

ANÁLISIS



Farma y Salud

La interpretación de las reivindicaciones y la prohibición de adición de materia al modificar una patente: las cuestiones planteadas por la Decisión T 873/24

Se analiza el contexto y el significado de la decisión interlocutoria T 873/24, que pone de manifiesto la existencia de criterios divergentes al aplicar la doctrina de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en relación con el artículo 123.2 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas y que plantea a la Alta Cámara de Recursos cuestiones fundamentales sobre el papel de la descripción en la interpretación de las reivindicaciones modificadas.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil

de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

1. Preliminar

En una decisión del año pasado, la Decisión de 18 de junio del 2025 (caso G 1/24), la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes puso fin a la divergencia interpretativa de las cámaras de recurso y concluyó que, al valorar la patentabilidad de una invención y, por ende, el cumplimiento de los requisitos de los artículos 52 a 57 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE), 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 aisladamente¹.

Dicha decisión de la Alta Cámara de Recursos en el caso G 1/24 se refiere a la interpretación de las reivindicaciones a la hora de juzgar los requisitos de patentabilidad, lo que ha generado dudas sobre la aplicación de la misma doctrina en otros casos en que hay que interpretar las reivindicaciones de una patente y, muy en particular, cuando se modifican las reivindicaciones y se trata de juzgar si se respeta la prohibición establecida en el artículo 123.2 del citado convenio de añadir materia. Recuérdese, en efecto, que, según dicho artículo, «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».

Pues bien, las cámaras de recurso, especialmente tras la decisión G 1/24, no siguen una línea uniforme sobre el papel de la descripción en la interpretación de las reivindicaciones para evaluar el cumplimiento del artículo 123.2 del convenio. Y esto ha provocado que la Cámara de Recurso 3.3.05 haya dictado una decisión interlocutoria (la Decisión T0873/24) solicitando el pronunciamiento al respecto de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP).

2. Las distintas líneas interpretativas existentes

La falta de uniformidad de criterio por parte de las cámaras de recurso se constata si se tiene en cuenta que se han venido siguiendo tres interpretaciones diferentes, que son identificadas y descritas en la decisión interlocutoria ahora analizada:

- a) Una primera lectura es la que sostiene que debe estarse a la interpretación literal de las reivindicaciones, de modo que sólo cabe consultar la descripción para identificar el campo técnico de la invención y, en consecuencia, al experto en la materia, a partir de cuyos conocimientos generales comunes debe interpretarse la reivindicación. Las decisiones T 618/23 y T 2047/23 son un ejemplo de este primer grupo de pronunciamientos.
- b) En cambio, en un amplio grupo de otras decisiones se consulta la descripción

¹ Véase al respecto en este [enlace](#): GARCÍA VIDAL, ÁNGEL, «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», *Análisis GA_P*, julio 2025.

de la patente más allá de la mera identificación del campo técnico con el fin de excluir las interpretaciones de una reivindicación que sean incompatibles con el contexto técnico proporcionado por la propia patente. Sin embargo, no se admite ni la ampliación ni la limitación de las reivindicaciones basada en la descripción de la patente. Es decir, no cabe incorporar a una reivindicación, ya sea para restringir o para ampliar su alcance, una característica que sólo esté divulgada en la descripción o en los dibujos. Es el caso, entre otras, de las decisiones T 873/23, T 981/23, T 1071/23 o T 2001/23.

¿Debe prevalecer el texto de la reivindicación o la patente en su conjunto?

- c) Finalmente, en un tercer grupo de decisiones las cámaras de recurso admiten que la consulta de la descripción puede influir en la interpretación amplia o restrictiva de la reivindicación. En estos casos, al valorar la modificación de las reivindicaciones, de lo que se trata es de valorar si una limitación (o una ampliación) incorporada a la reivindicación puede derivarse realmente de la memoria de la patente en su conjunto.

Este enfoque holístico se basa en la Decisión G1/24 de la Alta Cámara de Recursos. Como destaca la decisión

T 439/22, de 11 de diciembre del 2025, la interpretación de las reivindicaciones es el resultado de un proceso unitario que integra tanto la lectura de las reivindicaciones como la consulta de la descripción y de los dibujos. Y en la Decisión T 847/24 se afirma que «es evidente que, si la descripción y los dibujos deben consultarse siempre para interpretar las reivindicaciones, dicha consulta puede influir en el resultado de esa interpretación».

Como destaca la decisión interlocutoria ahora comentada, mientras que el segundo enfoque sostiene que la descripción no puede añadir limitaciones ni característi-

cas a la reivindicación, el tercer enfoque considera que la reivindicación sólo puede interpretarse correctamente a la luz de toda la patente, de modo que la descripción puede llevar tanto a restringir como a ampliar el significado aparente de los tér-

minos reivindicados, siempre que esa interpretación se derive de manera convincente de la patente en su conjunto.

En consecuencia, se le pregunta a la Alta Cámara de Recursos si, al analizar la prohibición de adición de materia, es necesario comprobar todas las posibles interpretaciones técnicamente razonables de un término de la reivindicación, considerando sólo el texto de la reivindicación. Y, si ello no es suficiente, si basta con comprobar las interpretaciones que resultan de interpretar la reivindicación junto con la descripción y dibujos, siempre que dichas interpretaciones puedan deducirse de

forma directa e inequívoca de la solicitud original.

Asimismo, se aprovecha para solicitar aclaración del proceso general de interpretación de las reivindicaciones preguntando si una característica que sólo aparece en la descripción puede emplearse para interpretar una reivindicación concedida, y si el hecho de que las reivindicaciones sean el punto de partida para evaluar la patentabilidad significa que sólo deben descartarse las interpretaciones que, aunque parezcan derivarse de la patente en su conjunto, sean claramente incompatibles con el significado técnico habitual de los términos utilizados en las reivindicaciones.

3. Las implicaciones prácticas en el caso concreto

Seguir una u otra interpretación tiene consecuencias prácticas, como se puede comprobar en el propio asunto en el seno del cual se ha presentado la intervención de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes.

En este caso, la controversia gira sobre una reivindicación modificada según la cual «la relación (ratio) entre titanio y nitrógeno es superior a 3,42». En la solicitud original de patente, así como en las solicitudes divisionales anteriores de las que aquélla deriva, dicha relación se describía expresamente como una relación en porcentaje en peso. Pero esa referencia al porcentaje en peso se suprimió durante

la tramitación de la patente, de modo que la reivindicación hace alusión a una relación entre titanio y nitrógeno, sin indicar la unidad de medida.

La cuestión, pues, pasa por determinar si la modificación de la patente implica una adición de materia porque la reivindicación concedida no sólo abarcaría una relación en peso, sino también otras posibilidades técnicamente razonables, pero que no estaban divulgadas en la solicitud inicial, como una relación molar (esto es, cuántas partículas de una sustancia hay comparadas con las de otra, sin importar cuánto pesen). Ésa es la tesis de la oponente a la concesión de la patente, mientras que su titular alega que la descripción de la patente confirmaría que la relación a la que se alude en la reivindicación es una relación en porcentaje en peso.

Pues bien, las dos primeras líneas interpretativas a las que se ha hecho referencia llevarían a concluir que existe adición de materia y, por lo tanto, a la estimación de la oposición a la concesión de la patente. Porque, conforme a la primera interpretación debe estarse a la interpretación literal de la reivindicación y, de acuerdo con la segunda, la descripción no puede usarse para limitar dicha reivindicación. En cambio, la tercera interpretación permitiría concluir que la reivindicación sigue refiriéndose a una relación en peso y, por tanto, que no hay infracción del artículo 123.2 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas.