

La Decisión G 1/24 de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes sobre la interpretación de las reivindicaciones a la luz de la descripción y de los dibujos

Poniendo fin a la divergencia interpretativa de las cámaras de recurso, la Alta Cámara de Recursos concluye que, al valorar la patentabilidad de una invención, la descripción y los dibujos siempre deben ser consultados para interpretar las reivindicaciones, y no únicamente cuando el experto en la materia considere que una reivindicación es poco clara o ambigua leída aisladamente.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

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

1. La interpretación de las reivindicaciones de una patente y el papel de la descripción y de los dibujos

Las reivindicaciones de una patente son el elemento nuclear para delimitar el ámbito de protección que confiere el derecho de propiedad industrial sobre la invención. Esto explica que toda solicitud de patente —además de la descripción de la invención para la que se solicita, de dibujos o, en su caso, secuencias biológicas y de un resumen de la invención— deba contener necesariamente una o varias reivindicaciones. Las reivindicaciones definen el objeto

para el que se solicita la protección y deben ser claras y concisas, así como fundarse en la descripción de la invención.

Las reivindicaciones de patente deben ser objeto de interpretación tanto en el procedimiento de concesión de la patente (incluidos los procedimientos de oposición posteriores) como en los procedimientos judiciales de nulidad y como al valorar si, una vez concedida, se produce una infracción de la patente. Y en todos estos momentos se suscita el interrogante de determinar qué papel desempeñan en dicha interpretación de las reivindicaciones

la descripción de la invención y los dibujos que la puedan acompañar.

La normativa de patentes solventa esta cuestión a propósito del alcance de la protección. Así se hace en el artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, en cuyo apartado primero se preceptúa que «el alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones» y se añade que, «no obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones», precepto que ha sido completado con el Protocolo interpretativo del artículo 69 del convenio, donde se dispone que dicho precepto no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran tener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse —se añade— en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de un experto en la materia que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre esos extremos, una posición que asegure a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros.

Pues bien, a pesar de la existencia de esta regulación, falta una normativa equivalente a propósito de la interpretación de las reivindicaciones por la Oficina de Patentes, interpretación necesaria para la

valoración de los requisitos de patentabilidad (novedad, invención y aplicación industrial). Por eso, en el caso G 1/24 se le pregunta a la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes si es posible aplicar el artículo 69 del convenio también en estos casos y, en caso afirmativo, si la descripción y los dibujos se han de tener en cuenta siempre que se trate de interpretar las reivindicaciones o si sólo es procedente cuando existan dudas sobre el significado de dichas reivindicaciones.

Las consecuencias prácticas de esta cuestión son importantes y se ponen de relieve en el supuesto de hecho que está en la base de la petición dirigida a la Alta Cámara de Recursos. Se trata en este caso de una patente cuya primera reivindicación, tal como fue concedida, contiene la característica de que el material es una «lámina fruncida» (*gathered sheet*). Presentada una oposición por falta de novedad de la invención, el titular de la patente argumenta que, si a ese término se le da el significado habitual en el sector de la técnica, la reivindicación es novedosa. Pero, según el oponente, si el término *lámina fruncida* se interpreta a la luz de la descripción de la invención contenida en el folleto de la patente, el significado es más amplio que el que se le da habitualmente, con lo que la reivindicación carecería de novedad.

2. La doctrina de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en su Decisión de 18 de junio del 2025 (caso G 1/24)

2.1. En respuesta a las preguntas formuladas, la Alta Cámara de Recursos considera que el artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas no es de aplicación en el

procedimiento de concesión de las patentes (ni al conocer de una oposición postconcesión por falta de cumplimiento de los requisitos de patentabilidad). Y ello es así porque el mencionado artículo 69 se refiere a los casos de interpretación de las reivindicaciones en el marco de procesos de infracción ante los tribunales nacionales o ante el Tribunal Unificado de Patentes.

De igual modo, la Alta Cámara de Recursos tampoco considera que la necesidad de interpretar las reivindicaciones a la luz de la descripción en los procedimientos de concesión o de oposición derive del artículo 84 del convenio (según el cual, «las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción»). Según la Alta Cámara de Recursos el artículo 84 del convenio se refiere al contenido de la solicitud de patente y no menciona la invención ni ofrece orientación sobre la interpretación de las reivindicaciones. Únicamente establece instrucciones al redactor sobre lo que debe incluirse en las reivindicaciones, y a la Oficina para que determine si las reivindicaciones cumplen dicho propósito.

Por todo ello, la Alta Cámara de Recursos concluye que ni el artículo 69 del convenio y su protocolo interpretativo ni el artículo 84 del convenio son totalmente satisfactorios como base para la interpretación de las reivindicaciones a la hora de evaluar la patentabilidad, matizando así la posición que había mantenido en decisiones anteriores (como las decisiones G 2/88 y G 6/88, en las que identificó el artículo 69 del

convenio y su protocolo interpretativo como base jurídica para tener en cuenta la descripción y los dibujos en los procedimientos de concesión y oposición; o la Decisión G 2/12, en la que identificó como base jurídica el artículo 84 del convenio).

Por todo lo anterior, la Alta Cámara de Recursos declara ahora en su Decisión G 1/24 que no existe un artículo concreto del convenio que sirva como base jurídica clara para la interpretación de las reivindicaciones al evaluar la patentabilidad. Sin embargo, eso no afecta a la validez de los principios de interpretación de las reivindicaciones que han ido estableciendo las cámaras de recurso de la Oficina Europea de Patentes, ya sea invocando el artículo 69, ya el artículo 84 del convenio.

2.2. No obstante en la doctrina de las cámaras de recurso existe una divergencia interpretativa pues, si bien todas coinciden en que las reivindicaciones constituyen el punto de partida y la base para evaluar la patentabilidad de una invención, existe discrepancia sobre los casos en que procede utilizar la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones. Así, junto con resoluciones que han considerado que las reivindicaciones están dirigidas a un experto en la materia y que éste normalmente no necesita apoyarse en la descripción (por ejemplo, los casos T-2764/19, T-223/05, T-1404/05, T-1127/16 o T-1527/21), otro grupo de resoluciones considera que debe acudirse a la descripción y a los dibujos en todo caso, aunque no haya dudas ni ambigüedades (entre otros, los casos T-953/22, T-111/22, T-1382/20,

Al interpretar las reivindicaciones, siempre debe consultarse la descripción

T-2773/18, T-1648/18, T-1169/16 y T-478/09).

Pues bien, la Alta Cámara de Recursos concluye que siempre se deben consultar la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones al valorar la patentabilidad de una invención y, por ende, el cumplimiento de los requisitos de los artículos 52 a 57 del convenio, y no únicamente cuando el experto en la materia considere que una reivindicación es poco clara o ambigua leída aisladamente. En palabras de la Alta Cámara de Recursos:

The claims are the starting point and the basis for assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC. The description and drawings shall always be consulted to interpret the claims when assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC, and not only if the person skilled in the art finds a claim to be unclear or ambiguous when read in isolation.

2.3. La Alta Cámara de Recursos basa su interpretación en los siguientes argumentos:

a) En primer lugar, se afirma que considerar que la descripción y los dibujos sólo se deben tener en cuenta en los casos de falta de claridad o ambigüedad es contrario al tenor literal y a los principios del artículo 69 del convenio, así como a la práctica de los tribunales nacionales de los Estados del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas

y a la práctica del Tribunal Unificado de Patentes. Y, en este sentido, la Alta Cámara de Recursos considera que, al interpretar las reivindicaciones en el marco del análisis de los requisitos de patentabilidad, no procede adoptar una práctica contraria a la de los tribunales que conocen de litigios una vez concedidas las patentes.

b) Asimismo, la Alta Cámara de Recursos considera que llegar a la conclusión de que una reivindicación es clara e inequívoca no es una fase preliminar de la interpretación de dicha reivindicación, sino que es la conclusión de un proceso interpretativo. Dicho de otra forma, no cabe aplicar el aforismo *in claris non fit interpretatio*.

3. Principales implicaciones de la Decisión G 1/24

La doctrina sentada en la Decisión G 1/24 de la Alta Cámara de Recursos tiene importantes implicaciones:

1) La primera es que, al declarar que también cuando se compruebe el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad hay que examinar las reivindicaciones a la luz de la descripción y de los dibujos, se adopta una solución equiparable con la que se sigue cuando se trata de analizar las reivindicaciones en procesos por infracción de las patentes. Y, de este modo, la doctrina de la Alta Cámara

de Recursos se alinea con la de los tribunales nacionales que conocen de infracciones de validaciones de patentes europeas (*vide*, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Tribunal Supremo federal alemán de 12 de mayo del 2015, caso XZR 43/13 - *Rotorelemente*), así como con la solución seguida por el Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes, en su Resolución de 26 de febrero del 2024, *Nanostring v 10x Genomics*, UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023)

- 2) Ahora bien, el hecho de que haya que atender en todo caso a la descripción y a los dibujos no debe llevar a adoptar una posición permisiva en el procedimiento de concesión frente a las reivindicaciones que no sean suficientemente claras (sobre la base de que dicha falta de claridad se suple en la descripción y con los dibujos). Este proceder no queda amparado por la doctrina de la Alta Cámara de Recursos, como expresamente se declara en la decisión ahora analizada, al destacar la importancia de que la División de Examen efectúe un estudio riguroso para determinar si una reivindicación cumple los requisitos de claridad del artículo 84 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, afirmado categóricamente que la respuesta correcta ante cualquier falta de claridad en una reivindicación es su modificación («The correct response to any unclarity in a claim is amendment»).
- 3) Por otra parte, la doctrina de la Alta Cámara de Recursos puede resultar de utilidad a los titulares de patentes frente a los que se inicie un procedi-

miento de oposición basado en que el objeto de la patente europea excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada (art. 100c del convenio), siempre que, a la luz de la descripción, se pueda argumentar que los términos de la reivindicación deben ser interpretados de modo restrictivo, conforme a lo expuesto en la descripción. Habrá que estar atentos, en todo caso, a cómo las Cámaras de Recurso de la Oficina Europea de Patentes aplican en este punto la Decisión G 1/24.

- 4) Finalmente, aunque en la Decisión G 1/24 no se aborda directamente la cuestión, cabe preguntarse cuál es su impacto en relación con otra cuestión debatida como es la de decidir si, cuando se modifican las reivindicaciones de patente, es necesario o no adaptar también la descripción de la solicitud o de la patente (según el caso) a la nueva redacción de las reivindicaciones.

Tradicionalmente, la Oficina Europea de Patentes ha venido 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 3.2.01, 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 aquéllas y la descripción o los

dibujos podrían hacer que el alcance de las reivindicaciones no quedase claro¹.

El valor de la descripción es el mismo, se analice la patentabilidad o una infracción

Sin embargo, varias resoluciones de cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes han seguido una interpretación distinta, al entender que, si las reivindicaciones modificadas son suficientemente claras, no hay necesidad de adaptar o cambiar la descripción². Pues bien, en mi opinión,

el hecho de que la Alta Cámara de Recursos haya declarado que siempre se deben consultar la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones al valorar la patentabilidad de una invención y, por ende, el cumplimiento de los requisitos de los artículos 52 a 57 del convenio, y no únicamente cuando el experto en la materia considere que una reivindicación es poco clara o ambigua leída aisladamente, es un elemento a favor de la necesidad de modificar la descripción cuando se cambia la redacción de las reivindicaciones. Porque, si hay que interpretar las reivindicaciones a la luz de la descripción, deben evitarse situaciones de falta de uniformidad entre las unas y la otra.

¹ Y, en sentido similar, se expresan, entre otras, 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.

² Vide la Resolución de la Cámara de Recursos 3.3.04, T-1989/18, de 16 de diciembre del 2021, o la Resolución de la Cámara de Recursos 3.3.01, T-1444/20, de 28 de abril del 2022.