

# OMPI



**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

SCP/10/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 30 de septiembre de 2003

**S**

## **COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES**

**Décima sesión**

**Ginebra, 10 a 14 de mayo de 2004**

PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES

*preparado por la Oficina Internacional*

ÍNDICE

	<u>páginas</u>
INTRODUCCIÓN.....	2
Artículo 1 <i>Expresiones abreviadas</i> .....	3
Artículo 2 <i>Principios generales y excepciones</i> .....	9
Artículo 3 <del>Solicitudes y patentes a las que se aplica el</del> <u>Aplicación del Tratado</u> .....	10
Artículo 4 <i>Derecho a <del>una</del>la patente</i> .....	11
Artículo 5 <i>Solicitud</i> .....	13
Artículo 6 <i>Unidad de la invención</i> .....	15
Artículo 7 <i>Observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud</i> .....	16
Artículo 7bis <i>Modificaciones o correcciones de las patentes</i> .....	19
Artículo 8 <i>Estado de la técnica</i> .....	21
Artículo 9 <i>Información que no afecta a la patentabilidad (plazo de gracia)</i> .....	24
Artículo 10 <i>Divulgación habilitante</i> .....	27
Artículo 11 <i>Reivindicaciones</i> .....	28
Artículo 12 <i>Condiciones de la patentabilidad</i> .....	30
Artículo 13 <i>Motivos de denegación de una invención reivindicada</i> .....	33
Artículo 14 <i>Motivos de invalidación o revocación de una reivindicación o de una patente</i> .....	35
Artículo 15 <i>Revisión</i> .....	36
Artículo 16 <i>Pruebas</i> .....	37

## INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene una versión revisada del proyecto de Tratado Sustantivo sobre el Derecho de Patentes (SPLT). En él se tienen en cuenta las opiniones expresadas durante la novena sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes que tuvo lugar del 12 al 16 de mayo de 2003.

2. En cuanto a los Artículos 1 a 10, se han puesto de relieve de la siguiente manera las diferencias entre el texto anterior del proyecto de SPLT contenido en el documento SCP/9/2 y el texto revisado contenido en el presente documento, excepto cuando una disposición o párrafo se ha transferido íntegramente a otra disposición o párrafo:

i) las palabras que no aparecían en el documento SCP/9/2 pero sí aparecen en el presente documento figuran subrayadas, y

ii) las palabras que aparecían en el documento SCP/9/2 pero que se omiten en el presente documento figuran tachadas.

3. En cuanto a los Artículos 11 a 16, como no se han examinado esas disposiciones en la novena sesión del SCP, se mantiene sin cambios el texto del proyecto de SPLT contenido en el documento SCP/9/2, a excepción de algunos cambios y correcciones de errores evidentes y tipográficos, que se subrayan en gris.

4. Como acordó el SCP en su novena sesión, las disposiciones que el Comité ha considerado aceptadas provisionalmente figuran dentro de un recuadro. Dichas disposiciones no volverán a examinarse, si no es a solicitud expresa de los miembros del Comité o a fin de aprobar las modificaciones consiguientes al volver a redactar otras disposiciones.

5. Cabe observar que algunas de las disposiciones propuestas (por ejemplo, el proyecto de Artículo 8.2)) reflejan el sistema del primer solicitante. No obstante, este enfoque no menoscaba la redacción futura del SPLT ni el debate del Comité acerca de la inclusión de cuestiones adicionales en el Tratado.

6. El proyecto de Reglamento del proyecto de SPLT está contenido en el documento SCP/10/3. El proyecto de Directrices Prácticas del Proyecto de SPLT está contenido en el documento SCP/10/4. Además, en el documento SCP/9/5 figura un estudio relativo a los requisitos de “aplicación industrial” y “utilidad”.

*Artículo 1*

*Expresiones abreviadas*

A los efectos del presente Tratado y salvo estipulación expresa en contrario:

i) se entenderá por “Oficina” el organismo de una Parte Contratante encargado de la concesión de patentes o de otras cuestiones cubiertas por el presente Tratado;

ii) se entenderá por “solicitud” una solicitud nacional, regional e internacional de concesión de una patente, ~~como se menciona en el Artículo 3;~~ y cuando por el término “solicitud” se haga referencia a una solicitud en la que se basa la reivindicación de la prioridad, se entenderá por dicho término la solicitud de cualquier título que proteja una invención pueda dar lugar al derecho de prioridad en virtud de la legislación aplicable;

*[COMENTARIO: Cuando por el término “solicitud” se haga referencia a una solicitud en la que se basa el derecho de prioridad, como la “solicitud anterior” en el Artículo 1.ix) y la “solicitud previa” en el Artículo 8.2) b), se interpretará que ese término hace referencia a una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial o cualquier otro título que pueda dar lugar al derecho de prioridad en virtud de la legislación aplicable. Por otra parte, la segunda parte de este punto podría trasladarse a las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes en las que se basa el derecho de prioridad, por ejemplo, los Artículos 1.ix) y 8.2)a)ii).]*

iii) se entenderá por “solicitud internacional” una solicitud presentada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes;

iv) se entenderá por “solicitud principal” una solicitud de la que procede una solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte de conformidad con la legislación aplicable;

v) se entenderá por “patente” una patente, ~~como se menciona en el Artículo 3~~  
de invención y una patente de adición en el sentido que tienen esos términos en el Tratado de  
Cooperación en materia de Patentes;

*[COMENTARIO: La expresión “patente de invención y patente de adición” se interpretará en el mismo sentido que en el del Artículo 2.ii) del PCT. Por lo tanto, no incluye, por ejemplo, certificados de inventores, certificados de utilidad, modelos de utilidad, certificados de adición, certificados de adición de inventores y certificados de adición de utilidad. En el proyecto anterior se hizo una aclaración a tal efecto en las Directrices Prácticas.]*

vi) se entenderá por “invención reivindicada” la materia que es objeto de una  
reivindicación para la que se solicita protección; cuando ~~se reivindicuen prioridades~~  
~~múltiples o una prioridad parcial de conformidad con la legislación aplicable~~una  
reivindicación defina su materia en la alternativa, las alternativas de la invención reivindicada  
~~relativas a las prioridades múltiples o a la prioridad parcial que se reivindican~~ se considerarán  
como invenciones reivindicadas ~~separadamente;~~

*[COMENTARIO: La segunda parte de este punto trata de la cuestión de las alternativas en una reivindicación. El punto ix) se ocupa de la definición de la fecha crítica para determinar la patentabilidad de la invención reivindicada (“fecha de prioridad de la invención reivindicada”) y de la cuestión de la reivindicación de prioridades múltiples y de la prioridad parcial. Al parecer, la palabra “separadamente” no tiene un efecto significativo.]*

vii) se entenderá por “solicitante” la persona indicada en el registro de la  
Oficina, en virtud de la legislación aplicable, como la persona que solicita la patente, o como  
otra persona que presenta o tramita la solicitud;

viii) se entenderá por “titular de la patente” la persona que figura como tal en el  
registro de la Oficina;

[Artículo 1, continuación]

[COMENTARIO: Habida cuenta de que los puntos vii) y viii) resultan evidentes, conviene que el SCP considere suprimirlos.]

ix) se entenderá por “fecha de prioridad de una invención reivindicada” en una solicitud, salvo lo dispuesto en el punto x),:

~~a) cuando se reivindique la prioridad de conformidad con la legislación aplicable, la fecha de presentación de la primera solicitud cuya prioridad se reivindique de conformidad con la legislación aplicable y que divulgue la invención reivindicada o, si ninguna de las solicitudes cuya prioridad se reivindique divulga la invención reivindicada, la fecha de presentación de la solicitud de que se trate;~~

~~b) cuando no se reivindica la prioridad de conformidad con la legislación aplicable, y, de otro modo, la fecha de presentación de la solicitud.~~

[COMENTARIO: Véase el comentario del Artículo 1.vi). La disposición contempla distintos casos: en primer lugar, el caso en que una invención reivindicada, tal y como se define en el Artículo 1.vi), haya sido divulgada en una solicitud anterior cuya prioridad se reivindica de conformidad con la legislación aplicable. En segundo lugar, la disposición contempla todas las demás situaciones, como el caso en que no se reivindique la prioridad o se reivindique pero la invención reivindicada no haya sido divulgada en la solicitud o solicitudes anteriores cuya prioridad se reivindique, por ejemplo, en el caso de la prioridad parcial. La expresión “se reivindique de conformidad con la legislación aplicable” no significa que una Oficina esté obligada a verificar la prioridad en todos y cada uno de los casos (aunque estaría facultada para ello en los casos adecuados), puesto que muchas Oficinas no llevan a cabo dicho examen, sino que dejan esa evaluación al arbitrio de los procedimientos judiciales (u otro tipo de procedimientos posteriores a la concesión). La palabra “divulgue” no implica la divulgación habilitante de la invención reivindicada en la solicitud anterior ni sugiere la publicación de la solicitud anterior.]

x) Cuando el beneficio de la fecha de presentación de la solicitud principal se mantenga para la invención reivindicada de conformidad con la legislación aplicable, se entenderá por “fecha de prioridad de una invención reivindicada” en una solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte, ~~será~~ la fecha de prioridad que hubiera correspondido a la invención reivindicada en la solicitud principal;

*[COMENTARIO: De conformidad con la frase “cuando el beneficio de ... con la legislación aplicable” se deja al arbitrio de la legislación aplicable determinar las condiciones relativas a la conservación de la fecha de presentación de la solicitud anterior. Por lo tanto, cuando exista una serie de solicitudes respecto de una solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte y, de este modo, haya más de una solicitud “principal”, en caso de que lo permita la legislación aplicable, el solicitante podrá reivindicar el beneficio de la fecha de prioridad de la invención reivindicada divulgada en una de las solicitudes principales, que no tiene por qué ser necesariamente la primera solicitud principal de la serie.]*

xi) excepto cuando el contexto indique otra cosa, las palabras en singular incluirán el plural y viceversa, y el pronombre personal masculino incluirá el femenino;

xii) se entenderá por “Convenio de París” el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial firmado el 20 de marzo de 1883, en su forma revisada y modificada;

xiii) se entenderá por “Tratado sobre el Derecho de Patentes” el Tratado sobre el Derecho de Patentes firmado el 2 de junio de 2000, junto con el Reglamento del Tratado, en su forma revisada y modificada.

[Artículo 1, continuación]

xiv) se entenderá por “Tratado de Cooperación en materia de Patentes” el Tratado de Cooperación en materia de Patentes firmado el 19 de junio de 1970, junto con el Reglamento y las Instrucciones Administrativas de dicho Tratado, en su forma revisada, enmendada y modificada;

xv) se entenderá por “Parte Contratante” cualquier Estado u organización intergubernamental que sea parte en el presente Tratado;

xvi) se entenderá por “legislación aplicable”, la legislación del Estado, cuando la Parte Contratante sea un Estado, y las normas jurídicas por las que se rige la organización intergubernamental, cuando la Parte Contratante sea una organización intergubernamental;

xvii) el término “instrumento de ratificación” se interpretará en el sentido de que incluye los instrumentos de aceptación o de aprobación;

xviii) se entenderá por “Organización” la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

xix) se entenderá por “Oficina Internacional” la Oficina Internacional de la Organización;

xx) se entenderá por “Director General” el Director General de la Organización.

*Artículo 2<sup>t</sup>*

*Principios generales y excepciones*

1) [*Requisitos relativos a las infracciones*] Salvo lo dispuesto en los Artículos 9.54) y 11.4), nada de lo dispuesto en el presente Tratado y el Reglamento limitará la libertad de una Parte Contratante de aplicar requisitos en relación con las infracciones.

2) [*Excepción relativa a la seguridad*] Nada de lo dispuesto en el presente Tratado y el Reglamento limitará la libertad de una Parte Contratante de adoptar cualquier medida que considere necesaria para salvaguardar sus intereses esenciales en materia de seguridad.

[2) [*Excepciones*] Nada de lo dispuesto en el presente Tratado y el Reglamento limitará la libertad de una Parte Contratante de adoptar cualquier medida que considere necesaria para salvaguardar sus intereses esenciales en materia de seguridad o para dar cumplimiento a obligaciones internacionales, incluidas las relativas a la protección de los recursos genéticos, la diversidad biológica, los conocimientos tradicionales y el medio ambiente.]<sup>1</sup>

[3) [*Excepciones de interés público*] Nada de lo dispuesto en el presente Tratado ~~y~~ el Reglamento limitará la libertad de las Partes Contratantes de proteger la salud pública, la nutrición y el medio ambiente o de tomar las medidas que consideren oportunas en aras del interés público en sectores de importancia crucial para su desarrollo socioeconómico, científico y tecnológico.]<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> El SCP convino en su octava sesión incluir los párrafos entre corchetes, y aplazar el debate de fondo de esas disposiciones.

*Artículo 3*

*Aplicación Solicitudes y patentes a las que se aplica el del Tratado*

1) [*Principio*] Salvo lo dispuesto en el párrafo 2), una Parte Contratante aplicará las disposiciones del presente Tratado y del Reglamento:

i) a las solicitudes nacionales ~~de patentes de invención y de patentes de adición~~ que se hayan presentado en la Oficina de esa Parte Contratante o para esa Oficina;

ii) a las solicitudes regionales ~~de patentes de invención y de patentes de adición~~ que se hayan presentado en la Oficina de la organización regional de patentes que es la Parte Contratante o para esa Oficina;

iii) a las solicitudes internacionales, ~~de patentes de invención y de patentes de adición en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes~~, cuya tramitación o examen se haya iniciado ante la Oficina de esa Parte Contratante en su calidad de Oficina designada en virtud de ese Tratado;

iv) a las patentes ~~de invención, y a las patentes de adición~~, que hayan sido concedidas y surtan efecto en ~~una~~ esa Parte Contratante.

[*COMENTARIO: Aunque el SCP aceptó previamente en su novena sesión el párrafo 1), este último no figura dentro de un recuadro debido a los cambios propuestos a consecuencia de la modificación del Artículo 1.ii) y v).*]

2) [*Excepciones*] El presente Tratado y su Reglamento no serán aplicables a las solicitudes y patentes que están prescritas en el Reglamento.

*Artículo 4*

*Derecho a ~~una~~ ~~la~~ patente*

1) [*Principio*] El derecho a la patente pertenecerá:

- i) al inventor; o
- ii) al derechohabiente del inventor.

2) [*Inventiones de empleados e inventiones encargadas*] Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo 1), cualquier Parte Contratante tendrá libertad para determinar las circunstancias en las que el derecho a la patente pertenecerá al empleador del inventor o a la persona que haya encargado ~~al inventor~~ los trabajos cuyo resultado sea la invención.

3) ~~[*Inventiones realizadas conjuntamente por varios inventores*] Cuando una invención reivindicada haya sido realizada conjuntamente por varios inventores, en virtud del párrafo 1) cada inventor tendrá el mismo derecho que los demás sobre la patente y en forma indivisa, salvo que los inventores acuerden lo contrario.~~

4) [*Inventiones realizadas independientemente por más de un inventor*]

[Reservado]

[*COMENTARIO: Este párrafo está por ahora reservado puesto que se relaciona con la cuestión del primer solicitante/primer inventor.*]

Artículo 5

Solicitud

1) — ~~[Partes de la solicitud]~~ Una solicitud deberá contener las siguientes partes:

i) — ~~un petitorio;~~

ii) — ~~una descripción;~~

iii) — ~~una o más reivindicaciones;~~

iv) — ~~uno o más dibujos, [cuando sean necesarios para la comprensión de la invención reivindicada] [cuando se hayan mencionado en la descripción o en las reivindicaciones]; y~~

v) — ~~un resumen.~~

*[COMENTARIO: Parece que el presente párrafo es superfluo habida cuenta del anterior párrafo 2) (actual párrafo 1)) y, por lo tanto, se propone suprimirlo. En primer lugar, en el actual párrafo 1) se incorporan mediante referencia los requisitos en virtud del PCT relativos al petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o el resumen de una solicitud, salvo estipulación en contrario en el SPLT o en el PLT, incluida la disposición correspondiente prevista en el PCT (Artículo 3.2) del PCT). En segundo lugar, el actual párrafo 1) se aplica claramente a los requisitos respecto del petitorio, la descripción, la reivindicación, los dibujos o el resumen de una solicitud y está limitado a ellos.*

*En consecuencia, nada de lo dispuesto en el presente Tratado impide a una Parte Contratante exigir que el solicitante presente otras informaciones que no formen parte del petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen, como la información relativa a la obligación de divulgar, la relativa a las solicitudes del solicitante y a las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero, la indicación de si una solicitud fue preparada con la ayuda de una empresa de comercialización de invenciones o los requisitos relativos a inversiones extranjeras, concesiones públicas o contratos públicos en virtud de las legislaciones nacionales. Cabe observar que los requisitos de presentación de ese tipo de informaciones no son requisitos en cuanto a la “forma o al contenido de una solicitud” a los*

*efectos del Artículo 6.1 del PLT (véase el párrafo 6.03 de las Notas Explicativas del PLT). Además, una Parte Contratante podrá exigir otros requisitos, como el pago de tasas o un poder notarial, que no son pertinentes para el SPLT pero que están previstos en virtud del PLT.]*

[~~2~~1) *[Requisitos relativos a las partes de la solicitud]* a) Salvo estipulación en contrario en el presente Tratado y el Reglamento o en el Tratado sobre el Derecho de Patentes, ninguna Parte Contratante exigirá el cumplimiento de ningún requisito relativo al petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o el resumen de una solicitud, diferente de los requisitos relativos al petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o el resumen que estén previstos en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes respecto de las solicitudes internacionales o adicional a ellos.

b) Una Parte Contratante tendrá libertad para prever requisitos que, desde el punto de vista de los solicitantes y titulares de la patente, sean más favorables que los requisitos mencionados en el apartado a) en la medida en que se refieran a la forma o al contenido de una solicitud.]

*[COMENTARIO 1): En cuanto a la interfaz entre el SPLT, el PLT y el PCT, véase el documento SCP/6/5. Esencialmente, en el apartado a) se dispone que: i) los requisitos de forma relativos a la solicitud completa (Artículo 6.1) del PLT) y los requisitos relativos al contenido y la presentación del formulario de petitorio de la solicitud (Artículo 6.2) del PLT) se rigen por el PLT, incorporando mediante referencia los requisitos pertinentes del PCT, con algunas modificaciones; ii) los requisitos de forma estrechamente vinculados a los requisitos sustantivos relativos, por ejemplo, al contenido y presentación de las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y el resumen, a los fines de la búsqueda, el examen y la concesión, se rigen por el SPLT, incorporando mediante referencia los requisitos pertinentes del PCT, con algunas modificaciones; iii) los requisitos sustantivos se rigen por las disposiciones expresas que figuran en el SPLT. Cabe observar que este párrafo contempla los “requisitos relativos al petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o el resumen” pero no los relativos a otras partes de la solicitud.]*

*[COMENTARIO 2): Se incluye el apartado b) a fin de poner el texto en concordancia con el Artículo 2.1) del PLT]*

[Artículo 5, continuación]

32) [*Resumen*] ~~[Salvo lo dispuesto en el Artículo 7.5),]~~ El resumen ~~mencionado en el párrafo 1)v)~~ será simplemente de carácter informativo y no se tendrá en cuenta con fines de interpretación del alcance de la protección solicitada o de determinación de la suficiencia de la divulgación y la patentabilidad de la invención reivindicada.

[*COMENTARIO: En la Norma ST.12 de la OMPI se facilitan las Directrices para la preparación de resúmenes, incluida una hoja de control y ejemplos de resúmenes.*]

*Artículo 6<sup>2</sup>*

*Unidad de la invención*

Las reivindicaciones de la solicitud sólo podrán referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo general[, según lo estipulado en el Reglamento]<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> El texto del presente Artículo está supeditado a los resultados de la labor del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas. El SCP acordó en su novena sesión que debe aplazarse el debate relativo a la unidad de la invención.

<sup>3</sup> Las expresiones “según lo estipulado en el Reglamento” y “de conformidad con el Reglamento” aparecen 15 veces a lo largo del proyecto de tratado. Se invita al SCP a que considere la posible supresión de esas expresiones, puesto que en las disposiciones administrativas y cláusulas finales del tratado se facilitará una referencia general al Reglamento, en la que se podría indicar que contendrá informaciones específicas pertinentes para la aplicación de los Artículos (para una disposición similar, véase el Artículo 58 del PCT). Teniendo en cuenta este debate, las referencias mencionadas en el SPLT se presentan entre corchetes.

Artículo 7

*Observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud*

1) [Posibilidad de formular observaciones, modificaciones o correcciones en caso de rechazo o denegación previstos] a) Cuando la Oficina tenga previsto rechazar o denegar una solicitud con motivo de que no cumple con alguno de los requisitos previstos en el Artículo 13.1)<sup>4</sup>, dará al solicitante al menos una posibilidad de formular observaciones sobre el rechazo o denegación previstos, y de efectuar modificaciones y correcciones de la solicitud[, dentro del plazo previsto según lo estipulado en el Reglamento].

[COMENTARIO: En las Directrices Prácticas se incluyen aclaraciones sobre las palabras “modificaciones y correcciones”. La expresión “modificaciones y correcciones” tiene por fin abarcar los cambios sustantivos y de otro tipo, por ejemplo, los errores tipográficos y evidentes efectuados en la solicitud. Como los términos “modificaciones” y “correcciones” siempre se utilizan conjuntamente en el presente Tratado, es posible que no sea necesario distinguirlos claramente entre sí. En cambio, en las Directrices Prácticas podrán esclarecerse los conceptos generales abarcados por las palabras “modificaciones y correcciones”.]

b) ~~Ninguna Parte Contratante estará obligada a aplicar el apartado a), cuando el rechazo o la denegación previstos de una solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte, esté basado en el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el Artículo 13.1)<sup>3</sup> respecto de los cuales la posibilidad prevista en ese apartado ya haya sido otorgada en relación con el mismo error o irregularidad contenido en la solicitud principal.~~

[COMENTARIO: El contenido de esta disposición se ha trasladado a la Regla 7.2).]

<sup>4</sup> Véase la nota a pie de página del Artículo 13.

2) [*Modificaciones o correcciones por iniciativa del solicitante*] El solicitante tendrá derecho, por su propia iniciativa, a efectuar modificaciones y correcciones en~~modificar o corregir~~ la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos eventuales ~~o a dar cumplimiento a un requisito en virtud del Artículo 13.1)<sup>3</sup>~~, según lo estipulado en el Reglamento, por lo menos hasta el momento en que la solicitud cumpla todas las condiciones para la concesión; no obstante, toda Parte Contratante que prevea el examen sustantivo por su Oficina o por medio de otra Oficina puede disponer que, excepto en el caso de la corrección de un error evidente prevista en el párrafo 3), el solicitante tendrá derecho a ~~modificar o corregir, por su propia iniciativa, la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos eventuales, solamente hasta el plazo otorgado para responder a la primera comunicación sustantiva de la Oficina.~~

[COMENTARIO: En la Regla 7.3) se exponen los detalles específicos relativos a las modificaciones y correcciones en la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos eventuales por iniciativa del solicitante.]

3) [*Limitación de las modificaciones o de las correcciones*] [Con sujeción a lo estipulado en el párrafo 4), ~~No~~ podrá permitirse ninguna modificación o corrección de la descripción, las reivindicaciones[, el resumen] y los dibujos eventuales, ~~que no sea la corrección de un error evidente según lo previsto en el Reglamento,~~ si la modificación o corrección diera lugar a que la divulgación contenida en la solicitud modificada o corregida fuese más allá de la divulgación~~lo divulgado~~:

i) contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales en la fecha de presentación o

[Artículo 7.3), continuación]

ii) de lo divulgado, de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes, incluida en la solicitud mediante la presentación, después de la fecha de presentación, de una parte faltante de la descripción o en un dibujo faltante de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes.

[COMENTARIO: Se incluyen entre corchetes en la tercera línea las palabras “el resumen”, puesto que, por una parte, podría aducirse que no debería añadirse nueva materia en el resumen a fin de garantizar que sea de gran calidad. Por otra parte, como el resumen únicamente tiene carácter informativo, podría argumentarse que no es necesario aplicar al resumen la regla que prohíbe incluir nueva materia.]

4) — [~~Resúmenes preparados por la Oficina~~] Una Parte Contratante puede establecer que, cuando la Oficina sea responsable de la preparación del contenido final del resumen publicado, el párrafo 2) no se aplicará a las modificaciones o correcciones del resumen.

[COMENTARIO: El contenido de este párrafo se ha trasladado a la Regla 7.3)b).]

[54) [~~Resúmenes preparados presentados por el solicitante~~] Al determinar si es admisible una de las modificaciones o correcciones mencionadas en el párrafo 3), Una Parte Contratante [puede][debe] establecer que si el solicitante es responsable de la preparación del resumen, se permitirán las modificaciones o correcciones mencionadas en el párrafo 3), teniendo en cuenta la divulgación del resumen presentado por el solicitante en la fecha de presentación formará parte de la divulgación mencionada en el párrafo 3)i).]

[COMENTARIO 1): Aunque el contenido del resumen en la fecha de presentación podrá transferirse por ejemplo a las reivindicaciones en virtud de las modificaciones o correcciones, el resumen como tal únicamente tiene carácter informativo.]

[COMENTARIO 2): Si se acepta la palabra “puede”, podrá sustituirse toda la disposición por la inclusión de las palabras “el resumen” después de las palabras “las reivindicaciones” en el párrafo 3)i).]

Artículo 7bis

*Modificaciones o correcciones de las patentes*

1) [*Limitación de la extensión de la protección*] a) A petición del titular de la patente, la ~~Oficina~~ autoridad competente efectuará, en las condiciones previstas en virtud de la legislación aplicable, modificaciones o correcciones en la patente para limitar la extensión de la protección conferida por ésta.

*[COMENTARIO: El texto revisado establece el derecho del titular de la patente a solicitar la limitación de la patente ante la autoridad competente, que podrá ser la Oficina, un tribunal o cualquier autoridad prevista por la legislación aplicable. La autoridad competente deberá establecer la posibilidad de que se efectúen modificaciones o correcciones de patentes ante ella; ese procedimiento facilitará la solución de controversias relativas a posibles infracciones y a la revocación de patentes. Sin embargo, dado que las legislaciones nacionales y regionales vigentes contemplan diversos sistemas posteriores al otorgamiento de las patentes, los otros requisitos relativos a las condiciones y plazos que se aplican a esas modificaciones o correcciones se dejan a la determinación de la legislación aplicable.]*

2) [*Modificaciones o correcciones que afectan a la divulgación*] No podrá permitirse ninguna modificación o corrección en una patente en virtud del párrafo 1), si el ~~cambio~~ la modificación o corrección diera lugar a que la divulgación contenida en la patente modificada o corregida fuese más allá de la divulgación ~~lo divulgado~~:

i) contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales en la fecha de presentación o

ii) incluida en la solicitud de lo divulgado, de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes, mediante la presentación, después de la fecha de presentación, de una parte faltante de la descripción o en un dibujo faltante de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes.

*[COMENTARIO: Se proponen los cambios a fin de garantizar que el texto se halle en concordancia con la redacción del Artículo 7.3.)*

[Artículo 7bis, continuación]

3) [*Errores evidentes*] A petición del titular de la patente, la ~~Oficina~~ autoridad competente deberá corregir en la patente los errores evidentes ~~mencionados en el Artículo 7.3)~~ [según lo estipulado en el Reglamento].

[*COMENTARIO: La Regla 7.4) se aplicará mutatis mutandis a los errores evidentes en la patente.*]

Artículo 8

Estado de la técnica

1) [Definición] ~~Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 9,~~ El estado de la técnica relativo a una invención reivindicada consistirá en toda la información que haya sido puesta a disposición del público en cualquier parte del mundo, en cualquier forma[, según lo estipulado en el Reglamento,] antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada.

[COMENTARIO: En el Artículo 13.1) se abordan las cuestiones relativas a la disposición sobre la pérdida de los derechos en el contexto del uso confidencial anterior con fines comerciales. No son necesarias las palabras “Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 9”, puesto que el Artículo 9 no influye en la definición del estado de la técnica como tal.]

2) [Efecto de ~~las ciertas solicitudes anteriores~~ en el estado de la técnica] a) La materia siguiente que esté presente en otra solicitud (“la otra solicitud”) ~~El contenido íntegro de una solicitud anterior~~ también formará parte del estado de la técnica a los fines de determinar la novedad de una invención reivindicada, siempre y cuando la otra solicitud o la patente concedida al respecto sean puestas a disposición del público posteriormente por la Oficina[, según lo estipulado en el Reglamento]:

i) ~~divulgada en otra solicitud presentada y que surta efecto en la misma Parte Contratante,~~ si la fecha de presentación de la ~~primera~~ otra solicitud es anterior a la fecha de prioridad de la invención reivindicada, ~~siempre que la solicitud anterior o la patente concedida al respecto sean publicadas posteriormente por la autoridad competente según lo estipulado en el Reglamento~~ el contenido íntegro de la otra solicitud;

[Artículo 8.2)a), continuación]

bii) ~~Si la fecha de presentación de una otra solicitud tiene una fecha de presentación que anterior, presentada y que surta efecto en una Parte Contratante, es la misma o posterior a la fecha de prioridad de una la invención reivindicada determinada divulgada en otra solicitud presentada y que surta efecto en dicha Parte Contratante, pero en ella la solicitud anterior se reivindique, de conformidad con la legislación aplicable, la prioridad de una solicitud previa cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de prioridad de la invención reivindicada, la materia contenida tanto en la otra solicitud anterior como en la esa solicitud previa formará parte del estado de la técnica a los fines de determinar la novedad de la invención reivindicada, siempre que la solicitud anterior o la patente concedida al respecto sean publicadas posteriormente por la autoridad competente según lo estipulado en el Reglamento.~~

*[COMENTARIO: Una Parte Contratante será libre de elegir los medios de poner la otra solicitud (o la patente concedida al respecto) a disposición del público, por ejemplo, la Oficina podrá publicar la solicitud (o la patente) en la Gaceta o la solicitud (o la patente) podrá estar a disposición del público para su consulta en la Oficina.]*

eb) A los fines de esta disposición, se entenderá por “la otra solicitud anterior”:

[Variante A]

i) cuando la Parte Contratante sea un Estado, una solicitud ~~de conformidad con de las mencionadas en el Artículo 3.1)i) a- y iii)~~ presentada y que surta efecto en esa Parte Contratante o, si esa Parte Contratante es miembro de una organización regional de patentes, una solicitud regional presentada en la Oficina de esa organización regional de patentes, o para esa Oficina, mediante la que se solicita la protección por patente en dicha Parte Contratante;

[Artículo 8.2)b), continuación]

ii) cuando la Parte Contratante sea una organización regional de patentes, una solicitud ~~de conformidad con~~ de las mencionadas en el Artículo 3.1)ii) y iii), ~~presentada en la oficina de esa organización regional de patentes, o una solicitud de conformidad con el Artículo 3.1)iii) para la concesión de una patente regional por esa organización regional de patentes.~~

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

i) cuando la Parte Contratante sea un Estado, una solicitud ~~de conformidad con~~ de las mencionadas en el Artículo 3.1)i) y ii) ~~presentada en la Parte Contratante o para esa Parte Contratante, o una solicitud internacional de una patente de invención o de una patente de adición, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en la que se designe a dicha la Parte Contratante;~~

ii) cuando la Parte Contratante sea una organización regional, una solicitud ~~de conformidad con~~ de las mencionadas en el Artículo 3.1)ii) ~~presentada en la Oficina de esa organización regional de patentes, o para esa oficina, o una solicitud internacional de una patente de invención o de una patente de adición, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en la que se designe a dicha la Parte Contratante.~~

[Fin de la Variante B]

*[COMENTARIO: Con arreglo a la Variante A, las solicitudes internacionales anteriores en virtud del PCT tienen un efecto en el estado de la técnica con arreglo al Artículo 8.2) sólo cuando entran en la fase nacional de la Parte Contratante en cuestión. La Variante B establece que las solicitudes internacionales anteriores en virtud del PCT en que se designe a la Parte Contratante en cuestión son parte del estado de la técnica de conformidad con el Artículo 8.2). Se ha simplificado la redacción puesto que en el Artículo 3.1) las disposiciones pertinentes ya hacen referencia expresa a la Parte Contratante en cuestión.]*

*Artículo 9*

*Información que no afecta a la patentabilidad (plazo de gracia)*

1) [Principio general] ~~La información que normalmente afectaría a la patentabilidad~~ Un elemento del estado de la técnica respecto de una invención reivindicada no afectará a su patentabilidad, siempre y cuando haya sido puesta a disposición del público en cualquier parte del mundo, en cualquier forma, incluido en el estado de la técnica en una fecha determinada durante los [12] [seis] meses anteriores a la fecha de reivindicación o, a los efectos en virtud del Artículo 8.2), en una fecha determinada durante esos [12] [seis] meses prioridad de la invención reivindicada,

i) por el inventor,

ii) por una Oficina, cuando ~~la información~~ el elemento del estado de la técnica figuraba

a) en otra solicitud presentada por el inventor [y que esa Oficina no tendría que haberla puesto a disposición del público], o

b) en una solicitud presentada sin el conocimiento o consentimiento del inventor por terceros que hubieran obtenido la información contenida en el elemento del estado de la técnica directa o indirectamente del inventor,

o

iii) por terceros que hubieran obtenido la información contenida en el elemento del estado de la técnica directa o indirectamente del inventor.

[COMENTARIO 1): *El apartado a) guarda relación con un elemento del estado de la técnica previsto en el Artículo 8.1) y 2) que normalmente afectaría a la patentabilidad de la invención reivindicada. El punto i) abarca la información divulgada públicamente por el inventor y las solicitudes anteriores en virtud del Artículo 8.2) presentadas por el inventor. El punto ii)a) hace referencia a la divulgación pública de información contenida en la solicitud presentada anteriormente por el inventor [que no debería haber sido publicada]. El punto ii)b) trata de la divulgación pública de información contenida en una solicitud presentada por terceros no autorizados. El punto iii) guarda relación con la información divulgada públicamente por terceros que la hayan obtenido directa o indirectamente del inventor. Asimismo, abarca las solicitudes anteriores en virtud del Artículo 8.2) presentadas por terceros que hayan obtenido la información contenida en la solicitud anterior directa o indirectamente del inventor.]*

[COMENTARIO 2): *Entre corchetes figuran las variantes que tienen un alcance distinto. Una posibilidad sería otorgar un plazo de gracia de amplio alcance: 12 meses contados a partir de la fecha de prioridad de la invención reivindicada y aplicable a las solicitudes anteriores que hayan sido presentadas por el inventor y que hayan sido divulgadas durante el plazo de gracia por la Oficina. Esto supone que la patentabilidad de una invención reivindicada, que es una modificación evidente de una invención divulgada en una solicitud anterior presentada por el inventor, no se vería afectada por la publicación de la solicitud anterior hasta unos 18 meses después de la fecha de prioridad de la solicitud anterior (suponiendo que la solicitud anterior haya sido publicada 18 meses después de su fecha de prioridad) a los que hay que sumar otros 12[6] meses. En cuanto a la divulgación de información en otra solicitud presentada por el inventor, otra posibilidad sería limitar la aplicación de las disposiciones del plazo de gracia a las solicitudes que no deberían haber sido divulgadas por la Oficina. Si se dispone esta posibilidad en relación con la Regla 9.3), es decir, con el fin de abarcar los casos en que una solicitud anterior del mismo solicitante o inventor, que no debería ser parte del estado de la técnica en virtud de la Regla 9.3), haya sido publicada erróneamente por la Oficina antes de la fecha de prioridad de la solicitud posterior, la redacción del punto ii)a) debería hallarse en concordancia con la Regla 9.3). Otra posibilidad sería limitar el plazo a seis meses.]*

- 2) [~~Plazo ilimitado para~~ Posibilidad de invocar el plazo de gracia]

[Variante A]

Los efectos del párrafo 1) podrán invocarse en cualquier momento.

[Fin de la Variante A]

[COMENTARIO: *Conviene que el SCP considere la necesidad de esta disposición, puesto que el efecto del plazo de gracia (a saber, que cierta información que normalmente formaría parte del estado de la técnica no afectará a la patentabilidad) está presente siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el párrafo 1).]*

[Artículo 9.2), continuación]

[Variante B]

Una Parte Contratante podrá exigir que el solicitante presente una declaración en la que invoque el efecto del párrafo 1) [según lo estipulado en el Reglamento].

[Fin de la Variante B]

*[COMENTARIO: El SCP podrá considerar, por ejemplo, si es necesaria una declaración en la que se invoque el efecto del plazo de gracia, así como los motivos para ella, por ejemplo, en la fecha de presentación o dentro de determinado plazo de tiempo contado a partir de dicha fecha. Si dicha declaración tiene por fin informar a terceros de que determinada divulgación no afecta a la patentabilidad de la invención reivindicada, es posible que no sea necesario presentarla en la fecha de presentación. Además, en cuanto a la divulgación pública por el inventor antes de la fecha de prioridad, incluso sin dicha declaración, un tercero sabría que la susodicha divulgación pública no afecta a la patentabilidad de la invención reivindicada una vez que haya sido publicada la solicitud. En cuanto a la divulgación pública por la Oficina o por un tercero en virtud del párrafo 1)a)ii) y iii), si un solicitante tiene conocimiento de dicha divulgación, generalmente redundaría en su interés informar a la Oficina de que la divulgación mencionada no afecta a la patentabilidad de su invención aun cuando no exista ningún requisito relativo a la declaración.]*

~~3) — [Pruebas] [Cuando se impugne la aplicabilidad del párrafo 1), la parte que invoque los efectos de ese párrafo tendrá la carga de probar, o de lograr que se demuestre, que se han cumplido las condiciones de dicho párrafo.] [Una Parte Contratante puede exigir que la parte que invoca los efectos del párrafo 1) presente las pruebas a la Oficina, cuando dicha Oficina tenga dudas razonables acerca de la aplicabilidad de ese párrafo.]~~

*[COMENTARIO: Es posible que no sea necesario este párrafo, puesto que el Artículo 16.1) se aplica si la Oficina tiene dudas razonables acerca de la aplicabilidad del plazo de gracia.]*

~~43) [“Inventor”] A los fines de lo dispuesto en el párrafo 1), también se entenderá por “inventor” a toda persona que, en la fecha de presentación de la solicitud o con anterioridad a esa fecha, tuviese derecho a la patente.~~

54) [Derechos de terceros]

[Variante A]

Una persona que, entre la fecha en la que ~~la información haya sido puesta a disposición del público~~ el elemento del estado de la técnica haya sido incluido en el estado de la técnica en virtud del párrafo 1) y la fecha de prioridad de la invención reivindicada, haya utilizado la invención reivindicada en el curso de sus actividades o iniciado preparativos serios y eficaces, de buena fe, para dicha utilización, tendrá derecho a comenzar a utilizar la invención o a seguir utilizándola a tal fin. Se considerará que la invención reivindicada ha sido utilizada cuando la persona ejecute cualquier acto que constituya por lo demás una infracción en virtud de la legislación aplicable.

*[COMENTARIO: Aunque esta disposición hace referencia a los derechos otorgados por las patentes y a la infracción de dichos derechos, de conformidad con las intervenciones de varias delegaciones durante la séptima sesión, se mantiene en el proyecto de SPLT. Se proponen los cambios a fin de esclarecer el vínculo existente entre la “información” y la “invención reivindicada”. Entre las personas que actúen “de buena fe” figura un tercero que haya obtenido la información directa o indirectamente del inventor, por ejemplo, el público de una conferencia. Cabe observar que, entre la fecha en que el elemento del estado de la técnica haya sido incluido en el estado de la técnica y la fecha de prioridad de la invención reivindicada, un tercero no tiene idea de si una solicitud de patente relativa a esa información ya ha sido presentada antes de la fecha de divulgación al público o si será presentada después de la divulgación mediante la invocación del efecto del plazo de gracia. Por lo tanto, las cuestiones en que hace hincapié esta disposición son al parecer cuestiones generales relativas a la clase de derechos que deberían otorgarse a un tercero que utilice la invención antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada.]*

[Fin de la Variante A]

[Artículo 9.4), continuación]

[Variante B]

No se dispone nada al respecto en el Tratado y el Reglamento.

En las Directrices Prácticas se aclarará que las cuestiones relativas a los derechos de terceros deben seguir determinándose con arreglo a la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate.

*[COMENTARIO: Los Artículos 12 y 13 del PLT adoptan este planteamiento en relación con los derechos de terceros.]*

[Fin de la Variante B]

*Artículo 10*

*Divulgación habilitante*

1) [*Principio general*] La solicitud deberá divulgar la invención reivindicada de una manera suficientemente clara y completa para que ~~la esa~~ invención pueda ser realizada por un experto en la materia. La divulgación de la invención reivindicada se considerará suficientemente clara y completa si proporciona información que sea suficiente para permitir que ~~la esa~~ invención pueda ser realizada y utilizada por un experto en la materia, ~~a partir de en~~ la fecha de presentación, sin necesidad de una experimentación excesiva[, según lo estipulado en el Reglamento].

2) [*Partes de la solicitud que se han de tomar en cuenta para determinar la divulgación*] A los efectos de determinar la suficiencia de la divulgación con arreglo al párrafo 1), se deberá tomar en cuenta la divulgación ~~en la fecha de presentación~~ contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, modificados y corregidos ~~en virtud de la legislación aplicable~~.

[*COMENTARIO: Las modificaciones y correcciones de las solicitudes están contempladas en el Artículo 7. En particular, el Artículo 7.3) dispone que la solicitud no deberá modificarse o corregirse de manera que añada nueva materia a la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones, y los dibujos en la fecha de presentación.*]

*Artículo 11*

*Reivindicaciones*

1) [*Contenido de las reivindicaciones*] Las reivindicaciones deberán definir la materia para la que se solicita protección en función de las características [técnicas]<sup>5</sup> de la invención.

[*COMENTARIO: Las palabras añadidas proceden del anterior proyecto de Regla 5.2.*]

2) [*Estilo de las reivindicaciones*] Las reivindicaciones, tanto individualmente como en su totalidad, deberán ser claras y concisas[, según lo estipulado en el Reglamento].

3) [*Relación de las reivindicaciones con la divulgación*] La invención reivindicada deberá encontrar pleno fundamento en la divulgación de las [reivindicaciones], la descripción y los dibujos[, según lo estipulado en el Reglamento].

[*COMENTARIO 1): Con arreglo a la Regla 4.1)iii), la invención reivindicada se describirá en la descripción. Dicho de otro modo, si no se expone o se da a entender en la descripción la materia de las reivindicaciones, no se cumple con la Regla 4.1)iii) (lo que podría considerarse que constituye una falta de fundamento en la descripción). Cabe observar que el incumplimiento de los requisitos previstos en la Regla 4 es un motivo de denegación pero no de revocación (véase el Artículo 14.1)). Por otra parte, el Artículo 11.3) y la Regla 12.2) tratan de la cuestión de si en la fecha de presentación el solicitante reconoció su invención en todo el alcance de las reivindicaciones. Véase asimismo el documento SCP/7/6 (Exigencias respecto de la relación de las reivindicaciones con la divulgación).*]

[*COMENTARIO 2): A consecuencia de los debates en la octava sesión del SCP, se añadió, entre corchetes, la palabra “reivindicaciones”, a fin de ser examinada posteriormente por el Comité. El añadido de la palabra “reivindicaciones” significaría que el fundamento de la materia de cada reivindicación no siempre podría hallarse en la descripción y que el alcance de las reivindicaciones puede ser más amplio que el contenido en la descripción. Además, dado que las numerosas oficinas que no examinan la novedad y la actividad inventiva, examinan los requisitos para la divulgación y los requisitos relativos a las reivindicaciones, la materia que se divulga únicamente en las reivindicaciones podría incluirse en la*

---

<sup>5</sup> En su novena sesión, el SCP acordó que la mejor manera de tratar la cuestión relativa al uso del término “[técnicas]” en el marco del Tratado y del Reglamento sería hacerlo en relación con el examen del proyecto de Artículo 12.1), a consecuencia de lo cual quizás sea necesario modificar el Tratado y el Reglamento.

*descripción mediante una modificación. Por otra parte, cabe señalar que, de conformidad con el proyecto de Artículo 10, la “solicitud” (no la “descripción”) deberá divulgar la invención reivindicada en forma habilitante. Si se suprimiera la palabra “reivindicaciones” y se mantuviera el proyecto de Regla 12.2), una reivindicación patentada podría revocarse por el único motivo de que lo divulgado en la descripción y los dibujos no se aplica a toda la reivindicación (aun si lo divulgado en la descripción, los dibujos y otras reivindicaciones demuestra que el solicitante no reivindica materia que no haya reconocido y descrito en la fecha de presentación).]*

4) [Interpretación de las reivindicaciones] a) El alcance de las reivindicaciones estará determinado por su texto. ~~—Cuando el texto de las reivindicaciones no resulte inmediatamente [claro] [evidente],~~ La descripción y los dibujos, modificados o corregidos en virtud de la legislación aplicable, y los conocimientos generales de un experto en la materia en la fecha de presentación serán tenidos en cuenta[, de conformidad con el Reglamento,] en la interpretación de las reivindicaciones.

b) A los fines de la determinación del alcance de la protección conferida por la patente, se deberán tener debidamente en cuenta[, de conformidad con el Reglamento,] los elementos que sean equivalentes a los elementos expresados en las reivindicaciones.

*Artículo 12*

*Condiciones de la patentabilidad*

1) [*Materia que pueda protegerse*]<sup>6</sup> a) Una invención reivindicada deberá estar comprendida dentro del alcance de la materia que pueda protegerse. La materia que pueda protegerse deberá incluir productos y procesos [, en todos los ámbitos de la tecnología,] que puedan realizarse y utilizarse en cualquier campo de actividad.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), no se considerará materia que pueda protegerse lo siguiente:

i) los simples descubrimientos;

ii) las ideas abstractas como tales;

iii) las teorías científicas y matemáticas y las leyes de la naturaleza como tales;

iv) las creaciones puramente estéticas.

2) [*Novedad*] Una invención reivindicada deberá ser nueva. Se considerará nueva si no forma parte del estado de la técnica[, según lo estipulado en el Reglamento].

---

<sup>6</sup> El SCP acordó en su octava sesión aplazar el debate sobre el párrafo 1).

3) [*Actividad inventiva/no evidencia*] Una invención reivindicada deberá implicar una actividad inventiva. Se considerará que implica una actividad inventiva (no es evidente) si, habida cuenta de las diferencias y semejanzas entre la invención reivindicada y el estado de la técnica tal como se define en el Artículo 8.1), la invención reivindicada en su conjunto no hubiera sido evidente para un experto en la materia en la fecha de prioridad de la invención reivindicada~~fecha de reivindicación~~, según lo estipulado en el Reglamento].

4) [*Aplicación industrial/Utilidad*] Una invención reivindicada tendrá aplicación industrial (será útil). Se considerará que tiene aplicación industrial (es útil) si

[Variante A]

puede ser producida o utilizada en cualquier campo de actividad [comercial][económica].

[Variante B]

puede ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria. Se entenderá el concepto de “industria” en su acepción más amplia ~~y se aplicará no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas~~ según consta en el Convenio de París.

[Variante C]

es de una utilidad específica, apreciable y convincente.

[Artículo 12.4), continuación]

*[COMENTARIO: La Variante A tiene por fin suministrar una única definición que dé cabida a la “aplicación industrial” y a la “utilidad”, aunque una Parte Contratante podrá utilizar cualquiera de dichos términos en virtud de la legislación aplicable. La Variante B se basa en el Artículo 33.4) del PCT. Cabe referirse al documento SCP/9/5.]*

5) *[Excepciones]* Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1) a 4), una Parte Contratante podrá excluir[, de conformidad con el Reglamento,] determinadas invenciones de la patentabilidad<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> El SCP acordó en su octava sesión aplazar el debate sobre el párrafo 5).

*Artículo 13<sup>8</sup>*

*Motivos de denegación de una invención reivindicada*

1) [*Motivos de denegación de una invención reivindicada*] Una solicitud será denegada cuando la Oficina estime que dicha solicitud o una invención reivindicada en la solicitud no cumple con alguno de los siguientes requisitos:

i) el solicitante no tiene el derecho a la patente a que hace referencia el Artículo 4;

ii) la invención reivindicada no cumple con los requisitos previstos en los Artículos 6, 11.2) y 3) y 12;

iii) la solicitud no cumple con los requisitos del Tratado sobre el Derecho de Patentes, tal como se ha incorporado en la legislación aplicable, ni de los Artículos 5 y 10; o

iv) una modificación o enmienda dé lugar a una divulgación prohibida por el Artículo 7.3)a).

---

<sup>8</sup> El SCP acordó en su sexta sesión aplazar el debate sobre el presente Artículo hasta que se alcance el consenso en relación con el contenido de las disposiciones a que hace referencia. Véase asimismo el párrafo 4 de la Introducción y el documento SCP/8/5.

[Artículo 13, continuación]

[2) [Otros motivos de denegación de una invención reivindicada] La Oficina podrá denegar una solicitud cuando estime que una invención reivindicada en la solicitud, que no estaba disponible al público en la fecha de prioridad de esa invención reivindicada, se hallaba en venta en la Parte Contratante más de un año antes de la fecha de presentación de esa solicitud.]

[COMENTARIO: A consecuencia de los debates de la novena sesión del SCP, se incluye el apartado b) a fin de dar cabida a la denegación de una solicitud con motivo del uso confidencial con fines comerciales de la invención reivindicada.]

23) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir el cumplimiento de cualesquiera requisitos relativos al examen de una solicitud o la concesión de una patente respecto de una invención reivindicada, que sean diferentes de los requisitos previstos en el párrafo 1) o adicionales a éstos.

[4) [Conformidad con la legislación aplicable sobre otros asuntos] Una Parte Contratante podrá exigir asimismo la conformidad con la legislación aplicable en materia de salud pública, nutrición, ética en la investigación científica, medio ambiente, acceso a los recursos genéticos, protección de los conocimientos tradicionales y otros ámbitos de interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo social, económico y tecnológico.]<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> El SCP acordó en su octava sesión incluir este párrafo entre corchetes y aplazar el debate de fondo sobre esta disposición.

*Artículo 14<sup>10</sup>*

*Motivos de invalidación o revocación de una reivindicación o de una patente*

1) [*Motivos de invalidación o revocación de una reivindicación o de una patente*]

Con sujeción a lo estipulado en el Tratado sobre el Derecho de Patentes, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados en el Artículo 13.1), salvo los mencionados en el Artículo 6 y en las reglas pertinentes al Artículo 5.21a), constituirá motivo de invalidación o revocación de la reivindicación patentada o de la patente.

2) [*Prohibición de otros requisitos*] Ninguna Parte Contratante podrá exigir el cumplimiento de cualesquiera requisitos relativos a los motivos de invalidación o revocación de la reivindicación patentada o de la patente, que sean adicionales a los previstos en el párrafo 1) o diferentes de éstos.

[3) [*Conformidad con la legislación aplicable sobre otros asuntos*] Una Parte Contratante podrá exigir asimismo la conformidad con la legislación aplicable en materia de salud pública, nutrición, ética en la investigación científica, medio ambiente, acceso a los recursos genéticos, protección de los conocimientos tradicionales y otros ámbitos del sector público en sectores de importancia vital para su desarrollo social, económico y tecnológico.]<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> El SCP acordó en su sexta sesión aplazar el debate sobre el presente Artículo hasta que se alcance el consenso en relación con el contenido de las disposiciones a que hace referencia. Véase asimismo el párrafo 4 de la Introducción y el documento SCP/8/5.

<sup>11</sup> El SCP acordó en su octava sesión incluir este párrafo entre corchetes, y aplazar el debate de fondo sobre esta disposición.

*Artículo 15*

*Revisión*

El rechazo o la denegación de una solicitud por la autoridad examinadora, por los motivos mencionados en el Artículo 13.1)<sup>12</sup>, estarán sujetos a una revisión judicial por una autoridad judicial o cuasijudicial.

---

<sup>12</sup> Véase la nota de pie de página relativa al Artículo 13.

*Artículo 16*

*Pruebas*

1) [*Petición de presentación de pruebas por parte de la Oficina*] Cuando una Oficina dude razonablemente de la ~~veracidad exactitud~~ de un hecho supuesto, ~~relative~~ ~~apertinente para~~ la determinación de la patentabilidad, podrá solicitar la presentación de pruebas a fin de establecer la ~~veracidad exactitud~~ de ese hecho.

2) [*Derecho de los solicitantes y titulares de patente a presentar pruebas*] Una Parte Contratante preverá el derecho de los solicitantes y titulares de patente a presentar pruebas ante su Oficina a fin de establecer la ~~veracidad exactitud~~ de un hecho supuesto ~~relative~~ ~~apertinente para~~ la determinación de la patentabilidad.

[Fin del documento]