

# ADICIÓN DE MATERIA: CRITERIOS APLICADOS POR LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES

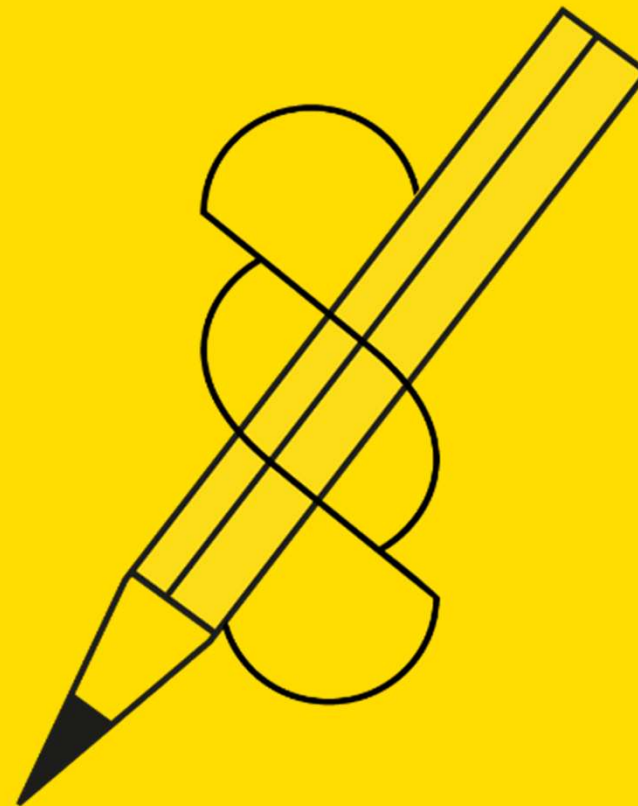
**Mathieu de Rooij**

Agente de Patentes Europeas

Agente de la Propiedad Industrial

Representante ante el Tribunal Unificado de Patentes

Socio de Bardehle Pagenberg S.L.



**b**

**BARDEHLE  
PAGENBERG**

Impact.  
Passion.  
IP.

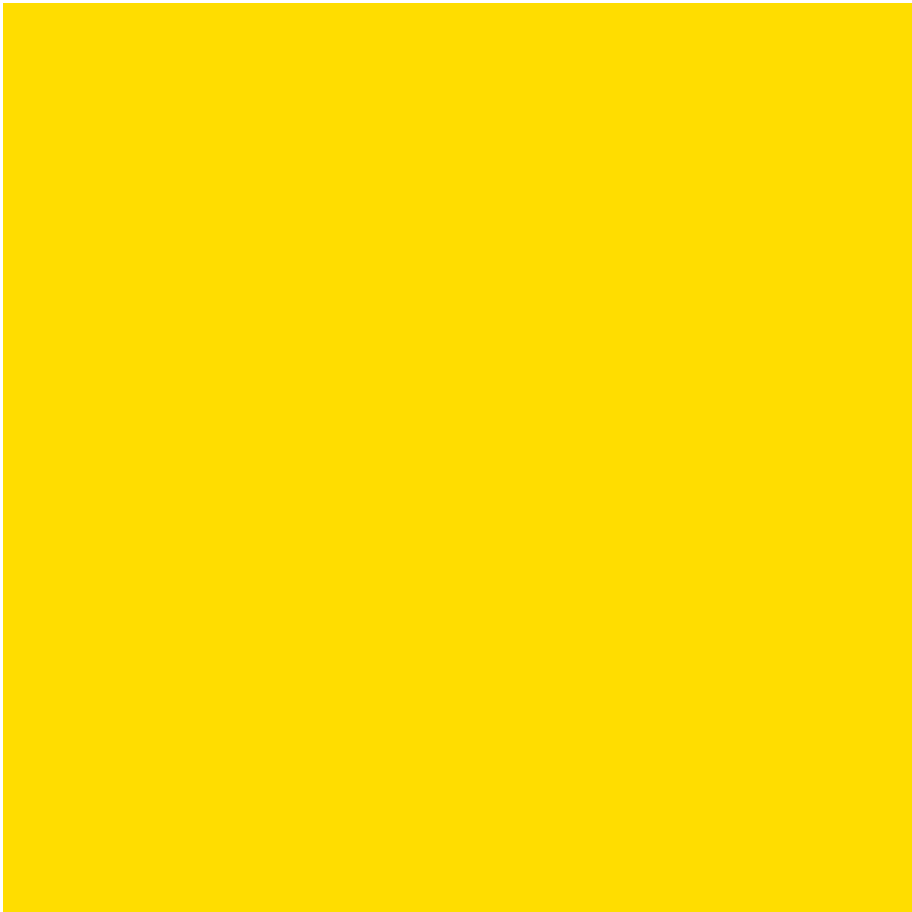
## AGENDA



- I. Marco Legal**
- II. Criterios y jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes**
- III. Criterios y jurisprudencia de Audiencia Provincial**
- IV. Ejemplos concretos**
- V. Case Law “Reciente” de la Oficina Europea de Patentes**
- VI. Conclusiones**

ADICIÓN DE MATERIA

# I. Marco Legal



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

Slide 3

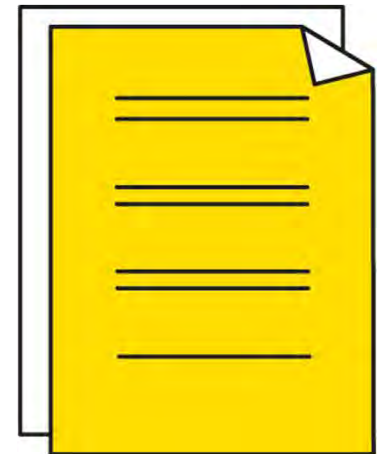
# Ley de Patentes 24/2015

Ḃ

Se declarará la nulidad de la patente:

- Art. 102.1.c)

Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada.



## Ley de Patentes 11/1986

Artículo 41(3)

“La modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una **ampliación del contenido** de la solicitud”.

VS.

## Ley de Patentes 24/2015

Artículo 48(5)

“La solicitud de la patente o la patente no podrán modificarse de manera que su **objeto exceda** del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente.”

## Convenio sobre patentes europeas

### Article 123<sup>143, 144</sup> Amendments

- Art. 123 (2) CPE:

The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

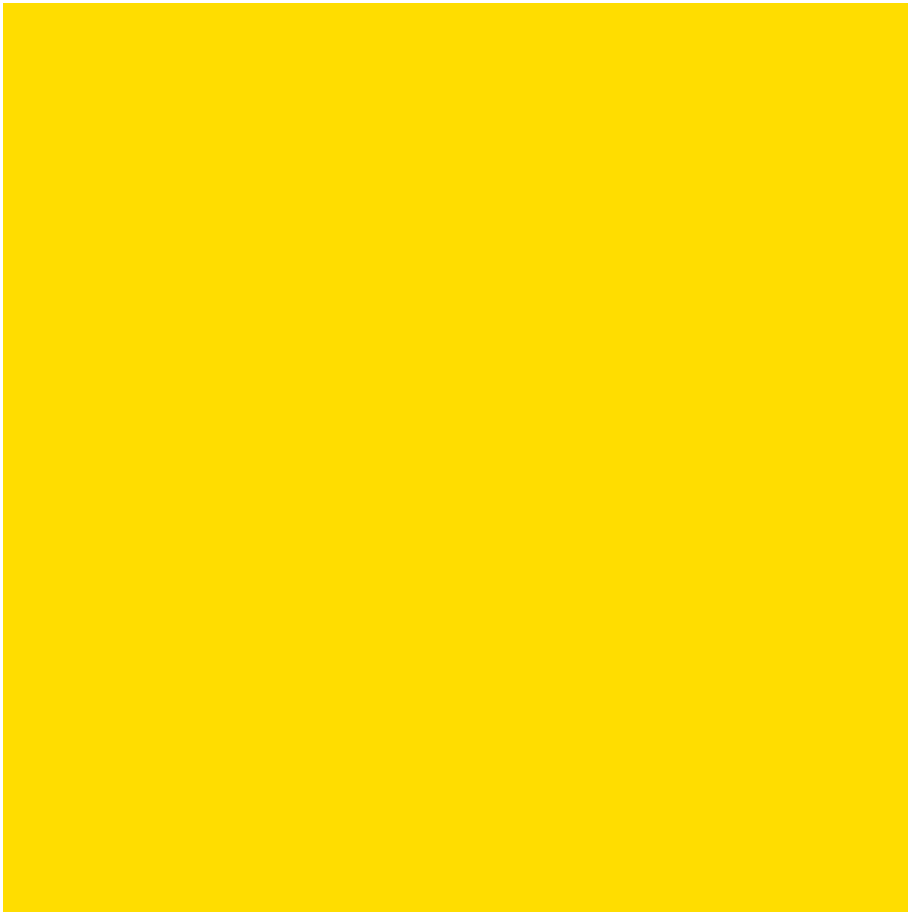
### Article 138<sup>167</sup> Revocation of European patents

... a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that: the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;



ADICIÓN DE MATERIA

## II. CRITERIOS Y JURISPRUDENCIA DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

Slide 6

## GOLD STANDARD



DECISIONES DE LA CÁMARA DE RECURSOS (EBoA): G3/89; G11/91; G2/10

- **Se deduce directamente y sin ambigüedad**  
Reivindicaciones, descripción y dibujos
- **Generalización intermedia**  
Relación funcional o estructural
- **Contenido implícito**  
Clara consecuencia de lo explícito
- **Supresión de características esenciales**  
No se pueden suprimir
- **Principio de las dos listas**  
Base explícita / pointer para la selección



Sin información  
técnica nueva

## GOLD STANDARD



### Se deduce directamente y sin ambigüedad

Se ha producido una modificación no autorizada de la solicitud de la patente europea cuando el experto en la materia se encuentra con una información que no deriva o no se deduce directamente y sin ambigüedad ("directly and unambiguously") de la que previamente se contenía en la solicitud, incluso de forma implícita (T 860/00, T 1206/01, T1293/03 y T 97/05).

### Contenido implícito

Las Cámaras de Recursos han considerado contenido implícito una realización que constituye el complemento lógico de otra explicitada en los ejemplos de la solicitud (T 1107/06 -03.12.2008) o una característica técnica que deba sobrentenderse a la vista de otras dos expresamente descritas (T917/94 -28.10.1996)



## GOLD STANDARD



### Principio de las dos listas

La enmienda requiere múltiples supresiones de alternativas expuestas en varias listas.

La supresión de listas múltiples se considera permisible siempre que la reducción del grupo genérico no dé lugar a "una combinación particular de significados específicos de los residuos respectivos que no se revelaron originalmente o, en otras palabras, no generaron otra invención" (T615/95).

T 727/00, la combinación –de un elemento de cada una de dos listas de características significaba que, si bien la solicitud podría comprender conceptualmente el objeto reivindicado, no lo reveló en esa forma individual.

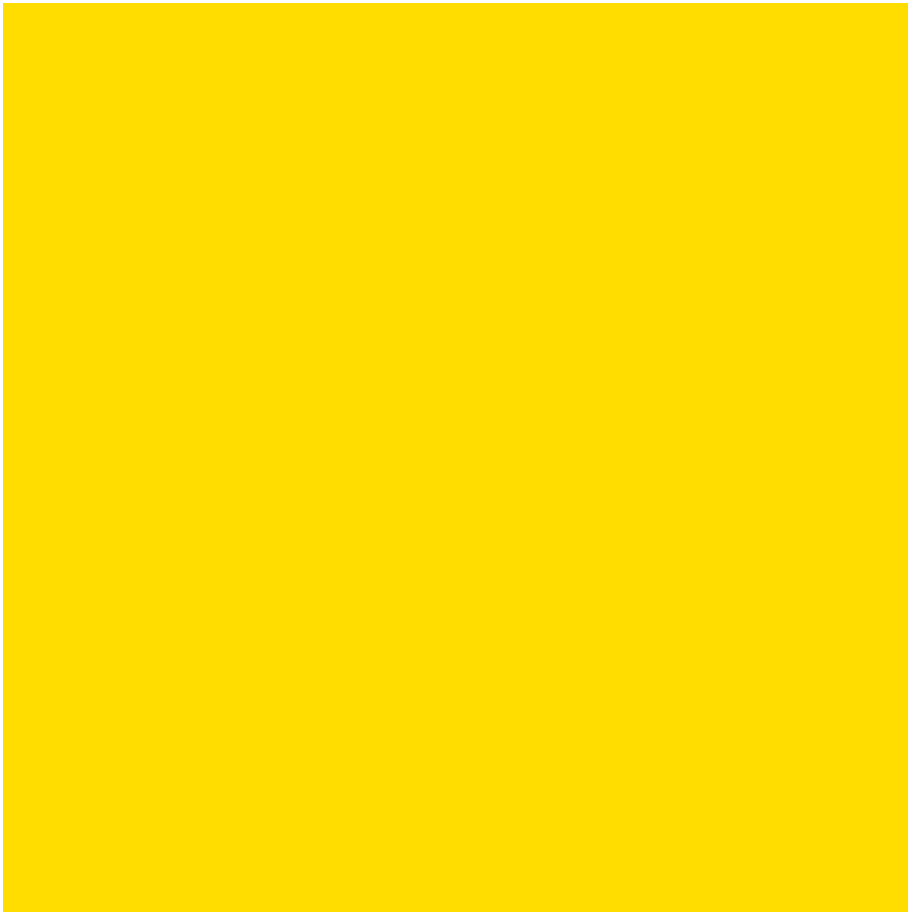
### Generalización intermedia

Se justifica en ausencia de una relación funcional o estructural claramente reconocible entre las características de la combinación específica (T 1561/14, T 2003/14, T 879/18) o si la característica extraída no está inextricablemente vinculada con esas características (T 714/00, T 2154/11, T 2287/11, T 775/17).

ADICIÓN DE MATERIA

# III. CRITERIOS Y JURISPRUDENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

b



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

Slide 10

# Audiencia Provincial de Madrid 144/2013

## DSS v Banco Central Europeo



- **carácter novedoso que ante los tribunales españoles presenta la cuestión justifica que nos detengamos en identificar los parámetros o estándares que con carácter general podrían ser utilizados en el análisis de la misma.**
- **asumimos como punto de partida las siguientes directrices, basadas en las pautas establecidas por las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de Recursos de la OEP al interpretar el artículo 123.2**
  - ... información divulgada por la solicitud en su conjunto...
  - ... una información que (no) se deduce directamente y sin ambigüedad ...
  - ... diferencia entre lo que está implícito y lo que resulta obvio ...
  - ... la modificación introducida en la solicitud deriva directamente y sin ambigüedad de la misma cuando no hay la mínima duda de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificación se encuentra descrito ... en la información divulgada en la solicitud tal como fue presentada
- **Mismos criterios que la Oficina Europea de Patentes**

# Audiencia Provincial de Madrid 144/2013

## DSS v Banco Central Europeo



- **No podemos sino coincidir, por obvio, con lo manifestado por DDS en el sentido de que las resoluciones extranjeras que deciden sobre la misma cuestión no tienen valor vinculante, sin perjuicio del valor ilustrativo que pueda reconocérseles, pero siempre bajo el prisma de los elementos de juicio existentes en el proceso**
- **DDS realiza igualmente la significación que, a efectos de resolución de la controversia, ha de atribuirse a la concesión de la patente por parte de la OEP.**
- **Ello nada tiene que ver, empero, con la posibilidad de que la apreciación por parte de las Cámaras de Recursos de que concurren los requisitos previstos en el Convenio para la concesión de una patente europea sea revisada por las autoridades judiciales de los Estados contratantes, con efectos para ese Estado contratante, posibilidad expresamente prevista en el artículo 138 del Tratado.**

## Audiencia Provincial de Barcelona 593/2019

ECLI:ES:APB:2019:2939



- De las distintas decisiones adoptadas por las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, podemos extraer los siguientes criterios generales para determinar si una determinada modificación debe considerarse materia añadida en el sentido del artículo 123.2 del CPE :
- La adición de materia es una cuestión de hecho, que debe valorarse en atención a **las circunstancias particulares** de cada caso individual.
- Para valorar ... ha de atenderse al contenido de **la solicitud original** tal como fue presentada, solicitud que comprende la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, utilizando el **conocimiento general común**.
- Una modificación es admisible, ..., si el objeto resultante de tal modificación se deriva de manera **directa y no ambigua** de la solicitud original.
- Ha de entenderse que la modificación introducida en la solicitud deriva directamente y sin ambigüedad de la misma cuando no hay **la mínima duda** de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificación ...

## Audiencia Provincial de Barcelona 2752/2020

ECLI:ES:APB:2020:12688



- Las directrices para el examen de la Oficina Europea de Patentes indican que para interpretar el alcance de las modificaciones del artículo 123 del Convenio:
- "La idea subyacente del Art. 123(2) es que **no se permite que un solicitante mejore su posición** añadiendo materia objeto no desvelada en la solicitud presentada, lo que le concedería una ventaja injustificada y podría ser perjudicial para la seguridad jurídica de terceros que se basen en el contenido de la solicitud original (véase G 1/93).
- Debería considerarse que una modificación introduce materia objeto que se extiende más allá del contenido de la solicitud presentada ... si todo el cambio en el contenido de la solicitud (ya sea **mediante adición, alteración o escisión**) se traduce en que se entregue información al experto que no pueda derivarse de forma directa e inequívoca ...
- ... No obstante, el lenguaje del Art. 123(2) **no requiere soporte literal** (véase T 667/08 ).

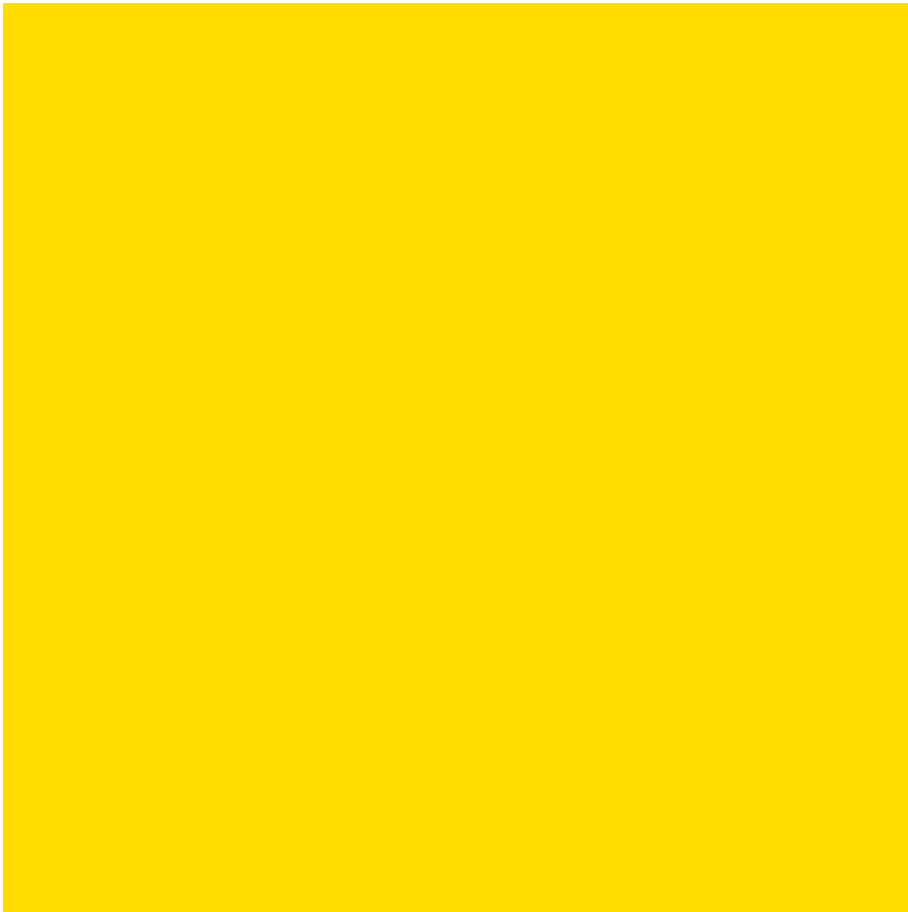


- Al evaluar la conformidad de las reivindicaciones modificadas con los requisitos del Art. 123(2), la atención debe centrarse en lo que realmente se divulga al experto en la materia en los documentos tal y como fueron presentados, como si estos estuvieran dirigidos a una audiencia técnica. En particular, el examinador debe evitar centrarse de manera desproporcionada en la estructura de las reivindicaciones tal y como fueron presentadas....
- El hecho de que la combinación resultante pueda considerarse:  
"no contradictoria" con la descripción (T 495/06) o bien  
"razonablemente plausible" (T 824/06) o bien  
"obvio" a la vista de la solicitud (T 329/99) **no es suficiente**  
para que una modificación pueda considerarse admisible conforme al artículo 123(2), ya que se exige que su divulgación sea directa y sin ambigüedad".

ADICIÓN DE MATERIA

## IV. EJEMPLOS CONCRETOS

Ḅ



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

Slide 16



#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

## Audiencia Provincial de Madrid

**ECLI:ES:APM:2019:9686**



- **ES 2 430 202 T3**

- **Reivindicación 1:** Un método para aplicar un sellador de fugas de recubrimiento de barrera a tuberías para arreglar las aberturas y grietas en las tuberías, que comprende las etapas de: **generar** y suministrar aire comprimido hasta aproximadamente 0.755 m<sup>3</sup>/s y hasta aproximadamente 1379 kPa en un extremo del sistema de tuberías del edificio, ...;

generar un aire de aspiración por vacío de aire de hasta aproximadamente 0, 519 m<sup>3</sup>/s (1100 CFM) , en un segundo extremo del sistema de tuberías del edificio, **en donde la generación de aire comprimido y la generación de vacío funcionan simultáneamente** entre sí, mientras las paredes interiores del sistema de tuberías del edificio se limpian y se secan con una **ejecución de una sola pasada**;

mezclar un material epoxi ...;

aplicar el sellador de fugas de recubrimiento de barrera ..., **en donde la generación del aire comprimido y la generación de vacío funcionan simultáneamente entre sí**, ...;

proteger las paredes interiores de las tuberías ...; y

restaurar las tuberías del sistema de tuberías existente ... **caracterizado por que** el material epoxi tiene un intervalo de viscosidad de ...

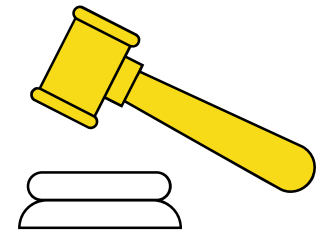
#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

## Audiencia Provincial de Madrid

**ECLI:ES:APM:2019:9686**

**b**

- Primera instancia: ES:JMM:2017:3161
- ...habrá de considerar **la parte caracterizante** de la primera reivindicación ...
- Del contenido de la invención se desprende que ninguno de los extremos a los que se refiere el perito de la parte actora se encuentran en dicha parte caracterizante, con lo que, ... debemos estimar este motivo de impugnación
- Audiencia Provincial:
- Referencia a ES:APM:2013:10205.
- Debemos concluir, ..., que el hecho de que las modificaciones denunciadas no afectasen a la parte caracterizante **no constituye motivo** para rechazar alegatos de nulidad basados en la introducción de aquellas.



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

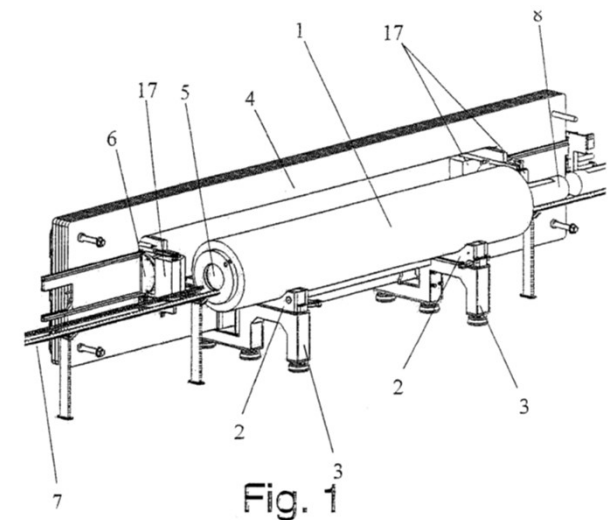
Slide 18

#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

## Audiencia Provincial y Juzgado Mercantil de Burgos ECLI:ES:APBU:2018:137

Ḃ

- **ES 2 170 011 B1**
- **Reivindicación 1:** Máquina para tratamiento de productos para alta presión, como por ejemplo productos alimentarios,
- que se someten a un proceso de higienización, mediante aplicación a los mismos de presiones del orden de 4.000 bar o superiores,
- en el seno de una cámara de presurización (11) que adopta una disposición horizontal e incorpora en sus extremos respectivas bocas, una de llenado y otra de vaciado para el producto a tratar,
- asistidas por respectivas tapas o tapones (6) que hacen practicable dicha cámara y que permiten el cierre de la misma,
- tapas asociadas a un yugo fijo,
- **caracterizada porque** la cámara de presurización (1) es desplazable transversalmente con respecto al yugo (4) sobre un bastidor inferior (3), en orden a que en situación de apertura dicha cámara (1) ésta quede intercalada en la línea de transporte (7) para los productos (8) a tratar,
- a un nivel adecuado con respecto al suelo.



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

Slide 19

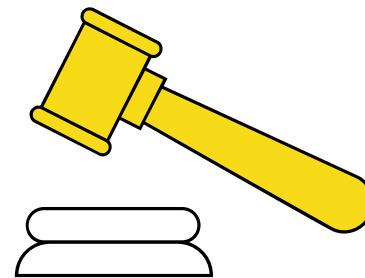
#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

## Juzgado Mercantil de Burgos

**ECLI:ES:JMBU:2017:1131**



- **Primera instancia: ES:JMBU:2017:1131**
- La prueba de la novedad aplicable para determinar si una modificación es lícita o ilícita: ver si la invención modificada presenta o no novedad a la invención original
- La reivindicación 1 modificada carece de novedad frente a la solicitud de patente ES 2 170 011... por una parte no permite **no** constituye una característica técnica **que permite diferenciar la reivindicación modificada frente a la solicitud ES '011**, y por otra, dicha expresión está **claramente implícita** en la solicitud de patente ES '011.



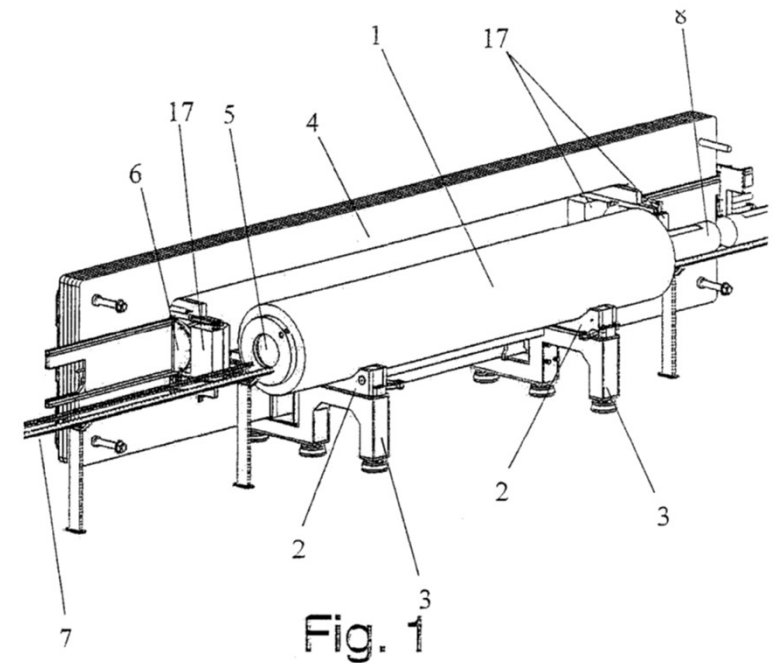
#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

## Juzgado Mercantil de Burgos

### ECLI:ES:JMBU:2017:1131

Ḃ

- Característica “cuñas móviles” suprimida (estaba en la reivindicación 1 original)
- “*acoplado al yugo (4) un conjunto de cuñas móviles (17) para interponer entre los tapones (6) y el yugo (4) durante la presurización, permitiendo así transmitir al yugo (4) los esfuerzos que tienen a abrir los tapones (6) durante la presurización*”
- Sólo aparece como realización preferida. Además las cuñas no son en sí esenciales, ya que no están relacionadas con el problema a resolver
- No constituye ni una ampliación del contenido de la solicitud, ni hace que la reivindicación 1 exceda del contenido de la original



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

Slide 21

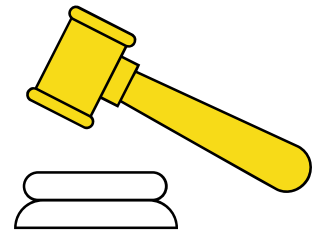
#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

## Audiencia Provincial de Burgos

ECLI:ES:APBU:2018:137

b

- **Audiencia Provincial**
- La clave está en determinar si mediante la modificación de la solicitud se ha ampliado el objeto de protección de la patente tal y como fue presentada, ...
- La parte apelante ya no mantiene en el recurso que se haya producido una ampliación de la protección con la adición de la frase “a un nivel adecuado respecto del suelo”.
- En la segunda acción oficial (EPO) se dice “*la supresión de la característica relativa al sistema de cuñas no tiene fundamento en la solicitud ... y conduce a una generalización no permitida de la reivindicación primera*”. Sin embargo, a continuación el mismo examinador reconoce que “*tener un sistema de cuñas no constituye ninguna novedad (an inventive step)*”
- **A nuestro juicio si las cuñas no aportaban ninguna novedad a la patente, ..., con mayor motivo pueden eliminarse de la solicitud.**



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

Slide 22

#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

## Juzgado de lo Mercantil, Barcelona

**ECLI:ES:JMB:2019:805**

- **ES 2 577 209 T3 (EP 2 420 354)**

- **Reivindicación 1:** Herramienta de acoplamiento para su uso con una cabeza de tornillo (1),

dicha herramienta comprende un vástago (5) que presenta en un extremo una superficie troncocónica (9),

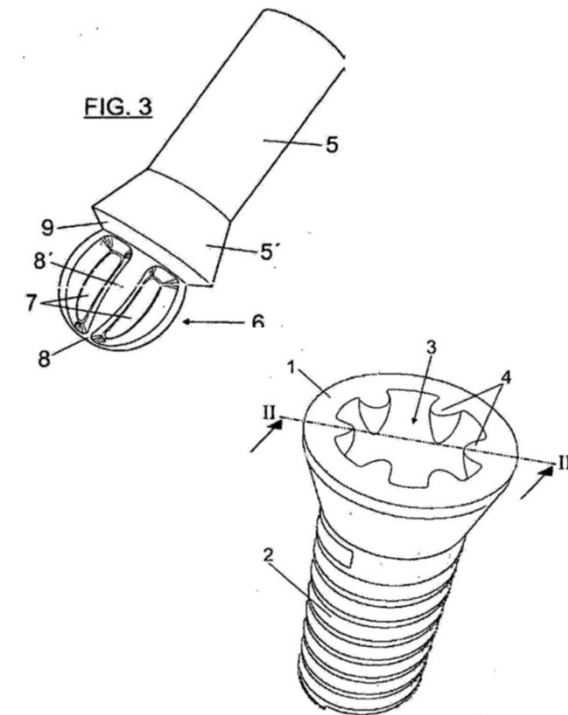
una protuberancia (6) que presenta en un extremo una porción base situada adyacente a dicha superficie (9) y en el otro extremo un polo (8),

dicha protuberancia (6) presenta una forma sustancialmente esférica y dispone además de acanaladuras meridionales (7) de sección transversal curvo-cóncava, separadas entre sí por husos esféricos (8') de superficie externa curvoconvexa coincidente con la superficie de la protuberancia, ...

- **Reivindicación 2:** Cabeza de tornillo (1) para su uso con una herramienta de acoplamiento según la reivindicación 1,

dicha cabeza comprende un rehundido (3) que presenta un fondo y una pluralidad de proyecciones axiales (4) curvo-convexas con una sección transversal y que termina justo antes de dicho fondo, dichas proyecciones axiales (4) quedan circunferencialmente separadas entre sí por una distancia mayor que la distancia de la anchura máxima de dichas proyecciones axiales (4).

# Ḃ



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

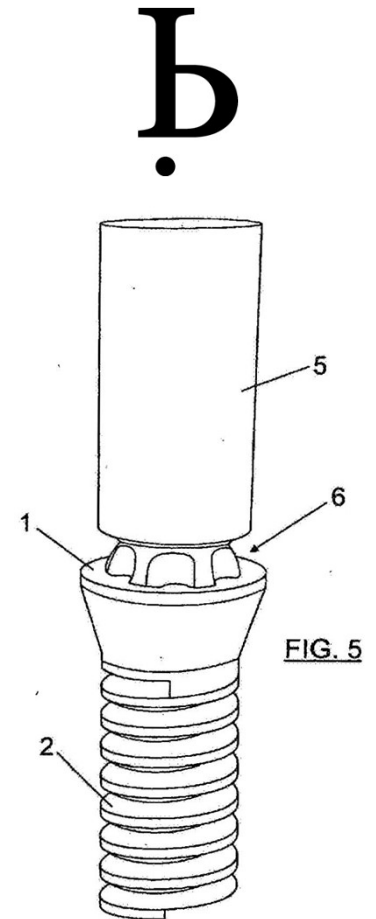
Slide 23

#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

## Juzgado de lo Mercantil, Barcelona

### Divulgación implícita

- **ES 2 577 209 T3 (EP 2 420 354)**
- ... considera que la reivindicación 2 es nula de pleno derecho por incumplir el requisito de adición de materia .....
- La solicitud originariamente presentada WO 149 contiene en su reivindicación 1 una referencia a “un rehundido 3 de superficie curvocóncava
- Se ha suprimido (implicaría adición de materia)
- **“Un experto en la materia, conocedor de este sector, deduciría directamente y sin ambigüedad, que si en la R1 se hace referencia a una herramienta con una protuberancia curvo-convexa necesariamente la cabeza de tornillo a la que tiene que complementar deberá ser curvocóncava. Es una característica implícita en la R2 de la patente concedida y explícita en la R1 de la solicitud. No se añade, altera o modifica nada respecto a la solicitud WO 149.”**



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

Slide 24



#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

## Juzgado de lo Mercantil, Barcelona

**ECLI:ES:JMB:2017:133A**

- **ES 2 608 006 T3 (EP 2 425 825)**
- **Preparación farmacéutica que contiene oxicodona y naloxona**
- **Solicitud divisional**

- **Reivindicación 1:**

**1. Una formulación farmacéutica oral que comprende hidroclicloruro de oxicodona e hidroclicloruro de naloxona, en**

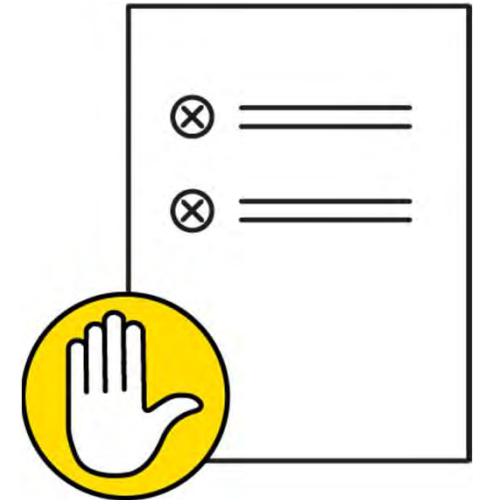
**donde la formulación proporciona una liberación sostenida de hidroclicloruro de oxicodona e hidroclicloruro de naloxona,**

**en donde la formulación comprende hidroclicloruro de oxicodona en una relación en peso de 2:1 con el hidroclicloruro de naloxona,**

**en donde la formulación comprende hidroclicloruro de oxicodona en un intervalo de cantidad de 10 a 150 mg**

**y en donde la formulación comprende hidroclicloruro de naloxona en un intervalo de cantidad de 1 a 50 mg.**

**b**



#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

## Juzgado de lo Mercantil, Barcelona

**ECLI:ES:JMB:2017:133A**



- **T 407/10, T 1799/12, T 686/99**
- 2.1.3 The Board concurs preliminarily with the Appellant that, whereas the combination of e.g. two features only originally disclosed in lists of equivalent alternatives is normally found to violate Article 123(2) EPC (see e.g. the case law summarized in the second paragraph of page 321 of the Case Law of the BoA, 6th Ed., 2010), there may be other combinations of features which although not explicitly disclosed in the application as filed are nevertheless derivable from the presence of an (explicit or implicit) pointer thereto.  
**For instance, the fact that certain features are disclosed as preferred in the original application acts as a pointer for the skilled person, as the combination of preferred features is obviously the best way of achieving the technical effects that the invention aims to provide (see e.g. T 68/99, unpublished in the OJ, point 3.2.2 of the reasons).**
- El contenido del folleto de una invención **no debe considerarse como un depósito a partir del cual se podrían combinar características pertenecientes a realizaciones separadas** de la invención para crear artificialmente una realización particular (T 296/96; T 686/99; T1206/01 ...)

#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

## Juzgado de lo Mercantil, Barcelona

ECLI:ES:JMB:2017:133A



- Además, **omisión de elementos esenciales**
- A partir de los párrafos expuestos de la solicitud inicial, el experto en la materia concluiría que la **liberación invariable** de principios activos, ..., también es importante para una invención conforme a las características de la patente. Por ello podemos extender que la liberación invariable es los principios activos ... era una característica esencial en la solicitud madre original
- Finalmente hay que traer a colación el Case Law de la EPO ... T 653/03: sustitución de “diesel engine” por “combustión engine”. ...the treatment of exhaust gas was always related to a diesel engine , and it could not be inferred by the skilled person that the subject-matter of the granted patent extended to a method which was suitable for any combustion engine. ... The generalisation was not admisible.
- **La patente litigiosa ha suprimido toda referencia a la liberación invariable de principios activos, a pesar de ser una característica esencial..., lo cual importa una generalización inadmisibe**

#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

Audiencia Provincial, Barcelona 14/2022

ECLI:ES:APB:2022:1

- **ES 2 301 589 T3 (EP 1 269 898)**

**R1.1** Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento,

**R1.2** en donde, además, el vaso de agitación (2) y/o la tapa (3) se enclavan o desenclavan por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación,

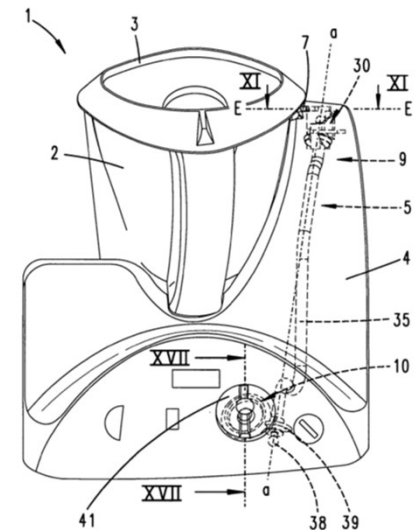
**R1.3** y en donde, debido al giro del vaso de agitación (2) y/o de la tapa (3), se acciona un interruptor eléctrico (46) que libera la alimentación de corriente a una tarjeta de control (42),

**R1.4** caracterizada porque la tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada,

**R1.5** y porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor,

**R1.6** pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.

Ḃ



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

Slide 28

- **ES 2 301 589 T3 (EP 1 269 898)**

**R1.4** caracterizada porque la tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada

- **ECLI:ES:JMB:2021:1**
- **Según la demandada, en la descripción original no aparece que el dispositivo de pesado está controlado por un “circuito de mando”, ni que dicho circuito de mando forma parte de la tarjeta de control**
- **Coincidimos con la tesis de la actora ... un experto en la materia derivaría de manera directa e inequívoca sin ningún tipo de ambigüedad que cuando en la descripción se está haciendo referencia a “funciones de un mecanismo de pesada”, éstas funciones refieren implícitamente – presuponen – la existencia de un circuito de mando ligado a una tarjeta de control**
- **Siglo XXI**

**R. 1.4: característica implícita**

#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

Audiencia Provincial, Barcelona 14/2022

ECLI:ES:APB:2022:1

- **ES 2 301 589 T3 (EP 1 269 898)**

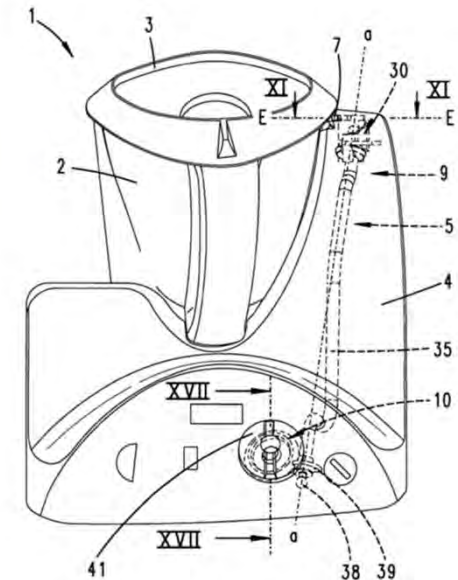
**R1.4** caracterizada porque la tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada

- **ECLI:ES:APB:2022:1**

- **Es este segundo sentido creemos que es preciso distinguir dos ideas distintas: 1) primera, que la existencia de un dispositivo de pesada exigiría la existencia de un circuito de una tarjeta de control; y 2) segunda, que ese circuito de control no se encontraría en una tarjeta de control cualquiera sino en la misma tarjeta de control que la que contiene los demás circuitos**
- **1) es dudoso: no se puede descartar del todo otra posibilidad**
- **Mucho menos probable es que pueda asimismo considerarse implícitamente divulgada la segunda idea**

**R. 1.4: característica NO-implícita**

**b**



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

Slide 30

#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

Audiencia Provincial, Barcelona 14/2022

**ECLI:ES:APB:2022:1**



- **ES 2 301 589 T3 (EP 1 269 898)**

**R1.5** y porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor,

- **ECLI:ES:JMB:2021:1**
- Descripción original de EP 898 (...) se activa un interruptor eléctrico que libera la alimentación de corriente, al menos, **para ciertas funciones** de la tarjeta de control
- ... no es que haya una ampliación/generalización si no más bien lo contrario, hay una restricción en la característica R 1.5 respecto de lo contemplado en la descripción originaria

**R. 1.5: no hay generalización intermedia**

- **ECLI:ES:APB:2022:1**
- “generalización o restricción intermedia”, T 219/09, T 1944/10, T 714/00
- “En nuestro caso, con toda la complejidad que comporta el examen de esta cuestión, creemos que no está bien justificada la existencia de ampliación de materia

#### IV. EJEMPLOS CONCRETOS

## Juzgado de lo Mercantil, Barcelona

**ES:JMB:2021:1513**

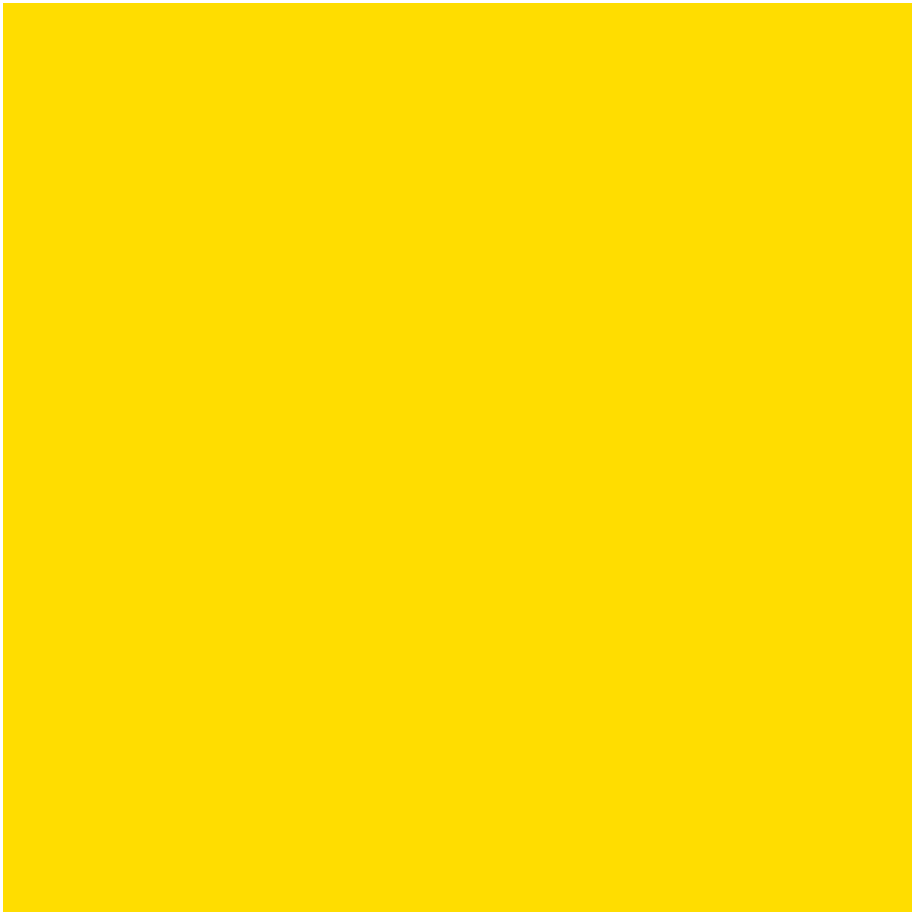


- **ES 2 621 356 T3 (EP 2974940)**
- **Reivindica prioridad de ES 201330361**
  
- Como decimos, tanto la demandada como su perito,..., a la hora de exponer y realizar las dos objeciones de nulidad por adición de materia no han utilizado la solicitud original de la patente hoy litigiosa, tal y como fue presentada, es decir, la solicitud internacional PCT/ES2013/070510, sino que han utilizado otra patente distinta.
- La demanda y su perito han utilizado la solicitud P201330361 presentada el 14 de marzo de 2013 que ha dado lugar a la patente española ES2409529 ...
- **4.11 El hecho de que la patente litigiosa reivindique la prioridad de ES 201330361 no significa que el juicio de adición de materia se pueda o se deba hacer con dicha patente**, por muy parecidas que puedan ser, pues como hemos transcrito, las guías de examen de la EPO exigen que la comparación sea con la solicitud original de esta patente, tal y como fue presentada.



ADICIÓN DE MATERIA

V. CASE LAW EPO



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

Slide 33

V. CASE LAW DE LA EPO

## INTERESTING TOPICS

- **SELECTION OF LISTS**
- **COMBINATIONS OF CLAIMS**
- **OPTIONAL, BUT ESSENTIAL .....**



LUNES DE PATENTES

MADRID 27/05/2024

Slide 34

# SELECTIONS OF LISTS

T 1621/16



- "1. A liquid hand dishwashing detergent composition comprising:
  - (a) from 0.2% to 3% by weight of the total composition of glutamic-N, N-diacetic acid;
  - (b) from 15% to 25% by weight of the total composition of an anionic surfactant selected from the group consisting of alkyl sulfates and/or alkyl ethoxy sulfates with a combined ethoxylation degree of less than 5;
  - (c) from 3% to 20% by weight of the total composition of a nonionic surfactant selected from the group consisting of C8-C22 aliphatic alcohols with 1 to 25 moles of ethylene oxide; and
  - (d) from 0.5% to 10% by weight of the total composition of a surfactant selected from the group consisting of amine oxide and betaine surfactants and mixtures thereof, wherein total surfactant level is from 18% to 45% by weight of the total composition, and wherein the weight ratio of total surfactants to nonionic surfactant is from 2 to 10."

[ [ [ ... ] ] ] Claim 4

[ [ [ ... ] ] ] Claim 5

[ [ [ ... ] ] ] Claim 9

0.1 – 20% → 0.2 – 3%; chelant → glutamic-N, N-diacetic acid;

18 – 80% → 15 – 25%; surfactant → alkyl sulfates and/or alkyl ethoxy sulfates

# SELECTIONS OF LISTS

## T 1621/16



- The board considered that selections from lists of **converging alternatives should not be treated in the same way as selections from lists of non-converging alternatives** for the following reasons: In the case of non-converging alternatives, selecting specific elements from such lists led to a singling out of an invention from among several distinct alternatives, which might provide an unwarranted advantage.
- On the other hand, **when fall-back positions for a feature were described in terms of a list of converging alternatives, each of the narrower elements was fully encompassed by all the preceding less preferred options**. Thus, amending a claim by selecting one element from a list of converging alternatives did not lead to a singling out of an invention from among a plurality of distinct options, but simply to a subject-matter based on a more or less restricted version of said feature.

# SELECTIONS OF LISTS

T 1621/16



1) When fall-back positions for a feature are described in terms of a list of converging alternatives, the choice of a more or less preferred element from such a list should not be treated as an arbitrary selection, because this choice does not lead to a singling out of an invention from among a plurality of distinct options, but simply to a subject-matter based on a more or less restricted version of said feature.

2) A claim amended on the basis of multiple selections from lists of converging alternatives **might** be considered to meet the requirements of Article 123(2) EPC if:

- the subject-matter resulting from the multiple selections is **not associated with an undisclosed technical contribution**, and
- the application as filed includes a **pointer** to the combination of features resulting from the multiple selections.

# COMBINATIONS OF CLAIMS

T 1137/21



• "1. A process for the post-treatment of a zeolitic material, the process comprising

(i) providing a zeolitic material, wherein the framework structure of the zeolitic material comprises **SiO<sub>2</sub> and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>**;

(ii) subjecting the zeolitic material provided in (i) to a method comprising

(a) treating the zeolitic material with an aqueous solution having a pH of at most 5, wherein the aqueous solution comprises **an organic acid and/or an inorganic acid**;

(b) treating the zeolitic material obtained from

(a) with a liquid aqueous system having a pH in the range of 5.5 to 8 and a temperature of at least 75 °C for a period in the range of from **1 h to 24 h**, wherein the liquid aqueous system comprises at least **90 weight-% water**;

wherein in (ii) and after (b), the zeolitic material is optionally subjected to at least one further treatment according to (a) and/or at least one further treatment according to (b);

wherein the pH of the aqueous solution according to (a) and the pH of the liquid aqueous system according to (b) is determined using a pH sensitive glass electrode,

**wherein the zeolitic material provided in (i) has a LEV, CHA, MFI, MWW or BEA framework structure."**

[ [ [...] ] ] Claim 13

[ [ [...] ] ] Claim 4

[ [ [...] ] ] Claim 9

[ [ [...] ] ] Claim 11

Claim 17

# COMBINATIONS OF CLAIMS

T 1137/21



- All examples in patent covered by the selected combination of claims
- Opponent argued that there were many thousands of ways of selecting these six features from the options in the original dependent claims, and that nothing taught the skilled person to select the specific combination from the specific different levels of preference.
- The Board: "Claim 1 as originally filed in combination with the dependent claims and the general part of the description covers a large number of possibilities relating to: - the nature of the zeolitic material; - numerous steps of the post-treatment process and sequences of those steps; - numerous operating parameters to be respected during the process steps; Furthermore, many features of claim 1 of the main request are claimed in varying degrees of preference in the dependent claims and/or in the general part of the description."
- "In a case such as this, a systematic approach to deciding whether the requirements of Article 123(2) EPC are met cannot be followed; this has to be decided on a case-by-case basis".

# COMBINATIONS OF CLAIMS

T 1137/21



- Regarding claim 1 of the main request, the appellant has not indicated a single passage of the original application that discloses - in combination - the features of claim 1 of the main request. Claim 1 is the result of a multiple selection of a very specific combination of features from different dependent claims as originally filed. These selections are made from among numerous possibilities and different degrees of preference:“
- It is true that the inventive examples still fall under claim 1 of the main request. However, these examples are not sufficient as a pointer to the specific selection defined in claim 1 since they fall under the most preferred options of the various parameters and ranges. Claim 1 thus corresponds to a multiple selection from a large number of lists and possibilities without a specific pointer.“
- **The conditions of T 1621/16 relate to selections from lists of converging alternatives.** However, as regards the period in step (ii)(b) of claim 1 at issue, the appellant chose to combine the preferred lower end point 1 h and the broad upper end point 24 h of claim 9 as originally filed. By arbitrarily combining the end points, the appellant has taken claim 9 as originally filed not as a list of converging alternatives but as a kind of pool of elements from which individual elements are combined.



# SELECTIONS OF LISTS

## OTRAS DECISIONES



- T 2273/10: the Board considered there to be no basis in the application for **arbitrarily combining most preferred elements with less preferred elements** taken from a list of converging alternatives. The fact that some features were 'preferred' did not constitute a pointer to said features.

# OPTIONAL BUT ESSENTIAL

## T 532/20



- A skilled person assessing the contents of the original application documents uses his technical skill. If they **recognise that certain elements of the original application documents are essential for achieving a technical effect then adding that technical effect to a claim without also adding the essential elements can create fresh subject-matter even if the essential elements are originally portrayed as being optional.** (pending R11/23)
- This is despite the - in the board's view - **excessive use of expressions indicating optionality.** (Reason 3.4)
- **T 1203/13:** Linguistically, all the parts of the original description, which the appellant indicates as the basis for these amendments, are defined as optional by using "may" as an auxiliary verb in each sentence. Nevertheless, the disclosure as a whole clearly defines a single embodiment without alternatives. Thus, in this context the use of the **auxiliary verb "may" does not provide its literal effect**, since if it did, all aspects of the described process would be optional, thereby rendering unclear what was to be considered as part of the embodiment.
- **T 3142/19:** **An excessive number of optional features** may also have an impact on the assessment of compliance with Article 123(2) EPC (Reason 6.5)

# COMMON SENSE OR LITERAL DISCLOSURE

## REAL LIFE EXAMPLE



- 1. A set of articles comprising two or more different sizes, the set comprising: a **first article** being a first size and a **second article**, wherein the second article has a larger Length and/or a larger Waist than the first article.
- 2. The set of claim 1, wherein an average Length to Waist ratio of the first and second articles is 1.7 – 6.0.
- 3. The set of claim 1, wherein the set further **comprises a third article**, wherein the third article has a larger Length and/or a larger Waist than the first article.
- 4. **The set of any of the preceding claims**, wherein the first and second articles comprise a base with at least substantially identical chemical composition.
- 5. The set of any of the preceding claims, wherein the first and second articles comprise a base with identical cross- sectional disposition.
- 6. The set of claim 3, wherein the third article has Length to Waist ratio which is greater than the corresponding ratio of each of the first and second absorbent articles.
- 7. **The set of claim 2, 4 or 5**, wherein an average Length to Waist ratio of the first and second articles is 1.7 - 4.0.
- **BASIS FOR COMBINATION OF CLAIMS 1, 3, AND 7? AND FOR COMBINATION OF 1, 3, 4 AND 7?**

ADICIÓN DE MATERIA

## VI. CONCLUSIONES

**b**



LUNES DE PATENTES

MADRID 28/05/2024

Slide 44

## VI. CONCLUSIONES

# Los tribunales españoles han adoptado el criterio de la EPO



- Las decisiones de la Audiencia de Madrid de 2013, y de la Audiencia de Barcelona 2019, 2020 indican las pautas
- Decisiones recientes citan los Guidelines, Case Law de la EPO
- También en casos específicos como selección de dos o más listas, generalización intermedia ....
- La adición de materia es una cuestión que debe valorarse en atención a las circunstancias particulares de cada caso individual

A photograph of window blinds with sunlight streaming through, creating a pattern of light and shadow.

Muchas gracias!

BARDEHLE PAGENBERG S.L.  
Avenida de Diagonal 598, 3º 1ª  
08021 Barcelona

Best IP Advisor Germany 2023 – Leaders League  
Firm of the Year for Trademarks in Germany 2021 – Managing IP  
Law Firm of the Year 2020 for Intellectual Property Law – Best Lawyers® and Handelsblatt  
Europe's Leading Patent Law Firms 2023 – Financial Times  
TOP-KANZLEI Patentrecht 2022 – WirtschaftsWoche



**BARDEHLE  
PAGENBERG**

Impact.  
Passion.  
IP.



[bardehle.com](https://www.bardehle.com)