

ANÁLISIS



Farma y Salud

La adaptación de la descripción
a las reivindicaciones modificadas
de una patente europea:
la Decisión G 1/25 de la Alta Cámara de Recursos
pone fin al debate

La Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes resuelve la controversia existente sobre si la modificación de las reivindicaciones exige siempre adaptar la descripción de la patente. La resolución rechaza una exigencia de concordancia meramente formal y limita dicha obligación a los casos en que la inconsistencia infrinja alguna disposición del Convenio sobre la Patente Europea.

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 las reivindicaciones de una patente europea y el debate sobre la necesidad de adaptar la descripción para ajustarla a la nueva versión de las reivindicaciones

El Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE) prevé expresamente la posibilidad de modificar las reivindicaciones de una solicitud de patente europea o de una patente ya concedida, y lo permite tanto en los procedimientos administrativos de oposición, de recurso y de limitación como en sede judicial.

Los cambios introducidos en la redacción de las reivindicaciones pueden ser de distinto tipo (eliminación o inclusión de palabras en una reivindicación, supresión de una o más reivindicaciones, refundición de varias reivindicaciones en una sola), pero siempre habrán de respetarse una serie de requisitos generales, los cuales se aplican sea cual sea el procedimiento en cuyo seno se solicita la modificación de la patente: el objeto de la reivindicación modificada no puede exceder del contenido de la solicitud tal como se haya presentado y tampoco cabe ampliar la protección que confiere la patente (art. 123 CPE).

Por otra parte, las reivindicaciones modificadas también han de cumplir las exigencias establecidas con carácter general para toda reivindicación de que sean claras y concisas, así como la de que se funden en la descripción (art. 84 CPE). Y

en relación con esta exigencia, en los últimos años se ha asistido a un debate entre las distintas cámaras de recurso de la Oficina Europea de Patentes en torno a la cuestión de si las modificaciones de las reivindicaciones exigen además introducir cambios en la descripción de la invención para adaptarla al nuevo texto modificado de las reivindicaciones.

Así, según una primera interpretación¹, se ha considerado 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. En consecuencia, se ha entendido 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.

No obstante, frente a esta lectura, otro grupo de decisiones de cámaras de recursos² han considerado que el Convenio sobre

¹ Una primera interpretación sostenida tradicionalmente, entre otras, en las decisiones T-0977/94, de 18 de diciembre de 1997; T-0300/04, de 21 de abril del 2005; T-1808/06, de 14 de febrero del 2008; T-2766/17, de 17 de marzo del 2022, y T-2293/18, de 31 de marzo del 2022.

² Interpretaciones diferentes son las de las decisiones T-1989/18, de 16 de diciembre del 2021, y T-1444/20, de 28 de abril del 2022.

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. Según esta tesis, si las reivindicaciones modificadas son suficientemente claras, no hay necesidad de adaptar o cambiar la descripción, aunque en ella se aluda a elementos que no se reivindican. Se afirma incluso que, si una reivindicación es clara, sería indiferente que no lo fuera la descripción.

La adaptación de la descripción no es una exigencia automática

Esta divergencia interpretativa ha ocasionado la intervención de la Alta Cámara de Recursos, como órgano encargado de unificar la doctrina de la Oficina Europea de Patentes, que ha resuelto la cuestión en su Decisión de 3 de septiembre del 2026, G 1/25 (ECLI:EP:BA:2026:G000125.20260903).

2. La interpretación de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes

2.1. La no exigencia de una concordancia formal absoluta entre la descripción y las reivindicaciones de la patente

La Alta Cámara de Recursos no sigue categórica o absolutamente ninguna de las interpretaciones referidas, sino que adopta una posición matizada, según la cual sólo será necesario adaptar la descripción de la invención

(incluidos los eventuales dibujos) cuando, como consecuencia de la modificación de las reivindicaciones, se haya introducido una inconsistencia entre dichas reivindicaciones y la descripción o los dibujos, y esa inconsistencia determine el incumplimiento de alguna disposición del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas. Por el contrario, una inconsistencia que no produzca ese efecto jurídico no exige la adaptación de la descripción ni tampoco de los dibujos. En consecuencia,

el convenio no obliga a que exista una coincidencia total o formal entre las reivindicaciones y la descripción, de modo que sólo procede la modificación de la descripción cuando se cumplan dos condiciones: a) que exista

una inconsistencia, y b) que ésta ocasiona el incumplimiento de algún precepto del convenio.

a) La delimitación del concepto de inconsistencia:

Según la Alta Cámara de Recursos, existe inconsistencia entre las reivindicaciones y la descripción cuando una o más declaraciones en la descripción (incluidos los dibujos) sugieran una comprensión de una reivindicación que sea incompatible con el significado aparente de la reivindicación y, además, dicha incompatibilidad no pueda resolverse fácilmente aplicando los principios interpretativos de las reivindicaciones, de modo que el experto en la materia que lea la reivindicación a la luz de la

descripción tenga dudas sobre el significado de la reivindicación.

Por lo tanto —concluye la Alta Cámara de Recursos— no existe inconsistencia simplemente porque la descripción contenga una enseñanza técnica, ejemplos o realizaciones que no caigan dentro de la materia reivindicada. Pero sí habrá incompatibilidad o inconsistencia cuando no esté claro si una enseñanza técnica o determinados ejemplos o realizaciones caen o no dentro de la materia reivindicada.

b) **Supuestos en que la inconsistencia determina el incumplimiento de una disposición del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas:**

Las disposiciones del convenio que pueden verse afectadas por una inconsistencia entre las reivindicaciones modificadas y la descripción y que, por lo tanto, obliguen a una modificación de esta última son principalmente, según la Alta Cámara de Recursos, las referentes a la claridad de las reivindicaciones (art. 84 CPE) y a los requisitos de patentabilidad (arts. 52 a 57 CPE):

- 1) Con relación al primer precepto, según el cual las reivindicaciones «deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción», la Alta Cámara de Recursos insiste en que el artículo 84 del Convenio sobre la Patente Europea

no exige una concordancia puramente formal entre la descripción, incluidos los dibujos, y el texto de las reivindicaciones. Y tampoco impone una obligación general de eliminar de la descripción y de los dibujos toda materia que no figure reflejada en las reivindicaciones, por lo que puede haber inconsistencias que no afecten al cumplimiento del precepto. Ahora bien, sí se infringe dicho artículo 84 cuando no resulte claro si determinada información, ejemplos, materia técnica o realizaciones quedan o no comprendidos dentro del ámbito de la reivindicación, porque en tal caso no puede afirmarse que la reivindicación esté adecuadamente fundada en la descripción.

- 2) En otras ocasiones, la modificación de la descripción vendrá impuesta porque una o varias afirmaciones contenidas en la descripción sugieran una interpretación de la reivindicación incompatible con el significado aparente de ésta y dicha incompatibilidad sea relevante para apreciar el cumplimiento de cualquiera de los requisitos de patentabilidad previstos en dichos artículos 52 a 57 del convenio. Ello es debido a que puede que, si se mantiene la redacción original de la descripción, no se cumpla un determinado requisito de

patentabilidad. Tal ocurriría, por ejemplo y como indica la propia Alta Cámara de Recursos, si una reivindicación ha sido modificada para satisfacer el requisito de actividad inventiva, pero la descripción o los dibujos siguen conteniendo una enseñanza técnica que refleja la versión anterior de la reivindicación y que entra en conflicto con la apreciación de actividad inventiva alcanzada tras la modificación.

A este respecto, es fundamental tener en cuenta que, en su otra reciente decisión (en el caso G1/24), la Alta Cámara de Recursos ha concluido que, al valorar la patentabilidad de una invención y, por ende, el cumplimiento de los requisitos de los artículos 52 a 57 del convenio, siempre se deben consultar la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones, y no únicamente cuando el experto en la materia considere que una reivindicación es poco clara o ambigua leída aisladamente³. De ahí la necesidad de evitar inconsistencias entre la descripción y las reivindicaciones modificadas. Porque la inconsistencia influye de ma-

nera sustancial en esa labor interpretativa y la reivindicación puede dejar de cumplir los requisitos de patentabilidad correspondientes.

- 3) Finalmente, la Alta Cámara de Recursos también considera que, aunque es menos probable, una inconsistencia entre la descripción y las reivindicaciones modificadas puede llegar a generar problemas en relación con los requisitos de la suficiencia de la descripción (art. 83 del convenio), de solicitudes divisorias (art. 76.1) o de ampliación de la protección o exceso de la solicitud con respecto al contenido de la solicitud tal como se haya presentado (art. 123).

2.2. Cuestiones procedimentales sobre la modificación de la descripción

La Alta Cámara de Recursos también se ocupa de dos importantes cuestiones procedimentales:

- En primer lugar, declara que esta interpretación debe aplicarse tanto a las patentes concedidas en procedimientos de oposición o recurso de oposición como a las solicitudes de patente durante el examen o el recurso de examen.

³ Véase en este [enlace](#), con más detenimiento: 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 dibujos», *Análisis GA_P* (Farma y Salud), julio del 2025.

- Además, declara que no puede establecerse una separación entre, por un lado, la modificación de las reivindicaciones y, por otro, la adaptación de la descripción o de los dibujos para ajustarlos a dichas reivindicaciones modificadas, y eliminar las inconsistencias generadas por la modificación. Ambas actuaciones forman parte de un mismo acto procesal, aunque entre una y otra pueda transcurrir cierto tiempo.

Sobre esa premisa se considera que adaptar la descripción mientras el recurso sigue pendiente constituye, por regla general, la solución más eficiente para lograr una resolución rápida y definitiva del litigio. Esta opción resulta preferible a la devolución del asunto a la instancia administrativa para que proceda a la adaptación de la descripción, ya que tal devolución podría prolongar innecesariamente el procedimiento e incluso dar lugar a un nuevo recurso. En concreto, se juzga adecuada la práctica seguida en los procedimientos de recurso, según la cual la des-

cripción y los dibujos quedan definitivamente fijados en el curso de la vista oral ante la Cámara de Recurso.

3. Conclusión

La decisión ahora examinada tiene una importancia evidente porque pone fin a una divergencia interpretativa en el seno de la propia Oficina Europea de Patentes que generaba soluciones diferentes ante casos similares. Y, al hacerlo, se sigue una posición intermedia, no exigiendo en todo caso y de manera automática la adaptación de la descripción a las reivindicaciones modificadas, sino únicamente cuando la inconsistencia creada por una modificación de las reivindicaciones provoca el incumplimiento de alguna disposición del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas.

Desde un punto de vista práctico, las oposiciones a las patentes ya no podrán fundarse exclusivamente en la falta de concordancia. Habrá, por el contrario, que explicar las razones por las que procede la adaptación demostrando que dicha inconsistencia afecta a la claridad, a los requisitos de patentabilidad, a la suficiencia de la descripción o a cualquier otra disposición del convenio.