mod. reiv. y descr.; R.86(2))
PUBLICACIÓN IET
PUBLICACIÓN SOLICITUD

PETICIÓN EXAMEN

EXAMEN (posibilidad mod. reiv. y desc.; R 86(3))

CONCESIÓN O DENEGACIÓN

Sistema PCT


Solicitud Internacional
(Capítulo I)
Búsqueda Internacional (ISR)
Posibilidad de mod. reiv. tras recepción ISR (Art. 19)
Publicación Internacional
Fase nacional / Regional
Petición Examen Internacional Preliminar
(Demanda)
(Posibilidad mod. reiv. y desc. Art. 34
Examen Preliminar (posibilidad mod. reiv. y desc. Art. 34)
fase nacional / regional

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN (LEP)

PRESENTACIÓN SOLICITUD

EXAMEN DE ADMISIÓN A TRÁMITE
EXAMEN FORMAL

PETICIÓN IET

PUBLICACIÓN SOLICITUD
PUBLICACIÓN IET

OBSERVACIONES TERCEROS

COMENTARIOS Y POSIBLE MODIFICACIÓN REIVINDICACIONES

CONCESIÓN PATENTE

PROCEDIMIENTO ESPAÑOL (LEP)

- Artículo 36.2: Una vez finalizado el plazo otorgado a los terceros para la presentación de observaciones al informe sobre el estado de la técnica, se dará traslado de los escritos presentados al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido al efecto formule las observaciones que estime pertinentes al informe sobre el estado de la técnica, haga los comentarios que crea oportunos frente a las observaciones presentadas por los terceros y modifique, si lo estima conveniente, las reivindicaciones

LEP/EPC

- Artículo 41.3 LEP: La modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud

- Artículo 123(2) EPC: Una solicitud de patente europea o una patente europea no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se ha presentado.

LEP/EPC

- Artículo 26 LEP: Las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

- Artículo 84 EPC: Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

LEP/EPC

- Artículo 22.2: Si durante el procedimiento de concesión se modifica total o parcialmente el objeto de la solicitud de patente, se considerará como fecha de presentación la de introducción de la modificación con respecto a la parte afectada por esta.

- Artículo 34.3: (El informe sobre el estado de la técnica) se elaborará sobre la base de las reivindicaciones de la solicitud teniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos que hubieren sido presentados. (Art. 92(1) EPC)

Real Decreto 812/2000 de 19 de mayo de 2000

- Artículo 3.1: Cuando el solicitante formule la petición de examen, mantendrá la posibilidad prevista en el apartado 2 del artículo 36 de la LEP de modificar las reivindicaciones, presentando, junto con el escrito de petición de examen, un nuevo juego de reivindicaciones modificadas. Las reivindicaciones modificadas no deberán referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda

Real Decreto 812/2000 de 19 de mayo de 2000

- Artículo 6: Si se presentaran oposiciones, o del examen realizado resultare la falta de algún requisito que impida la concesión de la patente, la Oficina notificará al solicitante el resultado del examen y le dará traslado de las oposiciones presentadas para que en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación conteste las objeciones señaladas por la oficina y a las oposiciones de terceros o modifique, si lo estima oportuno, la descripción y las reivindicaciones...

CASO PRÁCTICO 1

- Solicitud 1
  - Describe composiciones : A+B, A+B+C, y menciona que también sería posible A+B+C+D
  - Reivindicaciones
    - R-1: Composición A+B
    - R-2: Composición que además incluye C
- IET
  - D1: A+B

Modificación reivindicaciones (Artículo 36.2)

- R-1 (R1+R2): Composición A+B+C

- Cumple 41.1 (no hay ampliación materia)
- Cumple 22.2 (no se modifica el objeto de la solicitud de patente
- Cumple 34.3 (la materia ha sido buscada)

CASO PRÁCTICO 2

- Solicitud 2
  - Describe composiciones : A+B, A+B+C, y menciona que también sería posible A+B+C+D
  - Reivindicaciones
    - R-1: Composición A+B
    - R-2: Composición que además incluye C
- IET
  - D1: A+B+C

Modificación reivindicaciones (Artículo 36.2)

- R-1 (R1+R2+descr.): Composición A+B+C+D

- Cumple 41.1 (no hay ampliación de materia)
- No cumple Art. 22.2 porque se ha modificado el objeto de la solicitud de patente (que viene definido por las reivindicaciones según el Art. 26)
- No cumple Art. 34.3 ni Art. 3.1 RD 812/2000 porque “no se ha buscado D”

CASO PRÁCTICO 3

- Solicitud 3
  - Describe: Procedimiento Tª 50 a 100ºC, preferib. 60-90ºC
  - Reivindicaciones
    - R-1: Procedimiento Tª 50-100ºC
    - R-2: Procedimiento según R1 donde Tª 60-90ºC
  - IET
    - D1: Procedimiento Tª 51ºC

Modificación reivindicaciones (Artículo 36.2)

- R-1 (R1+R2): Procedimiento Tª 60-90ºC

- Cumple 41.1 (no hay ampliación materia)
- Cumple 22.2 (no se modifica el objeto de la solicitud de patente)
- Cumple 34.3 (la materia ha sido buscada)

CASO PRÁCTICO 4

- Solicitud 3
  - Describe: Procedimiento Tª 50 a 100ºC, preferib. 60-90ºC, más pref. 70-80ºC
  - Reivindicaciones
    - R-1: Procedimiento Tª 50-100ºC
    - R-2: Procedimiento según R1 donde Tª 60-90ºC
  - IET
    - D1: Procedimiento Tª 61ºC

Modificación reivindicaciones (Artículo 36.2)

- R-1 (R1 + descr.): Procedimiento Tª 70-80ºC

- Cumple 41.1 (no hay ampliación de materia)
- No cumple Art. 22.2 (?) porque se ha modificado el objeto de la solicitud de patente (que viene definido por las reivindicaciones según el Art. 26)
- Sí cumple Art. 34.3 ni Art. 3.1 RD 812/2000 porque el procedimiento a Tª 70-80ºC sí se ha buscado.

SOLUCIONES

- Búsqueda adicional
  - No está contemplada en la LEP ni RD 812/2000
  - Sí lo contempla la EPO: Guidelines B III 4.2, siempre que la materia añadida cumpla el requisito de unidad de invención con la materia anteriormente reivindicada (R86(4) EPC)

- Presentación solicitud divisionaria (más gastos)