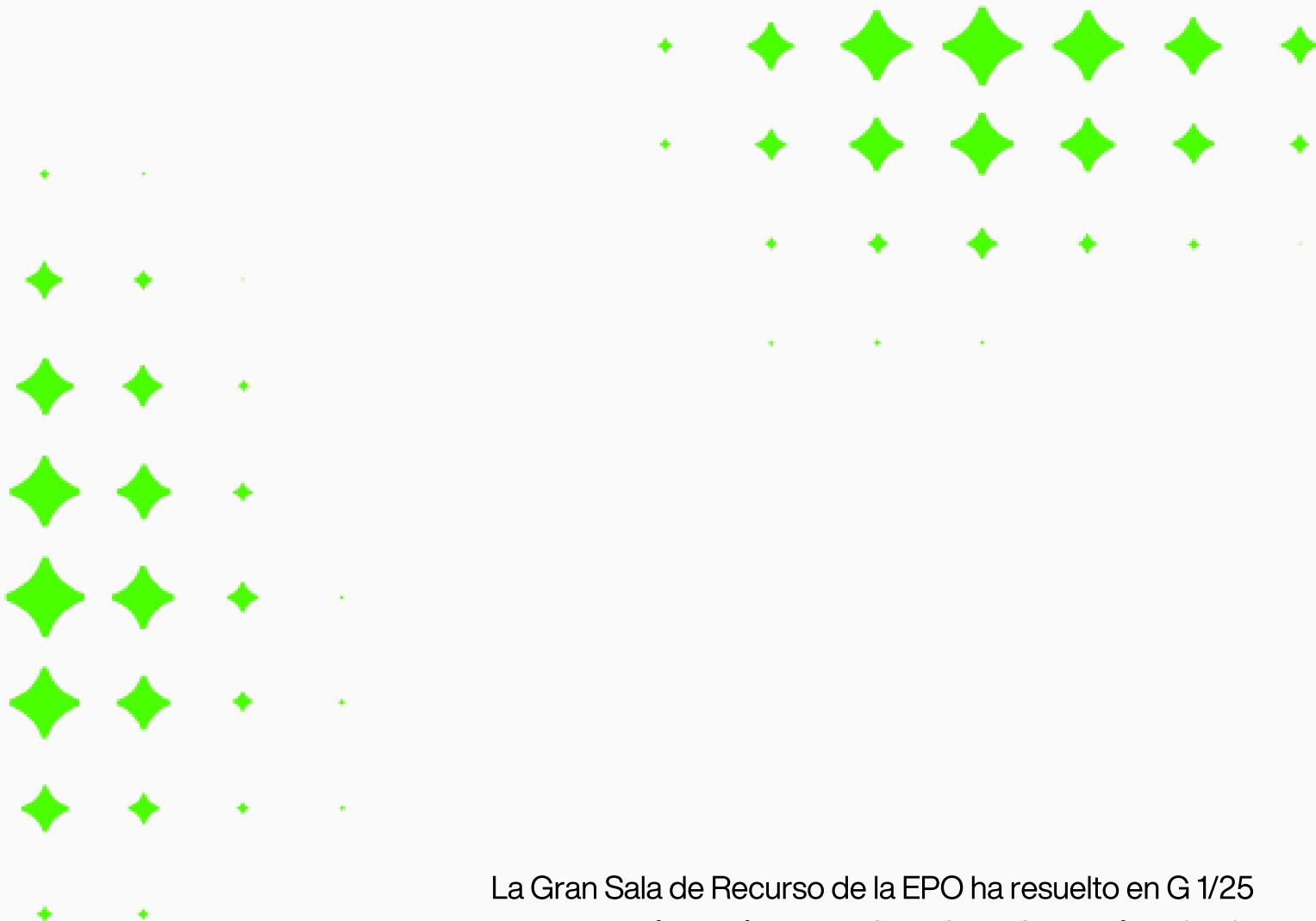


¿Hay que modificar la descripción cuando modificamos las reivindicaciones? La reciente decisión G 1/25 de la EPO

Sumario



La Gran Sala de Recurso de la EPO ha resuelto en G 1/25 una cuestión práctica sobre la adaptación de la descripción cuando se modifican las reivindicaciones de una patente. La decisión establece un doble test para determinar cuándo esa adaptación es realmente necesaria. No toda inconsistencia entre las reivindicaciones y la descripción exige necesariamente una modificación. Será necesario actuar cuando esa inconsistencia implique el incumplimiento de alguno de los requisitos del EPC. La decisión también conecta con G 1/24 y refuerza el papel de la descripción y los dibujos en la interpretación de las reivindicaciones. Una cuestión relevante para la estrategia de tramitación ante la EPO.

POR
Isabel Mercado

Baylos^{IP} abion

Para los que alguna vez hayáis tenido la oportunidad de seguir la tramitación de una patente, o simplemente hayáis estudiado nociones básicas sobre ello, os habréis encontrado con que es posible modificar las reivindicaciones (con ciertas limitaciones) para superar objeciones de la oficina de patentes u oposiciones.

También es posible que os suene aquello de que las reivindicaciones tienen que ser coherentes con la descripción o que las reivindicaciones deben interpretarse a la luz de la descripción y dibujos. Tiene sentido porque la descripción y los dibujos pueden ayudar a determinar el significado y alcance de las reivindicaciones y, por tanto, son relevantes para saber qué es exactamente lo que se está protegiendo.

Entonces, **¿qué pasa si modificamos las reivindicaciones? ¿Tenemos que modificar la descripción obligatoriamente?**

Pues hasta la fecha, parece que la jurisprudencia mostraba dos líneas de interpretación distintas. Una línea mayoritaria que sostiene que hay base legal suficiente para defender que la descripción tiene que modificarse para ser consistente con las reivindicaciones. Y otra que defiende que no hay motivos para denegar una patente por el hecho de que, a raíz de la modificación de las reivindicaciones, exista alguna inconsistencia.

Esta diferencia de criterio llevó a la Sala de Recursos Técnica (TBA), en el asunto **T 697/22**, a plantear tres cuestiones a la Gran Sala de Recursos (EBA). La respuesta ha llegado con la decisión **G 1/25**, de 3 de septiembre de 2026. Y, como decía Jarabe de Palo, la respuesta es que “depende”.

¿Qué pasa si modificamos las reivindicaciones? ¿Tenemos que modificar la descripción obligatoriamente?

¿De qué depende? **Pues depende de 1) si existe realmente una inconsistencia entre las reivindicaciones modificadas y la descripción. Y 2) de si esa inconsistencia provoca el incumplimiento de alguno de los requisitos del Convenio de Patente Europea (EPC).** La propia EBA, en particular, los requisitos de patentabilidad (arts. 52-57 EPC),

suficiencia de divulgación (art. 83), claridad y soporte de las reivindicaciones (art. 84), y las reglas sobre materia añadida y extensión de la protección (arts. 76(1) y 123(2) y (3) EPC).

Si una inconsistencia no tiene como consecuencia que se incumpla algún requisito, entonces no habría que realizar ninguna modificación adicional sobre la descripción.

En la decisión que podéis encontrar [aquí](#), se explica con mucho más detalle este “doble test” que hay que realizar para confirmar si es necesario o no modificar la descripción. Entre los pasajes de la decisión, destacar la definición de inconsistencia y la conexión de este caso con la decisión **G 1/24**, por la cual se estableció que la descripción y los dibujos deben consultarse siempre para interpretar las reivindicaciones, dentro de un proceso de interpretación conjunto de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos.

Si una inconsistencia no tiene como consecuencia que se incumpla algún requisito, entonces no habría que realizar ninguna modificación adicional sobre la descripción.

Pues bien, la reflexión que extraemos de esta decisión es que no siempre va a ser necesario introducir modificaciones en la descripción. Puede ser la opción segura si queremos evitar problemas de interpretación sobre qué es o no es una inconsistencia o si esta incumple el EPC. Pero, desde un punto de vista estratégico, seguro que merece la pena pararnos a analizar si nos conviene o no borrar información de la descripción. ¿Y si nos viene bien para defender nuestra posición en futuros casos? ¿Y si la borramos y nos quedamos sin poder acudir a ese pasaje para interpretar el alcance de nuestra protección?

En definitiva, esta decisión refuerza el papel de la descripción y los dibujos para la interpretación de las reivindicaciones, pero, sobre todo, nos invita a pararnos a pensar, algo que en los tiempos que corren, a veces escasea.