

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCP/10/3

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 REGLAMENTO DEL TRATADO SOBRE EL
DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES

preparado por la Oficina Internacional

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
PROYECTO DE REGLAMENTO	
<i>Regla 1</i>	<i>Expresiones abreviadas.....</i> 2
<i>Regla 2</i>	<i>Experto en la materia en virtud de los Artículos 10.1), 11.4)a) y 12.3), y las Reglas 7.24), 4.1)vii), 10)iii, 11.1), 12.1)a) y 2), 13.5)ii), 14.1)a), y 2 y 15.2), 3) y 4).....</i> 3
<i>Regla 3</i>	<i>Excepciones en virtud del Artículo 3.2).....</i> 4
<i>Regla 4</i>	<i>Requisitos adicionales relativos al contenido, manera y orden de la descripción en virtud del Artículo 5.21).....</i> 5
<i>Regla 5</i>	<i>Requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 5.21).....</i> 8
<i>Regla 6</i>	<i>Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 6.....</i> 11
<i>Regla 7</i>	<i>Detalles relativos a las observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud en virtud del Artículo 7.....</i> 12
<i>Regla 7bis</i>	<i>Errores evidentes en virtud del Artículo 7bis.....</i> 15
<i>Regla 8</i>	<i>Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1).....</i> 16
<i>Regla 9</i>	<i>Efecto de las primeras ciertas solicitudes en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2).....</i> 18
<i>Regla 10</i>	<i>Suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10.....</i> 20
<i>Regla 11</i>	<i>Depósito de material biológicamente reproducible a los efectos en virtud de los Artículos 10 y 11.3).....</i> 21
<i>Regla 12</i>	<i>Relación de Detalles relativos a las reivindicaciones con la divulgación en virtud del Artículo 11.3).....</i> 25
<i>Regla 13</i>	<i>Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 11.4).....</i> 26
<i>Regla 14</i>	<i>Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.2).....</i> 31
<i>Regla 15</i>	<i>Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.3).....</i> 35
<i>Regla 16</i>	<i>Excepciones en virtud del Artículo 12.5).....</i> 36

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene una versión revisada del proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo 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 las Reglas 1 a 9, se han puesto de relieve de la siguiente manera las diferencias entre el texto anterior del proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes contenido en el documento SCP/9/3 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/9/3 pero que sí aparecen en el presente documento figuran subrayadas, y
 - ii) las palabras que aparecían en el documento SCP/9/3 pero que se omiten en el presente documento figuran tachadas.
3. 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.
4. En cuanto a las Reglas 10 a 16, como no se han examinado esas disposiciones en la novena sesión del SCP, se mantiene sin cambios el texto del proyecto de Reglamento del SPLT contenido en el documento SCP/9/3, a excepción de algunos cambios y correcciones de errores evidentes y tipográficos, que se subrayan en gris.
5. Cabe observar que algunas de las disposiciones propuestas (por ejemplo, el proyecto de Regla 9) reflejan el sistema de 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 Directrices Prácticas del Proyecto de SPLT figura en el documento SCP/10/6.

Regla 1

Expresiones abreviadas

- 1) [*Expresiones abreviadas en el Reglamento*] a) En el presente Reglamento, se entenderá por “Tratado” el Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes.
 - b) En el presente Reglamento, la palabra “Artículo” se refiere al Artículo especificado del Tratado.
 - c) A los efectos del presente Reglamento, salvo estipulación expresa en contrario, se entenderá por “Tratado de Budapest” el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, firmado el 28 de abril de 1977, así como el Reglamento del Tratado, en su forma revisada y modificada.
- 2) [*Expresiones abreviadas definidas en el Tratado*] Las expresiones abreviadas definidas en el Artículo 1 a los fines del Tratado tendrán el mismo significado a los fines del presente Reglamento.

Regla 2

Experto en la materia en virtud de los Artículos 10.1), 11.4).a) y 12.3), y las Reglas 4.1)vii), 7.24), 10.iii), 11.1), 12.1)a) y 2), 13.5)ii), 14.1)a), y 2 y 15.2), 3) y 4)

Se entenderá por experto en la materia a aquella persona hipotética del sector específico de la técnica que posee los conocimientos generales y habilidades normales exigibles ~~básicos en relación con la materia en cuestión~~ en la fecha pertinente.

[COMENTARIO: *Habida cuenta del debate que tuvo lugar en la novena sesión del SCP, también es posible que esta disposición figure en el Tratado. En las Directrices Prácticas se explican más detalladamente los términos “conocimientos normales exigibles” y “habilidades normales exigibles”.]*

Regla 3

Excepciones en virtud del Artículo 3.2)

Las solicitudes y patentes mencionadas en el Artículo 3.2) son:

i) con sujeción a lo estipulado en el Artículo 1.ii), las solicitudes provisionales ~~de patentes de invención y de patentes de adición;~~

ii) las solicitudes de nueva concesión.

[COMENTARIO: En las Directrices Prácticas se explica el término “solicitudes de nueva concesión” que figura en el punto ii). En el Artículo 1.ii) y v) se aclara que las expresiones “solicitudes” y “patentes” del Artículo 3.1) no comprenden la denominada protección secundaria.]

Regla 4

Requisitos relativos al contenido, manera y orden de la descripción en virtud del Artículo 5.21)

1) [Contenido, manera y orden de la descripción] Después de indicar el título de la invención reivindicada, la descripción deberá:

i) especificar el sector o sectores [~~tecnológico~~ técnicos] a los que pertenece la invención reivindicada;

[COMENTARIO: La palabra “técnicos” figura entre corchetes pues se relaciona con la disposición relativa a la materia patentable del proyecto de Artículo 12.1). En su novena sesión, el SCP acordó que la utilización del término “técnicos” en el Tratado y el Reglamento se abordaría más adecuadamente al examinar el proyecto de Artículo 12.1), a consecuencia de lo cual se podría considerar efectuar los cambios consiguientes en el Tratado y el Reglamento.]

ii) indicar la técnica anterior que, a juicio del solicitante, pueda considerarse útil para la comprensión de la invención reivindicada, así como para la búsqueda y el examen y, de preferencia, citar los documentos que reflejen esa técnica anterior;

iii) describir la invención reivindicada en los términos que permitan comprenderla y, de preferencia, en términos tales que el problema (aun cuando no se declare expresamente como tal) y su solución puedan ser comprendidos, e indicar los efectos ventajosos de la invención reivindicada, si los hubiere, respecto de la técnica anterior;

[Regla 4.1), continuación]

iv) cuando se requiera el depósito de material biológico ~~o~~ ~~amente~~ ~~reproducible~~ en virtud de la Regla 11, indicar el hecho de que se ha realizado dicho depósito e identificar por lo menos el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de orden atribuido al depósito por la institución, así como describir, en la medida de lo posible, la naturaleza y características de dicho material, pertinentes respecto de la exigencia de divulgación de la invención reivindicada;

[COMENTARIO: *Se propone efectuar este cambio puramente editorial a fin de utilizar la misma terminología que en el PCT.*]

v) describir brevemente las figuras de los dibujos, si los hubiere;

vi) exponer ~~por lo menos~~ [una forma] [la mejor forma, a juicio del solicitante en el momento de la presentación,] de realizar la invención; esto se hará mediante ejemplos, cuando resulte apropiado, y con referencia a los dibujos, si los hubiere;

vii) indicar explícitamente, cuando ello no resulte de otro modo evidente para un experto en la materia de la solicitud o de la naturaleza de la invención, la manera o maneras en que la invención reivindicada satisface la condición de ser útil o susceptible de aplicación industrial.

[2) [Contenido adicional] Una Parte Contratante podrá exigir que se indique en la descripción la fuente y el origen geográfico del material biológico depositado.]

[COMENTARIO 1): *Cabe observar que, cuando la información relativa a la fuente o el origen geográfico del material biológico depositado se corresponda con la técnica anterior que, a juicio del solicitante, pueda considerarse útil para la comprensión de la invención reivindicada, así como para la búsqueda y el examen, se exigirá dicha información en virtud del párrafo 1)ii). Además, cuando esa información sea esencial para cumplir el requisito de la divulgación habilitante, será obligatorio indicarla de conformidad con el proyecto de Artículo 10.]*

[COMENTARIO 2): *En cuanto al requisito relativo a la información sobre las solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero, el Artículo 29.2) del Acuerdo sobre los ADPIC no determina en qué parte de la solicitud debe figurar dicha información.*]

23) [Presentación diferente del contenido] Una Parte Contratante aceptará el contenido de la descripción presentado en una forma o un orden diferentes de los especificados en el párrafo 1) cuando, debido a la naturaleza de la invención reivindicada, una forma o un orden diferente permita una mejor comprensión o una presentación más concisa del contenido de la invención reivindicada.

Regla 5

Requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 5.2¹)

1) [Numeración consecutiva] Cuando una solicitud contenga dos o más reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva en cifras enteras. Una Parte Contratante puede exigir que se utilice una clase específica de cifras enteras ante su Oficina.

[COMENTARIO: *En las Directrices Prácticas se aclarará que la numeración de las reivindicaciones comenzará con el “1”. Una Parte Contratante estará facultada para exigir que los solicitantes utilicen una clase específica de cifras, como los números arábigos.*]

2) [Forma de redactar la reivindicación] Las reivindicaciones deberán redactarse, a elección del solicitante,

i) bien en dos partes, consistente la primera en un preámbulo en el que se indiquen las características [técnicas]¹ de la invención que sean necesarias para la definición de la materia reivindicada y que, combinadas, parezcan formar parte del estado de la técnica, y la segunda (“la parte característica”), precedida por la fórmula “caracterizada en,” “caracterizada por,” “en que la mejora comprende” o una fórmula análoga, consistente en una indicación de las características [técnicas] que, combinadas con las características [técnicas] mencionadas en la primera parte, definan la materia para la que se solicita protección; o

¹ En su novena sesión, el SCP acordó que la utilización del término “[técnicas]” en el Tratado y el Reglamento se abordaría más adecuadamente al examinar el proyecto de Artículo 12.1), a consecuencia de lo cual se podría considerar efectuar los cambios consiguientes en el Tratado y el Reglamento.

ii) en una parte única que enuncie una combinación de varias características [técnicas], o una única característica [técnica], en la que se defina la materia para la que se solicita protección.

3) [*Remisión, en las reivindicaciones, a la descripción y a los dibujos*] a) Ninguna reivindicación podrá contener, excepto cuando sea absolutamente necesario, remisiones a la descripción o a dibujos eventuales, por ejemplo, remisiones del tipo “como se describe en la parte... de la descripción” o “como se ilustra en la figura... de los dibujos”.

b) Una reivindicación podrá no contener dibujos, pero podrá contener cuadros, gráficos y fórmulas químicas o matemáticas.

c) Cuando la solicitud contenga un dibujo, toda característica [técnica] mencionada en cualquiera de las reivindicaciones podrá ir acompañada de un signo de remisión a la parte aplicable del dibujo en cuestión, si ello facilita la comprensión de esa reivindicación; este signo de remisión deberá colocarse entre corchetes o entre paréntesis.

4) [*Reivindicaciones dependientes y dependientes múltiples*]² a) Toda reivindicación que comprenda todas las características de otra u otras reivindicaciones (denominadas en adelante “reivindicación dependiente” y “reivindicación dependiente múltiple”,

² El texto de esta Regla depende de los resultados del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas.

[Regla 5.4.a), continuación]

respectivamente) deberá, de preferencia al principio, remitirse a esa otra reivindicación o esas otras reivindicaciones, según sea el caso, mediante la indicación de su número, indicando a continuación las características reivindicadas que se agregan a las reivindicadas en la otra reivindicación o reivindicaciones.

b) Una reivindicación dependiente y una reivindicación dependiente múltiple únicamente podrán remitirse a una reivindicación o reivindicaciones precedentes.

[COMENTARIO: Es necesaria esta disposición, puesto que no todas las oficinas de las Partes Contratantes podrán estar autorizadas a volver a numerar las reivindicaciones de oficio en virtud de la legislación aplicable.]

bc) Una reivindicación dependiente podrá depender de otra reivindicación dependiente o de una reivindicación dependiente múltiple. Una reivindicación dependiente múltiple podrá depender de una reivindicación dependiente o de otra reivindicación dependiente múltiple. Una reivindicación dependiente múltiple podrá remitirse en forma alternativa o acumulativa a las reivindicaciones de las que dependa.

ed) Todas las reivindicaciones dependientes que se remitan a la misma reivindicación y todas las reivindicaciones dependientes múltiples que se remitan a las mismas reivindicaciones deberán agruparse en la forma más práctica posible.

Regla 6³

Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 6

1) [*Circunstancias en las que se considerará cumplida la exigencia de unidad de la invención*] Cuando se reivindique un grupo de invenciones, quedará cumplida la exigencia de unidad de la invención cuando exista una relación [técnica] entre dichas invenciones que implique una o más características [técnicas] especiales idénticas o correspondientes que definan una contribución que cada una de esas invenciones, considerada en su integridad, aporte al estado de la técnica.

2) [*Forma de redactar las reivindicaciones sin incidencia sobre la determinación de la unidad de la invención*] Para determinar si un grupo de invenciones está relacionado de tal manera entre sí que conforme un único concepto inventivo general, será indiferente que cada una de las invenciones se reivindique en una reivindicación separada o como alternativas dentro de una misma reivindicación.

³ El texto de esta Regla 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 noventa sesión que conviene aplazar el debate relativo a la unidad de la invención.

Regla 7

*Detalles relativos a las observaciones, modificaciones o correcciones
de las solicitudes en virtud del Artículo 7*

1) [Plazo en virtud del Artículo 7.1)] El plazo para efectuar las observaciones, modificaciones o correcciones mencionadas en el Artículo 7.1) no será inferior a [dos] [tres] meses a partir de la fecha de la notificación mencionada en ese Artículo.

2) [Excepciones en virtud del Artículo 7.1)] Cuando la Oficina dé al solicitante la posibilidad prevista en el Artículo 7.1) de modificar y corregir la solicitud respecto de un error o irregularidad contenido en la solicitud principal a fin de cumplir con cualquier requisito previsto en el Artículo 13.1)⁴, pero el mismo error o irregularidad esté contenido no obstante en la solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte, esa Oficina no estará obligada a dar al solicitante nuevamente esa posibilidad prevista en el Artículo 7.1) en relación con ese error o irregularidad.

[COMENTARIO: Se ha trasladado este párrafo del anterior Artículo 7.1)b). El texto revisado aclara el vínculo existente entre el Artículo 7.1) y este párrafo. No se pretende introducir ningún cambio sustancial.]

3) [Modificaciones o correcciones por iniciativa del solicitante en virtud del Artículo 7.2)] a) Pueden efectuarse las modificaciones o correcciones, previstas en el Artículo 7.2), en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales 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 podrá disponer que, excepto en el caso de la corrección de un error evidente

⁴ Véase la nota a pie de página que figura en el Artículo 13.

prevista en el párrafo 4), el solicitante tendrá derecho a efectuar esas modificaciones y correcciones solamente hasta el plazo otorgado para responder a la primera comunicación sustantiva de la Oficina.

[COMENTARIO: Se ha trasladado esta disposición del anterior Artículo 7.2). Guarda relación con las modificaciones y correcciones en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales. El apartado b) se ocupa de las modificaciones y correcciones en el resumen.]

b) Una Parte Contratante puede disponer que no se aplicará el derecho del solicitante, mencionado en el Artículo 7.2), a efectuar las modificaciones y correcciones en el resumen cuando el solicitante no sea responsable de la preparación del contenido definitivo del resumen que ha de publicarse.

[COMENTARIO: Teniendo en cuenta la función del resumen, a saber, servir de mera información para el público, publicar un resumen de gran calidad satisfaría los intereses de todas las partes en cuestión, incluidos los solicitantes. Así pues, conviene que el solicitante efectúe modificaciones y correcciones en el resumen por propia iniciativa. Aunque el Artículo 7.2) prevé el derecho del solicitante a efectuar modificaciones y correcciones en el resumen por propia iniciativa, el Tratado y el Reglamento no prescriben ningún plazo aplicable a dichas modificaciones y correcciones, dejando esta cuestión al arbitrio de la legislación aplicable.

Con arreglo a esta disposición, las Oficinas que estén facultadas para modificar el resumen presentado por el solicitante de oficio antes de su publicación no estarían obligadas por el Artículo 7.2) en lo concerniente a las modificaciones y correcciones del resumen. Además, una Parte Contratante puede no aplicar el Artículo 7.2) en el caso de los resúmenes relativos a las solicitudes internacionales, puesto que la Administración encargada de la búsqueda internacional es responsable de la preparación de los resúmenes de las solicitudes internacionales.]

[Regla 7, continuación]

~~24) [Errores evidentes en virtud del Artículo 7.3]~~

~~{Variante A}~~

~~Un error se considerará evidente cuando un experto en la materia hubiera comprendido, en la fecha de presentación, que el supuesto error era evidentemente un error y que el sentido resultante de la corrección propuesta era evidentemente el mismo que el que se pretendía reflejar en la solicitud que contenía ese error ~~podiese comprender inmediatamente que en la solicitud se escribió algo distinto de lo que evidentemente se pretendía. La corrección resultará evidente en el sentido de que un experto en la materia en la fecha de presentación pueda comprender inmediatamente que no se hubiera podido tener intención de nada distinto del texto propuesto como corrección.~~~~

~~{Fin de la Variante A}~~

[COMENTARIO: El texto revisado se basa en la propuesta de revisión de la Regla 91.1 del PCT, que ha sido remitida al Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT (véase el documento PCT/R/WG/4/4 Add.2). Cabe observar que el Artículo 7.2) únicamente se ocupa de la corrección de errores evidentes en la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos eventuales.]

~~{Variante B}~~

~~— Un error se considerará evidente únicamente cuando un experto en la materia en la fecha de presentación pueda comprender inmediatamente que no se hubiera podido tener intención de nada distinto del texto propuesto como corrección.~~

~~{Fin de la Variante B}~~

Regla 7bis

Errores evidentes en virtud del Artículo 7bis

La Regla 7.4) se aplicará *mutatis mutandis* a los errores evidentes en una patente.

Regla 8

Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1)

1) [*Forma de poner a disposición del público*] La información puesta a disposición del público de cualquier forma, como por ejemplo, por escrito, electrónica o verbalmente, por haber sido expuesta o utilizada, se considerará estado de la técnica en virtud del Artículo 8.1).

2) [*Forma de hacer accesible al público*] a) Se considerará que la información se pone a disposición del público si hay una posibilidad razonable de que el público pueda tener acceso a la misma. Se considerará que existe una posibilidad razonable de que el público tenga acceso a la información en caso de que sea posible que el público tenga acceso al contenido de la información y se adueñe de ese contenido.

b) A los fines del Artículo 8 y de la presente Regla, se entenderá por el término “público” cualquier persona que no esté vinculada por una obligación explícita o implícita de confidencialidad a mantener en secreto la información.

[COMENTARIO: No es preciso que la obligación de confidencialidad se enuncie expresamente en un acuerdo de confidencialidad. Esa obligación también puede ser implícita. Dicho de otro modo, la relación existente entre el inventor y el tercero al que se ha divulgado la invención deberá ser de naturaleza tal que fuera razonable prever que debería mantenerse en secreto la información en cuestión (por ejemplo, en la relación existente en el ámbito de una pareja o entre un empleado y su empleador).]

3) [*Determinación de la fecha de puesta a disposición del público*] Cuando la información presentada sólo permita determinar el mes o el año, pero no la fecha específica de puesta a disposición del público, se presumirá que la información ha sido puesta a disposición del público el [primer] [último] día de ese mes o de ese año, respectivamente, a menos que se presenten pruebas en contrario.

[*COMENTARIO: En las Directrices Prácticas se explican más detalladamente las cuestiones relacionadas con las palabra “primer” y “último”.]*

Regla 9

Efecto de ~~las ciertas solicitudes anteriores~~ en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2)

1) [*Principio del “contenido íntegro”*] a) Por contenido íntegro de ~~una~~ otra solicitud ~~anterior~~, mencionada en el Artículo 8.2), se entenderá la descripción, las reivindicaciones y los dibujos tal como figuraban en la fecha de presentación.

b) La otra solicitud ~~anterior~~ a que se hace referencia en el apartado a) podrá ser una solicitud de concesión de una patente o una solicitud para un modelo de utilidad o cualquier otro título de protección de una invención en virtud de la legislación aplicable, a condición de que la legislación aplicable permita que únicamente uno de dichos títulos pueda concederse válidamente con efecto en una Parte Contratante para la misma invención reivindicada.

2) [*Solicitudes que ya no están pendientes*] Cuando la otra solicitud ~~anterior~~ ~~mencionada en el Artículo 8.2)~~ haya sido ~~publicada~~ puesta a disposición del público de conformidad con el Artículo 8.2) a pesar del hecho de que [ya no estuviera pendiente y no debía ~~publicarse~~ haberse puesto a disposición del público en virtud de la legislación aplicable][se hubiese retirado] antes de la fecha ~~de su publicación~~ en que la solicitud fue puesta a disposición del público, no se considerará comprendida en el estado de la técnica a los fines de lo dispuesto en ~~ese~~ el Artículo 8.2).

[*COMENTARIO: Por las palabras “ya no están pendientes” se entenderá que la solicitud ha caducado, ha sido retirada o abandonada, se considera retirada o abandonada, o ha sido denegada o rechazada.*]

[3) *[Disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud]*

El Artículo 8.2) y los párrafos 1) ~~a-3)~~ y 2) no serán aplicables cuando el solicitante de la otra solicitud ~~anterior~~, o el inventor mencionado en esta solicitud, y el solicitante de la solicitud en examen, o el inventor mencionado en esta solicitud, sean la misma persona en la fecha de presentación de la solicitud en examen, teniendo presente que sólo podrá concederse válidamente una patente con efecto en una Parte Contratante para la misma invención reivindicada.]

[COMENTARIO: Poco después de presentar una solicitud anterior en la que se haya divulgado la invención X en la descripción, pero no en las reivindicaciones, es posible que el solicitante se dé cuenta de que merece la pena obtener la protección por patente para su invención X. Esto puede suceder, en particular, dentro del sistema del primer solicitante, puesto que los solicitantes tienen especial interés por presentar solicitudes a la mayor brevedad posible. En este caso, sin una disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud, se rechazará la solicitud posterior aunque el solicitante presente otra solicitud posterior en la que se reivindique la invención X antes de la publicación de su solicitud anterior, puesto que todo el contenido de su solicitud anterior forma parte del estado de la técnica. En los países en que se permite la prioridad interna, puede que esto no suponga un problema, puesto que el solicitante podría reivindicar simplemente la prioridad interna de la solicitud anterior. No obstante, el efecto no es el mismo, puesto que en el caso de la prioridad interna, el solicitante deberá presentar una solicitud posterior en el plazo de un año contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior, mientras que la introducción de la disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud le permitiría presentar una solicitud posterior antes del momento de la publicación, plazo que normalmente es más largo que el de prioridad interna.]

Regla 10

Suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10

Para determinar que no ha ocurrido una experimentación indebida en virtud del Artículo 10.1), los factores que se deberán tener en cuenta son los siguientes:

- i) la amplitud de las reivindicaciones;
- ii) la naturaleza de la invención reivindicada;
- iii) los conocimientos generales de un experto en la materia;
- iv) el grado de previsibilidad en la técnica;
- v) la dirección proporcionada en la solicitud, incluidas las referencias al estado de la técnica;
- vi) el grado de experimentación exigido para realizar o utilizar la invención reivindicada sobre la base de la divulgación.

Regla 11

*Depósito de material ~~biológicamente reproducible en virtud a los efectos de los~~
Artículo[s] 10 [y 11.3]*

- 1) [*Depósito de material ~~biológicamente reproducible~~*] Cuando:
- i) ~~la una~~ solicitud se refiera a material ~~biológicamente reproducible~~ que no se encuentre a disposición del público; y
 - ii) ese material no pueda ser divulgado descrito en la solicitud de manera tal que permita a un experto en la materia realizar la invención reivindicada sin tener acceso a ese material, como lo requiere el o cumpla con lo dispuesto en [el] [los] Artículo 10 o describa la invención reivindicada de conformidad con el Artículo [y 11.3] sin que un experto en la materia tenga acceso a ese material; ~~y que ese material no esté a disposición del público;~~

el solicitante podrá, en la medida en que el material no pueda describirse en la solicitud, según se estipula en el punto ii), subsanar la falta de cumplimiento de esos Artículos mediante el depósito del material ~~deberá depositarse~~ en una institución de depósito, de conformidad con el Artículo 5.2) la legislación aplicable. ~~En ese caso, en la medida en que no puedan cumplirse de otro modo los requisitos previstos en el [los] Artículo[s] 10 [y 11.3]), se considerará que el depósito forma parte de la descripción.~~

[COMENTARIO: *En el proyecto revisado se procura aclarar en qué circunstancias se exige el depósito de material ~~biológicamente reproducible.~~*]

[Regla 11, continuación]

2) [Plazo para el depósito]

[Variante A]

a) ~~Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), e~~El depósito se efectuará a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud.

b) ~~Cuando la divulgación del depósito del material biológicamente reproducible, en la medida en que sea tenido en cuenta a los efectos del [de los] Artículo[s] 10 [y 11.3], cumpla con lo dispuesto en el Artículo 7.3), una Parte Contratante [podrá aceptar] [aceptará] un depósito efectuado tras la fecha de presentación de la solicitud, a condición de que el solicitante presente pruebas de que el material biológicamente reproducible que ha sido depositado es el material biológicamente reproducible descrito específicamente en la solicitud, tal como fue presentada.~~

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), el depósito se efectuará a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud.

b) Una Parte Contratante aceptará un depósito efectuado después de la fecha de presentación de la solicitud, y mientras ésta esté en trámite, si:

[Regla 11.2.b), continuación]

- i) el acceso por terceros al material ~~biológicamente reproducible~~ es necesario para dar cumplimiento al ~~la los~~ Artículo~~s~~ 10 ~~{u 11.3)}~~, aunque el material depositado se hubiera señalado en su totalidad y específicamente en la solicitud en la fecha de presentación; o
- ii) el depósito ha sido realizado en la fecha de presentación de la solicitud, o antes de esa fecha, en una institución de depósito que no cumpla con lo dispuesto por el derecho aplicable, y el solicitante deba depositar nuevamente el material en una institución de depósito que cumpla con lo dispuesto por el derecho aplicable,

a condición de que el solicitante presente pruebas de que el material ~~biológicamente reproducible~~ depositado es el material ~~biológicamente reproducible~~ señalado en la solicitud presentada.

[Fin de la Variante B]

[COMENTARIO: 1) El propósito de la Variante B es crear normas armonizadas en el plano internacional que permitan el depósito posterior a la fecha de presentación, en circunstancias limitadas. El punto i) de la Variante B se refiere al caso en que, por ejemplo, se utilizó material ~~biológicamente reproducible~~ que no se encontraba disponible al público para realizar una invención reivindicada, de manera que, a pesar de haber señalado en su totalidad y específicamente dicho material en la descripción, los terceros necesitan acceso al mismo para fabricar y utilizar la invención reivindicada, sin experimentación indebida.]

[Regla 11, continuación]

3) [*Autoridad internacional de depósito*] ~~Ninguna~~Una Parte Contratante ~~rechazará~~
~~el efecto de reconocerá cualquier un depósito mencionado en el párrafo 1)~~ si éste ha sido
efectuado ante una autoridad internacional de depósito en virtud del Tratado de Budapest
como institución depositaria competente a los fines del párrafo 1).

Regla 12

*~~Relación de Detalles relativos a las reivindicaciones con la divulgación
en virtud del Artículo 11.3)~~*

1) [Reivindicaciones claras y concisas] a) Se considerará que las reivindicaciones son claras si un experto en la materia puede determinar los límites de la invención reivindicada con un grado razonable de certeza.

b) Se considerará que las reivindicaciones son concisas si no contienen una repetición indebida o una pluralidad de reivindicaciones de naturaleza trivial que hacen que resulte indebidamente gravoso determinar el objeto para el que se solicita protección.

[COMENTARIO: A consecuencia de las deliberaciones de la octava sesión del SCP, esas disposiciones fueron trasladadas de las Directrices Prácticas.]

2) [Relación de las reivindicaciones con la divulgación] La materia de cada reivindicación deberá encontrar fundamento [en las reivindicaciones,] en la descripción y en los dibujos, de manera tal que un experto en la materia pueda aplicar lo divulgado en ellos a toda la reivindicación, demostrando así que el solicitante no reivindica materia que no haya reconocido y descrito en la fecha de presentación.

[COMENTARIO: En relación con la palabra “reivindicaciones” que figura entre corchetes, véase el comentario correspondiente al proyecto de Artículo 11.3).]

Regla 13

Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 11.4)

1) [Texta literal de las reivindicaciones] a) Las palabras utilizadas en las reivindicaciones se interpretarán de conformidad con el significado y el alcance que normalmente tienen en la técnica pertinente, a menos que la descripción les confiera un significado especial.

[COMENTARIO: En su octava sesión, celebrada del 5 al 9 de mayo de 2003, la Reunión de las Administraciones encargadas de la Búsqueda Internacional y del Examen Preliminar Internacional en virtud del PCT (MIA) acordó ocuparse de la misma cuestión en el proyecto de Directrices Revisadas de Búsqueda Internacional y Examen Preliminar Internacional en virtud del PCT en la manera siguiente: “Las palabras utilizadas en las reivindicaciones se interpretarán de conformidad con el significado y el alcance que les atribuiría normalmente un experto en la materia, a menos que la descripción les confiera un significado especial.”]

b) Las reivindicaciones no se interpretarán en el sentido de que están necesariamente limitadas a su texto estrictamente literal.

2) [Ausencia de limitación a la divulgación expresa] a) Las reivindicaciones no se limitarán a las realizaciones expresamente divulgadas en la solicitud, a menos que las reivindicaciones se limiten expresamente a dichas realizaciones.

b) Si la solicitud contiene ejemplos de las realizaciones de la invención reivindicada o ejemplos de las funciones o resultados de la invención reivindicada, las reivindicaciones no se interpretarán en el sentido de que se limitan a esos ejemplos, a menos que el solicitante indique que deben limitarse a los mismos; en particular, ~~el mero hecho de que una invención reivindicada incluya a menos que el solicitante indique expresamente lo contrario, un ejemplo no eliminará del alcance de una invención reivindicada cualesquiera~~ elementos adicionales ~~que no se encuentren en los ejemplos divulgados en la solicitud o patente, que no incorpore elementos que se encuentren en dichos ejemplos, o que no alcance~~

~~todos los u~~ objetivos ni ~~posea todas las~~ ventajas no citadas o inherentes a ~~dichos los~~ ejemplos, no excluirá dicha invención reivindicada del alcance de las reivindicaciones.

[COMENTARIO: *La finalidad de las modificaciones propuestas es simplificar y aclarar la disposición.*]

3) [Signos de remisión] Ningún signo de remisión a la parte aplicable del dibujo mencionado en la Regla 5.43)c) se interpretará como una limitación a las reivindicaciones.

4) [Tipos especiales de reivindicaciones] a) Cuando en una limitación de la una reivindicación se defina un medio o etapa desde el punto de vista de sus funciones o características sin especificar la estructura o el material o la acción para una mayor comprensión, dicha limitación se interpretará entenderá en el sentido de que en esa reivindicación se define cualquier estructura, material o acción que sea capaz de realizar la misma función o que tenga las mismas características.

[COMENTARIO: *A los efectos de la interpretación de las reivindicaciones, el apartado a) se aplicará a las reivindicaciones medios (o etapas) más función. Sin embargo, a los efectos de determinar la novedad y la actividad inventiva (no evidencia) de dicha reivindicación, cuando la función definida se derive esencialmente de determinada estructura, material o acción de la invención reivindicada, dicha invención no supondrá novedad/actividad inventiva (sería evidente) con respecto al estado de la técnica que describe esa estructura, material o acción en sí.*]

b) Cuando en una limitación de la una reivindicación se defina un producto mediante su proceso de fabricación, dicha limitación se interpretará como entenderá que en esa reivindicación se define el producto en sí con las características impartidas por el proceso de fabricación.

[Regla 13.4), continuación]

c) Cuando en ~~una limitación de la una~~ reivindicación se defina un producto para un uso determinado, se entenderá que ~~dicha limitación en esa~~ reivindicación se define al el producto limitado a tal uso únicamente.

[COMENTARIO: A los efectos de la interpretación de las reivindicaciones de producto mediante uso, deberá interpretarse que el producto se limita a ese uso en particular. Por lo tanto, si en una reivindicación se define un producto para un uso en particular, el alcance de la reivindicación se limitará al producto para dicho uso. La novedad de ese producto y de ese uso en particular de ese producto, en relación con el estado de la técnica, no es una cuestión de interpretación, sino de patentabilidad de la invención reivindicada. Cabe señalar que esta disposición se refiere a la reivindicación de productos limitada a un determinado uso (por ejemplo, un “compuesto químico Z para uso como insecticida”), y no una reivindicación de uso (por ejemplo, el uso del compuesto como herbicida).]

5) [Equivalentes]

[Variante A]

~~A los fines de lo dispuesto en el Artículo 11.4)b), se considerará por lo general que un elemento (“el elemento equivalente”) es equivalente a un elemento tal como fue expresado en una reivindicación (“el elemento reivindicado”) si, en el momento de cualquier supuesta infracción, a elección de una Parte Contratante:~~

~~——— i) — dicho elemento realiza esencialmente la misma función de manera esencialmente idéntica y produce esencialmente el mismo resultado que el elemento reivindicado; o~~

~~——— ii) — resulta evidente para un experto en la materia que mediante el elemento equivalente puede obtenerse esencialmente el mismo resultado que el obtenido mediante el elemento reivindicado;~~

~~en el momento de la supuesta infracción.~~

~~[Fin de la Variante A]~~

~~[Variante B]~~

A los fines del Artículo 11.4b), se considerará por lo general que un elemento (“el elemento equivalente”) es equivalente a un elemento tal como fue expresado en una reivindicación (“el elemento reivindicado”) si, en el momento de una supuesta infracción:

i) la diferencia entre el elemento reivindicado y el elemento equivalente no es fundamental y el elemento equivalente produce esencialmente el mismo resultado que el elemento reivindicado; y

ii) un experto en la materia no tendría motivo para suponer que el elemento equivalente se hubiera excluido de la invención reivindicada.

[COMENTARIO: En lo que atañe al punto i), en las Directrices Prácticas se aclarará que el hecho de que la diferencia entre el elemento reivindicado y el elemento equivalente sea fundamental o no deberá determinarse teniendo en cuenta, por ejemplo, los factores siguientes: a) la función del elemento reivindicado y el elemento equivalente; b) la manera en que el elemento reivindicado y el elemento equivalente realizan la función; y c) si la sustitución es previsible para un experto en la materia. Para determinar la aplicabilidad del punto ii), las Directrices Prácticas dispondrán que se tengan en cuenta a) el estado de la técnica y b) el historial de la tramitación (un impedimento basado en acciones y declaraciones realizadas para obtener y mantener una patente).]

~~[Fin de la Variante B]~~

[Regla 13, continuación]

6) [*Declaraciones anteriores*] Al determinar el alcance de la protección conferida por la patente, [se tendrá][se puede tener] debidamente en cuenta ~~cualquier~~ una declaración que limite el alcance de las reivindicaciones formuladas por el solicitante o el titular de la patente durante los procedimientos relativos a la concesión o a la validez de la patente en la jurisdicción en que se haya formulado la declaración.

Regla 14

Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.2)

1) [~~Elemento primario del estado de la técnica~~] a) Un elemento se considerará como elemento del estado de la técnica únicamente si permite a un experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada.

b) Un elemento del estado de la técnica pertinente para la determinación de la falta de novedad (~~“elemento primario del estado de la técnica”~~) i) sólo podrá tenerse en cuenta individualmente y no podrá combinarse con otros elementos del estado de la técnica, y ii) ~~deberá permitir a un experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada.~~

[COMENTARIO: La segunda parte de la frase establece el principio de que el elemento del estado de la técnica pertinente para la determinación de la falta de novedad deberá ser habilitante. Las palabras “realizar y utilizar” están en consonancia con el proyecto de Artículo 10.1). La cuestión de cómo, cuándo y quién determinará el alcance del elemento ~~primario~~ del estado de la técnica se trata en el párrafo 2).]

c) El elemento del estado de la técnica que se incorpore mediante referencia explícita en otro elemento del estado de la técnica se considerará que forma parte de ese último elemento del estado de la técnica.

[COMENTARIO: Este apartado era el anterior párrafo 2.b).]

2) [~~Alcance del elemento primario del estado de la técnica~~] -a)

[Variante A]

El alcance del elemento ~~primario~~ del estado de la técnica se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita a un experto en la materia, en la fecha

[Regla 14.2), continuación]

~~en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica.—El alcance de la divulgación del elemento primario del estado de la técnica quedará determinado por un experto en la materia en la fecha de la reivindicación, siempre y cuando los conocimientos puestos a disposición del experto en la materia después de la fecha en que el elemento primario del estado de la técnica.~~

~~b) — Los elementos del estado de la técnica que se incorporen mediante referencias explícitas en otro elemento del estado de la técnica se considerarán que forma parte del elemento primario del estado de la técnica.~~

[COMENTARIO: Este apartado se ha trasladado al párrafo 1)b).]

3) [Otra sSolicitud ~~anterior~~ como elemento primario del estado de la técnica]

Quando el elemento primario del estado de la técnica sea ~~una otra~~ otra solicitud ~~anterior~~, como la que se menciona en el Artículo 8.2), la referencia a la fecha en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica, mencionada en el párrafo 2), se considerará como referencia a la fecha de presentación de la otra solicitud ~~anterior~~ o, cuando proceda en virtud del Artículo 8.2)b), a la fecha de presentación de la solicitud previa.

[Fin de la Variante A]

[COMENTARIO: Según la Variante A, el alcance del elemento del estado de la técnica se determina por un experto en la materia en la fecha en que ese elemento se puso a disposición del público. Es decir, la materia que ha sido divulgada, tanto implícita como explícitamente en la fecha en que el elemento del estado de la técnica se puso a disposición del público deberá determinarse por un experto en la materia en la fecha de divulgación del elemento del estado de la técnica. Podría afirmarse que, dado que esta disposición se relaciona con la determinación de la novedad, el experto en la materia que determina la materia que ha sido divulgada en la fecha en que el elemento del estado de la técnica se puso a disposición del público deberá ser el experto en la materia en la fecha de prioridad de la invención reivindicada.]

[Variante B]

El alcance del elemento ~~primario~~ del estado de la técnica se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita a un experto en la materia en la fecha de prioridad de la invención reivindicada, ~~en la fecha en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica. El alcance de la divulgación del elemento primario del estado de la técnica quedará determinado por un experto en la materia en la fecha de la reivindicación, siempre y cuando los conocimientos puestos a disposición del experto en la materia después de la fecha en que elemento primario del estado de la técnica se puso a disposición del público no se tengan en cuenta a los fines de determinar el alcance del elemento primario del estado de la técnica.~~

b) ~~Los elementos del estado de la técnica que se incorporen mediante referencias explícitas en el elemento primario del estado de la técnica se considerarán que forman parte del elemento primario del estado de la técnica.~~

[COMENTARIO: *Este apartado se ha trasladado al párrafo 1)b).*]

3) ~~[Solicitud anterior como elemento primario del estado de la técnica]~~ Cuando el elemento primario del estado de la técnica sea una solicitud anterior, como la que se menciona en el Artículo 8.2), la referencia a la fecha en que se puso a disposición del público el estado de la técnica, mencionada en el párrafo 2), se considerará como referencia a la fecha de presentación de la solicitud anterior o, cuando proceda en virtud del Artículo 8.2)b), a la fecha de presentación de la solicitud previa.

[Fin de la Variante B]

[Regla 14.3), continuación]

[COMENTARIO: 1) La Alternativa B establece que lo divulgado de manera tanto explícita como inherente en el elemento del estado de la técnica está determinado por el experto en la materia en la fecha de prioridad de la invención reivindicada objeto de examen. En consecuencia, este experto en la materia utilizará sus conocimientos en la fecha de prioridad de una invención reivindicada con objeto de determinar la materia que fue divulgada implícita o explícitamente en el elemento del estado de la técnica.

[COMENTARIO 2) Cabe señalar que, cuando el elemento del estado de la técnica es parte del estado de la técnica mencionado en el proyecto de Artículo 8.1), la diferencia entre la Variante A y B puede no ser importante a los fines de la determinación de la patentabilidad de la invención reivindicada de que se trate. Por ejemplo, en virtud de la Variante A, si la invención reivindicada es evidente para un experto en la materia sobre la base de la divulgación del elemento del estado de la técnica y de los conocimientos que se hayan adquirido en la fecha de prioridad de la invención reivindicada, esta última no entrañaría una actividad inventiva (incluso si es nueva). Sin embargo, cuando el elemento del estado de la técnica es parte del estado de la técnica mencionado en el Artículo 8.2), en algunos casos, podrían existir diferencias esenciales entre las dos variantes al determinar la patentabilidad de la invención reivindicada.]

Regla 15

Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.3)

1) [*Elementos del estado de la técnica*] El estado de la técnica mencionado en el Artículo 12.3) puede consistir en un elemento único del estado de la técnica o en varios elementos del estado de la técnica.

2) [*Alcance de los elementos del estado de la técnica*] El alcance de los elementos del estado de la técnica mencionados en el párrafo 1) se determinará por medio de la información divulgada de manera explícita o ~~implícita~~ inherente a un experto en la materia en la ~~reivindicación~~ fecha de prioridad de la invención reivindicada.

3) [*Conocimientos generales del experto en la materia*] Para la determinación de la actividad inventiva (no evidencia), se tendrán en cuenta los conocimientos generales del experto en la materia en la ~~fecha de la reivindicación~~ fecha de prioridad de la invención reivindicada.

4) [*Evidencia de la invención reivindicada*] Una invención reivindicada en su integridad puede ser considerada evidente en virtud del Artículo 12.3), si alguno de los elementos del estado de la técnica o los conocimientos generales de un experto en la materia podrían haber [motivado] [impulsado] a un experto en la materia, en la ~~fecha de reivindicación~~ fecha de prioridad de la invención reivindicada, a alcanzar la invención reivindicada mediante la sustitución, combinación o modificación de uno o más de dichos elementos del estado de la técnica.

[COMENTARIO: la finalidad del término “motivado/impulsado” es aclarar que el simple hecho de que un experto en la materia alcance la invención reivindicada puede no ser suficiente para denegar la actividad inventiva, pero que el estado de la técnica debería poder activar un proceso para alcanzar la invención reivindicada.]

Regla 16⁵

Excepciones en virtud del Artículo 12.5)

Las Partes Contratantes podrán excluir de la patentabilidad:

[Reservado]⁶

[Fin del documento]

⁵ El SCP acordó en su octava sesión aplazar el debate sobre esta Regla.

⁶ El SCP puede considerar la inclusión de la parte sustancial de los Artículos 27.2 y 3 del Acuerdo sobre los ADPIC o una referencia a esas disposiciones.