

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCP/10/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 7 de noviembre de 2003

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Décima sesión

Ginebra, 10 a 14 de mayo de 2004

**DIRECTRICES PRÁCTICAS DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO
SUSTANTIVO DE PATENTES**

preparadas por la Oficina Internacional

ÍNDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCIÓN.....	2
DIRECTRICES PRÁCTICAS	3
Directrices Prácticas en virtud del Artículo 1 y la Regla 1.....	3
Directrices en virtud de la Regla 2	7
Directrices en virtud del Artículo 2	9
Directrices en virtud del Artículo 3 y la Regla 3.....	10
Directrices en virtud del Artículo 4	13
Directrices en virtud del Artículo 5	15
Directrices en virtud de la Regla 4	17
Directrices en virtud de la Regla 5	20
Directrices en virtud del Artículo 6 y la Regla 6.....	25
Directrices en virtud del Artículo 7 y la Regla 7.....	26
Directrices en virtud del Artículo <i>7bis</i> y la Regla <i>7bis</i>	35
Directrices en virtud del Artículo 8 y las Reglas 8 y 9.....	36
Directrices en virtud el Artículo 9	47
Directrices en virtud del Artículo 10 y la Regla 10.....	52
Directrices en virtud de la Regla 11	54
Directrices en virtud del Artículo 11 y las Reglas 12 y 13.....	57
Directrices en virtud del Artículo 12.1) y 5) y la Regla 16	67
Directrices en virtud del Artículo 12.2) y la Regla 14.....	67
Directrices en virtud del Artículo 12.3) y la Regla 15.....	73
Directrices en virtud del Artículo 12.4).....	76
Directrices en virtud del Artículo 13	77

	<u>página</u>
Directrices en virtud del Artículo 14	78
Directrices en virtud del Artículo 15	79
Directrices en virtud del Artículo 16	79

INTRODUCCIÓN

1. En el presente documento figura una versión revisada del proyecto de Directrices Prácticas del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). Al revisar el presente documento se tuvieron en cuenta las opiniones expresadas en la novena sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada del 12 al 16 de mayo de 2003.
2. En su novena sesión, el SCP examinó el alcance jurídico de las Directrices Prácticas del proyecto de SPLT (véase el documento SCP/9/6). Todas las delegaciones que tomaron parte en el debate opinaron que las Directrices Prácticas no deberían tener carácter vinculante. No obstante, se convino en que el SCP examine la cuestión del alcance jurídico de las Directrices Prácticas en el futuro (véase el párrafo 25 del proyecto de informe de la novena sesión (documento SCP/9/8 Prov.2)).
3. El propósito de incorporar en las Directrices Prácticas con carácter provisional todo el contenido de las Notas es contar con un documento que contenga un conjunto amplio de explicaciones y pueda asistir al SCT en la decisión de qué cuestiones deberán figurar en las Directrices Prácticas y cuáles en las Notas, de haberlas. Las partes de texto incluidas en las antiguas Directrices Prácticas (documento SCP/7/4) figuran **sombreadas** en el presente documento.
4. En cuanto a las Directrices Prácticas de los Artículos 1 a 10 y de las Reglas 1 a 9, las diferencias entre el texto anterior del proyecto de Directrices Prácticas del SPLT contenido en el documento SCP/9/4 y el texto revisado contenido en el presente documento se han puesto de relieve en la forma siguiente:
 - i) las palabras que no aparecían en el documento SCP/9/4 pero que sí aparecen en el texto actual figuran subrayadas, y
 - ii) las palabras que aparecían en el documento SCP/9/4 pero que se omiten del presente documento figuran tachadas.
5. En cuanto a las Directrices Prácticas de los Artículos 11 a 16 y de las Reglas 10 a 16, como no se han examinado estas disposiciones en la novena sesión del SCP, se mantiene sin cambios el texto del documento SCP/9/4, excepto en el caso de algunos cambios y correcciones resultantes de errores tipográficos que se señalan mediante un doble subrayado.

DIRECTRICES PRÁCTICAS

Directrices Prácticas en virtud del Artículo 1 y la Regla 1 (Detalles relativos a las expresiones abreviadas)

6. Artículo 1, punto i). El término “Oficina” incluye tanto a la Oficina nacional de todo Estado que sea Parte Contratante en el Tratado como a la Oficina regional de una organización intergubernamental que sea Parte Contratante. Por ejemplo, el Tratado se aplicará a la Oficina Europea de Patentes única y exclusivamente si la Organización Europea de Patentes es una Parte Contratante. El término también abarca las sucursales de dichas Oficinas nacionales y regionales. La referencia a “otras cuestiones cubiertas por el presente Tratado” abarca la situación en que la Oficina de una Parte Contratante administra otros procedimientos relacionados con las patentes como, por ejemplo, el procedimiento de oposición posterior a la concesión de la patente, si dicho procedimiento hubiera de incluirse en el Tratado, o la invalidación de una patente concedida.

7. Artículo 1, punto ii). Cuando el término “solicitud” se refiere a una solicitud en la que se basa el derecho de prioridad, como la “primera solicitud” del proyecto de Artículo 1.ix)a) o la “solicitud anterior” del proyecto de Artículo 8.2)ba)ii), se interpretará que ese término se refiere a una solicitud de concesión de patente, modelo de utilidad, pequeña patente (*petty patent*), patente de innovación, diseño industrial o cualquier otro título ~~de protección de una invención en que pueda dar lugar al derecho de prioridad en virtud del derecho~~ la legislación aplicable. También incluye solicitudes provisionales, en los casos en que sirvan como base para reivindicar la prioridad. Cabe remitirse al proyecto de Regla 3.1). Cabe remitirse asimismo al término “patente” del proyecto de Artículo 1.v).

8. Artículo 1, punto v). Los términos “patente de invención” y “patente de adición” han de entenderse en el mismo sentido que en el previsto en el Artículo 2.ii) del PCT. En consecuencia, el Tratado y el Reglamento no se aplican a los títulos de protección que figuran en ese Artículo distintos de las patentes de invención y las patentes de adición, es decir, los certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición. No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el

Reglamento a ese tipo de títulos, aún cuando no está obligada a ello. Igualmente, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las “patentes de planta” o “patentes de diseño” que no sean patentes de invención.

9. Artículo 1, punto vi). Se propone el término “invención reivindicada” para su utilización en el Tratado y en el Reglamento puesto que es más preciso que el término “invención”, que con frecuencia se utiliza en relación con las patentes en sentido general. En suma, la expresión “invención reivindicada” se refiere sin ambigüedad ~~al objeto~~ la materia para el ~~la~~ que se solicita protección, tal como está contenida~~æ~~ y definida~~æ~~ en una reivindicación. Cabe señalar que las palabras “invención reivindicada” también se utilizan en el PCT en relación con cuestiones sustantivas de patentabilidad (véanse, por ejemplo, los Artículos 33 a 35 del PCT). La segunda frase de este punto se refiere a la situación en que ~~se reivindicuen prioridades múltiples o una prioridad parcial (véase el Artículo 4F del Convenio de París) de conformidad con la legislación aplicable, y en que una reivindicación contenga distintas alternativas en las que se reivindicán dichas prioridades.~~ En esa situación ~~ese caso,~~ cada una de esas alternativas se consideraría como una “invención reivindicada”. Por lo tanto, al determinar la “fecha de prioridad de una invención reivindicada” de conformidad con el proyecto de Artículo 1.ix), dicha fecha deberá establecerse independientemente para cada alternativa, es decir, cada invención reivindicada. Según el diccionario *Webster’s Collegiate* (décima edición) el término “alternativa” significa “una situación que ofrece una elección entre dos o más cosas, de las que sólo podrá escogerse una”. Abarca tanto las alternativas claras y evidentes, como las reivindicaciones de tipo Markush, y el caso en que la reivindicación contenida en la solicitud anterior abarque sólo una parte de la invención reivindicada definida de manera amplia. ~~También se hace referencia a la definición de la expresión “fecha de la reivindicación de la expresión reivindicada” del Artículo 1.ix).~~

10. Artículo 1, puntos vii) y viii). Los términos “solicitante” y “titular” de la patente se utilizan en el Tratado y en el Reglamento para hacer referencia únicamente a la persona que está indicada como tal en el registro de la Oficina. En consecuencia, a los fines del presente Tratado o del Reglamento, no se considerará solicitante o titular a la persona que pueda o pretenda reivindicar la titularidad de un derecho o tenga o pretenda tener otros derechos. La cuestión de quién puede solicitar una patente sigue dependiendo de la legislación aplicable en la Parte Contratante interesada. Cuando en la legislación aplicable se estipula que se debe solicitar una patente en nombre del inventor o inventores efectivos, la “persona que solicita la

patente” podría ser un inventor o varios inventores juntos. Cuando, con arreglo a la legislación aplicable, se permite a una persona solicitar una patente en lugar del inventor que, por ejemplo, ha fallecido o está legalmente incapacitado, esa persona es la “persona que solicita la patente”. La “otra persona que presenta la solicitud” podría ser, en ciertos casos, el representante legal o el único heredero del inventor, en los Estados Unidos de América. Cuando en la legislación aplicable se establece que una solicitud puede ser presentada por cualquier persona natural o jurídica, el solicitante es la persona que presenta la solicitud. Cuando en la legislación aplicable de una Parte Contratante se prevé que varias personas pueden ser solicitantes o titulares conjuntos, los términos “solicitante” y “titular” deben interpretarse en el sentido de que incluyen los términos “solicitantes” y “titulares” (véase el Artículo 1, punto xi)). La “otra persona que tramita la solicitud” podría ser, en particular, un cesionario del registro del derecho, el título y el interés con respecto a una solicitud, cuando en la legislación aplicable de una Parte Contratante se exija que se solicite la patente en nombre del verdadero inventor y establezca también que dicho cesionario tiene derecho a tramitar la solicitud excluyendo al inventor nombrado.

11. Artículo 1, punto ix). La fecha de prioridad de una “solicitud” es la fecha de presentación de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica y se utiliza para fijar plazos. Sin embargo, la fecha de prioridad no siempre es la fecha que determina el estado de la técnica para una reivindicación determinada, por ejemplo, cuando la reivindicación contiene elementos que no estaban incluidos en la solicitud cuya primera prioridad se reivindica. Teniendo en cuenta la definición del término “invención reivindicada” del proyecto de Artículo 1.vi), ~~En~~ el término “fecha de prioridad de una invención reivindicada” se tiene en cuenta la situación en la que una solicitud se refiere a más de una invención y la solicitud reivindica la prioridad de distintas solicitudes anteriores (prioridades múltiples). También se tiene en cuenta la situación en que una solicitud posterior respecto de la misma invención, para la cual se reivindica la prioridad de la primera solicitud, contiene elementos de la invención que no fueron divulgados en la primera solicitud (prioridad parcial). Esto refleja la práctica de muchas Oficinas que examinan cada reivindicación caso por caso. La fecha de prioridad de ~~la~~ una invención reivindicada se relaciona con una determinada invención reivindicada, tal y como se define en el proyecto de Artículo 1.vi), y no con la solicitud en su conjunto y establece la fecha de determinación de la patentabilidad de la invención contenida en esa reivindicación. Por consiguiente, las diferentes invenciones reivindicadas de una solicitud pueden tener distintas fechas de prioridad de la invención reivindicada. ~~Por lo tanto,~~

~~La fecha de prioridad de una invención reivindicada contenida en una solicitud es o bien la fecha de presentación efectiva de dicha solicitud (párrafo b)) o bien, cuando de conformidad con la legislación aplicable se ha reivindicado un derecho de prioridad basado en una solicitud anterior, salvo que exista una solicitud anterior cuya prioridad se reivindique de conformidad con la legislación aplicable y en la que se divulgue la invención reivindicada. En este último caso, la fecha de prioridad de la invención reivindicada es.~~ La fecha de presentación de la primera solicitud que divulgue la invención reivindicada (párrafo a)). En el Artículo 2.xi) del PCT también se utiliza una estructura similar para definir la expresión “fecha de prioridad”. De las palabras “se reivindique la prioridad de conformidad con la legislación aplicable” se desprende que a la reivindicación en cuestión corresponde la prioridad en virtud de la legislación aplicable, que tendría que estar en conformidad con el Artículo 4 del Convenio de París. No obstante, esto no significa que una Oficina esté obligada a verificar la validez de la prioridad en todos y cada uno de los casos, puesto que muchas Oficinas no llevan a cabo dicho examen, sino que dejan esta evaluación al arbitrio de los procedimientos judiciales (u otro tipo de procedimientos posteriores a la concesión). Uno de los casos en que una Oficina puede tener que verificar la validez de la prioridad podría ser el caso en que la Oficina encuentra un elemento del estado de la técnica, que había sido puesto a disposición del público en una fecha anterior a la fecha de presentación, pero después de la fecha de prioridad, durante el procedimiento de examen. La palabra “divulgue” no implica la divulgación habilitante de la invención reivindicada en la solicitud anterior, ni la publicación de la solicitud anterior. Por la expresión “fecha de presentación” se entiende la fecha de presentación de una solicitud, tal como lo establece la legislación aplicable.

~~12. Junto con la definición de la expresión “invención reivindicada”, en la segunda frase del Artículo 1.vi), esta disposición también abarca la situación en la que una reivindicación define su materia en la alternativa, cuando respecto de cada alternativa de la invención reivindicada se reivindican prioridades múltiples o una prioridad parcial.~~

12. Artículo 1, punto x). Puesto que el Tratado y el Reglamento también se aplicarían a las solicitudes divisionales, de continuación y de continuación en parte (véase el párrafo 20), para estos tipos especiales de solicitudes, la expresión “fecha de prioridad de una invención reivindicada ” debe definirse como la fecha de prioridad de la invención reivindicada en la solicitud principal pertinente, cuando para esa invención se mantiene el beneficio de la fecha de presentación de la solicitud principal. Como se deja al arbitrio de la legislación aplicable

determinar las condiciones relativas a la conservación de la fecha de presentación de la solicitud principal, cuando existe una serie de solicitudes respecto de una solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte y, por lo tanto, existe más de una solicitud “principal”, el solicitante podrá, en caso de que así lo permita la legislación aplicable, reivindicar el beneficio de la fecha de prioridad de la invención reivindicada divulgada en cualquiera de las solicitudes principales, que no tiene por qué ser necesariamente la primera solicitud principal de la serie.

Directrices en virtud de la Regla 2

(Detalles relativos al experto en la materia)

13. El experto en la materia se define en esta disposición como una persona hipotética, que posee conocimientos básicos y generales y habilidades normales exigibles en la fecha pertinente para comprender y utilizar el estado de la técnica en la fecha pertinente. Esto significa que ~~una esta persona que posea conocimientos básicos en la materia en cuestión~~ tiene a su disposición los medios y conocimientos básicos normales utilizados por un profesional de nivel medio en la materia pertinente a los fines de la experimentación y el análisis. Debería considerarse que los conocimientos normales ~~generales~~ son los conocimientos que puede razonablemente preverse que tendrá una persona con un nivel medio de experiencia en el ámbito o ámbitos de la técnica de que se trate, o al menos sobre los cuales puede preverse razonablemente que tendrá conocimiento en la medida en que sabe qué referencias podrían consultarse. Podrán ser conocimientos de amplia difusión que figuran en manuales o libros de texto o información de uso generalizado. No obstante, la información no se convierte en conocimientos normales exigibles por el hecho de que sea publicada en manuales o libros de texto. En cambio, ya es normalmente conocida cuando aparece en ese tipo de libros. Por lo tanto, ~~No~~ es necesario que esos conocimientos ~~generales~~ figuren por escrito, sino que podrán formar parte del bagaje general de conocimientos especializados de un experto de nivel medio, como las técnicas de laboratorio notoriamente conocidas. En cualquier caso, no se requerirá que el experto en la materia posea capacidades inventivas además de las condiciones establecidas en el proyecto de Regla 2. Al hacer referencia a la “fecha pertinente”, se tiene en cuenta el hecho de que, en los casos relativos a la divulgación, es decir, los proyectos de Artículos 10.1), y 11. 4)a), y los proyectos de Reglas 4.1)vii), 10.iii), 11.1) y 12, la fecha pertinente es la fecha de presentación efectiva mientras que, en los casos relativos a la

determinación de la actividad inventiva (no evidencia), es decir, el proyecto de Artículo 12.3) y el proyecto de Regla 15.2), 3) y 4), esa fecha es la fecha de prioridad de la invención reivindicada. En cuanto a la referencia a la “fecha pertinente” conjuntamente con el proyecto de Regla 14.1)a) y 2), puesto que ésta tiene que ver con el estado de la técnica pertinente a la determinación de la novedad, esa fecha es la [fecha de prioridad de la invención reivindicada] [fecha en que el estado de la técnica pertinente fue puesto a disposición del público]. Con respecto al proyecto de Regla 13.5)ii) relativa a la doctrina de los equivalentes, la fecha pertinente es la fecha en que se cometió la presunta infracción.

14. El término “materia pertinente” puede abarcar más de un sector de la materia, si la naturaleza de la invención reivindicada sugiere una relación con otros sectores de la materia. No se limita necesariamente al sector específico de la invención reivindicada, sino que puede incluir sectores vecinos de la materia, así como sectores generales (no específicos) que se ocupan de problemas generales aplicables por lo general a los sectores específicos. El experto en la materia podrá remitirse asimismo a otros sectores que no sean vecinos ni generales, en la medida en que se espere que un experto en la materia deba tomar en consideración dichos sectores. Al determinar el estado de la técnica en la materia pertinente, se deberán tener en consideración, en particular, los siguientes factores:

i) la naturaleza y las características del sector o sectores de la materia con la que se relaciona la invención reivindicada;

ii) el tipo de problemas planteados en la materia;

iii) las soluciones del estado de la técnica para estos problemas.

En vista de lo que antecede, se considerará que un experto en la materia deberá poseer los conocimientos de un equipo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación o varios especialistas en diferentes sectores de la materia. Esto valdrá, por ejemplo, ~~para ciertas tecnologías avanzadas,~~ respecto de ~~una invención~~ son combinadas relativas a distintos ámbitos, ~~y para~~ o procesos altamente especializados.

15. La definición que figura en esta disposición se aplica a la expresión “experto en la materia “en todo el Tratado y el Reglamento. No obstante, la información pertinente que esté

a su disposición puede ser diferente según se trate de la determinación de la novedad y la actividad inventiva (no evidencia) o de la suficiencia de la divulgación. A los efectos de la novedad y la actividad inventiva (no evidencia), el experto en la materia efectúa esa determinación sobre la base de sus conocimientos del estado de la técnica, mientras que para la suficiencia de la divulgación, el experto en la materia conoce la divulgación de la invención reivindicada en la solicitud además del estado de la técnica.

Directrices en virtud del Artículo 2¹

(Detalles relativos a los principios generales y excepciones)

16. Párrafo 1). Esta disposición establece ~~en términos expresos~~ expresamente el principio de que el Tratado y el Reglamento no abordan ningún requisito relacionado con las cuestiones relativas a las infracciones. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento se aplican por regla general a las cuestiones relacionadas con la patentabilidad y la validez (tanto durante la etapa previa como durante la etapa posterior a la concesión). No obstante, las palabras “Salvo lo dispuesto en los Artículos 9.54) y 11.4)”, prevén excepciones a este principio: se aplicarán a cuestiones relativas a las infracciones las disposiciones relativas a la interpretación de las reivindicaciones (véanse el proyecto de Artículo 11.4) y el proyecto de Regla 13) para determinar el alcance de la protección conferida por las patentes, y la disposición relativa a los derechos de terceros con respecto al plazo de gracia (véase el proyecto de Artículo 9.54)). Cabe recalcar que el SPLT no interfiere con otros tipos de leyes tales como las leyes antitrust y de competencia desleal o ~~a las reglas~~ las normas generales relativas al fraude.

17. Párrafo 2). Existe una disposición similar en el Artículo 73.b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y en el Artículo 4 del PLT. Los “intereses esenciales en materia de seguridad” de una Parte Contratante que es una organización intergubernamental son los intereses esenciales en materia de seguridad de sus Estados miembros.

¹ No se propone la inclusión en el presente documento de Directrices relativas a los párrafos 2) y 3), que figuran entre corchetes, pues el SCP acordó postergar el debate de fondo sobre estas disposiciones.

Directrices en virtud del Artículo 3 y la Regla 3

(Detalles relativos a ~~solicitudes y patentes a las que se aplica el~~ la aplicación del Tratado)

18. Artículo 3, párrafo 1). En principio y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2), esta disposición permite aplicar el Tratado y el Reglamento a las solicitudes nacionales y regionales que se presenten en la Oficina o para la Oficina de una Parte Contratante y a las patentes ~~de invención y las patentes de adición~~ que hayan sido concedidas y que surtan efecto en una Parte Contratante. En lo relativo a las solicitudes internacionales presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el Tratado y el Reglamento se aplican a las solicitudes internacionales una vez que entran en la “fase nacional o regional”. No se hace ninguna distinción entre las solicitudes presentadas por nacionales de Partes Contratantes y concedidas a éstos, y las solicitudes presentadas por otros nacionales y concedidas a éstos. Cabe remitirse a las definiciones de los términos “solicitud” y “patente” del proyecto de Artículo 1.ii) y v).

19. Puntos i) y ii). La expresión “solicitudes nacionales ~~que se hayan presentado en la~~ Oficina de esa Parte Contratante o para esa Oficina” abarca, en particular, las solicitudes nacionales de patente que se presentan en la Oficina de otro Estado X para su posterior transmisión a la Oficina de la Parte Contratante. Una solicitud regional en la que se designe al Estado X es una solicitud presentada en la Oficina de la organización regional, pero no constituye una solicitud presentada para la Oficina del Estado X. La expresión “solicitudes regionales ~~que se hayan presentado~~ en la Oficina de la organización regional de patentes que es la Parte Contratante o para esa Oficina ~~que se hayan presentado~~” abarca, en particular, las solicitudes regionales de patente que se presentan en la Oficina de un Estado X, Estado miembro de una organización regional que es una Parte Contratante, para su transmisión ulterior a la Oficina de esa organización. Así, por ejemplo, si el Estado X fuera parte en el Tratado pero no lo fuera la Organización Europea de Patentes (OEP), el Tratado y el Reglamento serían aplicables a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X o para esa Oficina, pero no así a las solicitudes europeas, incluso si el Estado X fuera designado. Inversamente, si la OEP fuera parte en el Tratado pero no lo fuera el Estado X, el Tratado y el Reglamento serían aplicables a las solicitudes europeas, incluidas aquellas en las que se designa al Estado X, pero no se aplicarían a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X o para esa Oficina.

~~21. Los términos “solicitudes de patentes de invención” y “solicitudes de patentes de adición” deben interpretarse con el mismo sentido que tienen esos términos en el Artículo 2.i) del PCT. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las solicitudes enumeradas en ese Artículo que no sean solicitudes de patentes de invención y de adición, a saber, las solicitudes de certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición. No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras solicitudes, aunque no esté obligada a ello. De igual modo, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las solicitudes de “patente de planta” o “patente de dibujo o modelo” que no sean patentes de invención, aunque sí se aplican a las solicitudes de invención respecto de plantas que constituyan invenciones, por ejemplo, plantas que sean el resultado de una actividad de ingeniería genética.~~

20. De conformidad con lo estipulado en el párrafo 2), el Tratado y el Reglamento se aplican a todos los tipos de solicitudes de concesión de patentes ~~de invención y de patentes de adición~~, incluidas las solicitudes divisionales y las solicitudes de continuación, o de continuación en parte, de una solicitud anterior. Cabe señalar que estos puntos no regulan los tipos de solicitudes nacionales o regionales que deberá aceptar una Parte Contratante; esto sigue siendo competencia de la legislación aplicable de la Parte Contratante de que se trate.

21. Sin embargo, el Tratado y el Reglamento no se aplican a los tipos de solicitudes de prórroga de la duración de las patentes, por ejemplo, respecto de las patentes de productos farmacéuticos en virtud de la legislación del Japón, de los Estados Unidos de América y de la Comunidad Europea, puesto que no se trata de solicitudes para la concesión de una patente. Asimismo, tampoco se aplican a las solicitudes de ajuste de la vigencia de las patentes, por ejemplo, como en los Estados Unidos de América, donde la patente puede prorrogarse en los casos de retraso en la concesión de la patente. Además, no se aplican a las solicitudes de transformación de una patente europea en una solicitud nacional para uno o más Estados designados puesto que se trata de peticiones para un tipo diferente de trato más que de solicitudes para la concesión de una patente. No obstante, el Tratado es aplicable a la solicitud una vez que se haya transformado en una solicitud nacional, siempre que el país en cuestión sea parte en el Tratado. Una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o

todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a cualquier tipo de solicitud que no esté amparada por los puntos i) y ii), aunque no está obligada a ello.

22. Punto iii). Con arreglo a este punto, las disposiciones del Tratado y del Reglamento se aplican a las solicitudes ~~internacionales de patentes de invención y de patentes de adición en virtud del PCT~~ que hayan entrado en la “fase nacional o regional” ~~en ante~~ una Oficina nacional o regional.

23. Punto iv). El Tratado y el Reglamento se aplican tanto a las patentes nacionales y regionales concedidas por la Oficina de una Parte Contratante como a las patentes concedidas en nombre de dicha Parte Contratante por otra Oficina, en particular, la Oficina regional de una organización intergubernamental, sin perjuicio de que la organización intergubernamental sea o no parte en el Tratado. Por ejemplo, si el Estado X mencionado en el párrafo 19 fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían tanto a las patentes concedidas por la Oficina del Estado X como a las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes siempre que surtan efecto en el Estado X, sin perjuicio de que la OEP sea o no parte en el Tratado. Si la OEP fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a todas las patentes europeas a los efectos de cualquier procedimiento de la Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, la revocación de patentes en procedimientos de oposición, aun cuando el Estado X no sea parte en el Tratado.

~~26. Las expresiones “patentes de invención” y “patentes de adición” deben interpretarse con el mismo sentido que tienen esos términos en el Artículo 2.ii) del PCT. En consecuencia, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las patentes citadas en ese Artículo patentes de invención y patentes de adición, a saber, los certificados de inventor, los certificados de utilidad, los modelos de utilidad, los certificados de adición, los certificados de inventor de adición y los certificados de utilidad de adición (véase también el párrafo 18). No obstante, la Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras patentes, aunque no esté obligada a ello. Además el Tratado y el Reglamento se aplican a las patentes de invención y a las patentes de adición concedidas sobre la base de solicitudes internacionales que surtan efecto en una Parte Contratante.~~

24. Artículo 3, párrafo 2 y Regla 3). Los tipos de solicitudes y de patentes a los que no se aplica el proyecto de Artículo 3.2) figuran en el proyecto de Regla 3. El Tratado y el

Reglamento no se aplicarían a las solicitudes provisionales ~~de patentes de invención y de patentes de adición~~ ni a las solicitudes de nueva publicación. En virtud de la legislación de los Estados Unidos de América, cuando se considera que una patente se halla sin efecto o es nula total o parcialmente debido a una descripción o dibujo defectuoso o a que el solicitante reivindica más o menos materia que la que tiene derecho a reivindicar en la patente, el solicitante puede presentar una solicitud de nueva publicación. Mediante la renuncia a la patente y el pago de una tasa, la Oficina volverá a publicar la patente de conformidad con una solicitud nueva y modificada para la parte del plazo que no haya expirado de la patente original. En la solicitud de nueva publicación no deberá introducirse nueva materia. No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a las solicitudes a que hace referencia el proyecto de Regla 3, aún cuando no está obligada a ello.

25. De conformidad con el proyecto de Artículo 1.ii), cuando el Tratado y el Reglamento se ~~refieren~~ hagan referencia a una solicitud en la que se basa un derecho de prioridad, esa solicitud podrá ser una solicitud provisional, cuando así lo permita el derecho la legislación aplicable. ~~Sin embargo, una Parte Contratante podrá aplicar libremente algunas de las disposiciones del Tratado y el Reglamento, o todas ellas, a esas otras solicitudes, aunque no está obligada a ello.~~

Directrices en virtud del Artículo 4

(Detalles relativos al derecho a ~~una~~ ~~la~~ patente)

26. Esta disposición aborda la cuestión de quién tiene derecho a ~~una~~ ~~la~~ patente. Las cuestiones relativas a la legitimidad del derecho a una patente correspondiente a varios inventores se resolverán con arreglo a la legislación aplicable.

27. Párrafo 1. El principio básico estipulado en el Tratado es que el derecho a ~~una~~ ~~la~~ patente pertenecerá al inventor o a su derechohabiente. Se entiende por “inventor” la persona que efectivamente inventó la materia reivindicada. Por lo tanto, una persona que no sea el inventor real y original no será considerada como el “inventor”. Una persona que se haya apropiado indebidamente de la invención reivindicada del legítimo inventor no es un inventor, aunque su nombre aparezca en la solicitud en calidad de inventor o figure en el registro de la

Oficina con tal título. El término “derechohabiente” se aplica a toda persona natural o jurídica que, de conformidad con la legislación aplicable, tiene derecho a una patente en virtud de una transferencia que efectúa el inventor mediante cesión, contrato de empleo, donación, herencia, quiebra y acciones similares. El representante de un inventor fallecido o legalmente incapacitado (o su derechohabiente) no está amparado por esa disposición, puesto que dicho representante en general no actuaría en su propio nombre, sino en nombre de la persona que represente. En relación con el punto ii), cabe observar que, si se celebró un contrato de cesión conforme al derecho a la legislación aplicable antes de la realización de la invención, podría considerarse que el efecto de ese contrato se aplicará a partir de la fecha en que se realizó la invención y no producirá la transferencia inmediata de la patente del inventor a la contraparte.

28. Párrafo 2). De conformidad con esta disposición, una Parte Contratante tiene libertad para decidir cómo desea regular el derecho a una patente en el caso de las invenciones de empleados y de las invenciones encargadas. Las expresiones “invenciones de empleados” e “invenciones encargadas” deberían interpretarse en sentido amplio, de manera que abarquen las relaciones de trabajo que no se basen en un contrato escrito o que no supongan una relación jerárquica. Por ejemplo, los investigadores en las universidades, también quedan incluidos en esta disposición. Además, esta disposición no perjudica la libertad contractual que se pueda prever en virtud del derecho de la legislación aplicable de una Parte Contratante.

~~32. Párrafo 3). Este párrafo contiene las reglas aplicables en virtud del Tratado en relación con el derecho a una patente cuando varios inventores han realizado conjuntamente la invención. En ese caso, los inventores pueden ponerse de acuerdo sobre la forma en que se dividirá entre ellos el derecho a la patente, por ejemplo, mediante un contrato. En ausencia de dicho acuerdo, cada inventor tendría el mismo derecho que los demás sobre la patente y en forma indivisa. La expresión “el mismo derecho que los demás sobre la patente y en forma indivisa” significa que el derecho de cada inventor abarca la totalidad de la patente. Este derecho no está dividido en fracciones entre los inventores y su goce es común, es decir que, por ejemplo, cada uno de los inventores no podrá vender la invención (o partes de ella) ni conceder licencias sobre la misma sin el consentimiento de todos los demás inventores. Sin embargo, cada uno de los inventores gozará del derecho a utilizar la invención o a realizar actos administrativos destinados a mantener el derecho, como el pago de las tasas anuales.~~

Directrices en virtud del Artículo 5
(Detalles relativos a la solicitud)

29. Párrafo 1). Este párrafo contiene una lista de las diferentes partes que debe contener una solicitud. Los términos “cuando sean necesarios para la comprensión de la invención reivindicada” del punto iv) no son los mismos que los términos “cuando éstos sean necesarios” utilizados en el Artículo 3.2) del PCT, pero están en armonía con el Artículo 7.1) del PCT. La intención es aclarar que su finalidad no es permitir a las Oficinas exigir dibujos, sino más bien permitir a los solicitantes presentar esos dibujos cuando parezca ser necesario para la comprensión de la invención reivindicada. En otras palabras, se entenderá que los dibujos a los que se refiere este punto son sólo aquellos sin los cuales la invención reivindicada no podría tener divulgación suficiente. El segundo texto que figura entre corchetes dejaría enteramente al arbitrio del solicitante la decisión de presentar los dibujos mencionados en la descripción o las reivindicaciones o de eliminar de las otras parte de la solicitud la referencia a los dibujos. Se interpretará que el término “dibujos” del punto iv) incluye las fotografías y demás formas de representaciones gráficas que utilizan las nuevas tecnologías. Como está previsto expresamente en el párrafo 1), este Artículo se aplica al petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado impide a una Parte Contratante exigir que el solicitante presente otras informaciones distintas del petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen, como la información relativa al deber de divulgación, la relativa a las correspondientes solicitudes y 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 la legislación aplicable. Cabe observar que esos elementos de información no son requisitos pertenecientes a la “forma o contenido de una solicitud” en virtud del Artículo 6.1) del PLT (véase el párrafo 6.03 de las Notas Explicativas sobre el PLT), y que por lo tanto el párrafo 1) no se aplica a los elementos enunciados anteriormente mediante referencia al PLT en ese párrafo. Además, una Parte Contratante podrá exigir otras formalidades, como el pago de tasas o un poder, que no son pertinentes para el SPLT pero que están reglamentadas en virtud del PLT.

30. Párrafo 21)a). Este párrafo prevé la interfaz entre el proyecto SPLT, el PLT y el PCT. Las explicaciones detalladas están contenidas en el documento SCP/6/5 (“Estudio sobre la interfaz entre el SPLT, el PLT y el PCT”). En principio, los requisitos del PCT relativos al petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen, tanto de forma como de fondo, están incorporados por referencia en el SPLT. No obstante, si el PLT, el SPLT o los Reglamentos de esos Tratados prevén otros requisitos diferentes o complementarios de los requisitos del PCT en relación con el petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen, los primeros serán aplicables. En particular, los proyectos de Reglas 4 y 5 del SPLT estipulan requisitos adicionales en relación con la descripción y las reivindicaciones que no son idénticos a los requisitos del PCT. Dicho de otro modo, esencialmente, en el apartado a) se estipula que i) los requisitos de forma relativos a una solicitud completa (Artículo 6.1) del PLT) y los requisitos relativos al contenido y a la presentación de la parte de la solicitud correspondiente al petitorio (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 con el fondo y relativos, por ejemplo, al contenido y a la presentación de las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y el resumen, a los fines de la búsqueda, examen y concesión, se rigen por el SPLT, incorporando mediante referencia los requisitos pertinentes del PCT, con algunas modificaciones; iii) los requisitos sustantivos se rigen mediante disposiciones expresas previstas en el SPLT. Las cuestiones relativas al vínculo con otros tratados, en particular la posibilidad de aplicar este párrafo a los países que no son parte en el PLT o el PCT, se abordará en las disposiciones administrativas y cláusulas finales.

31. De conformidad con la Regla 5.2 del PCT, las listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos forman parte de la descripción. Por consiguiente, los requisitos relativos a esas listas de secuencias en virtud del PCT se incorporan ~~por~~ mediante referencia en el SPLT, salvo disposición en contrario en el SPLT.

32. Párrafo 21)b). Esta disposición asegura a una Parte Contratante la libertad de fijar requisitos relativos a la forma o el contenido de una solicitud que, desde el punto de vista de los solicitantes, sean más favorables que los mencionados en el párrafo 2)a). La disposición sigue el modelo del Artículo 2.1) del PLT.

33. Párrafo 32). Este párrafo contiene el principio generalmente aceptado de que el resumen sólo tiene un propósito informativo y, en particular, no se utilizará con el fin de interpretar las reivindicaciones, determinar la suficiencia de la divulgación o la patentabilidad de la invención reivindicada. En el mismo contexto, ~~también~~ cabe señalar el proyecto de Artículo 10.2) relativo a la divulgación de la invención reivindicada. Este párrafo no entra en conflicto con el proyecto de Artículo 7.4) que permite modificaciones o correcciones de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales basadas en el contenido del resumen en la fecha de presentación, puesto que el resumen como tal tiene unos fines meramente informativos.

34. El SPLT no regula la cuestión de quién deberá establecer el resumen. Por consiguiente, la Oficina de una Parte Contratante tiene libertad para establecer ella misma el resumen o modificarlo, o elegir de oficio cualquier figura que mejor caracterice la invención reivindicada. Además, en la Norma ST.12 de la OMPI se prevén las directrices para la preparación de resúmenes, incluida una hoja de control y modelos de resúmenes. En la Norma mencionada se dispone que: “Un resumen de un documento de patente es una exposición concisa de la descripción técnica. El resumen debe permitir al lector, esté o no familiarizado con los documentos de patentes, comprender rápidamente el carácter del tema tratado en la descripción técnica. El resumen debe constituir un instrumento eficaz para las búsquedas en el sector técnico determinado, permitiendo evaluar si es necesario consultar el documento de patente en cuestión.”

Directrices en virtud de la Regla 4

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

35. Esta Regla prevé otros requisitos relativos al contenido, manera y orden de la descripción que no son idénticos a los requisitos del PCT y, por consiguiente, constituyen excepciones en virtud del proyecto de Artículo 5.21). A título de referencia, la Regla 5.1 del PCT estipula los requisitos relativos a la manera de describir las solicitudes internacionales del PCT.

36. Del texto del párrafo 1) se desprende que, mientras un solicitante prepare la descripción con el contenido y en la manera y el orden prescritos en el párrafo 1), la descripción cumplirá los requisitos relativos al contenido de la descripción en cualquier Parte Contratante.

Además, de conformidad con el párrafo 2), una Parte Contratante aceptará el contenido de la descripción presentado en una ~~manera-forma~~ o un orden diferentes de los especificados en el párrafo 1), cuando una ~~manera-forma~~ o un orden diferente permitan una mejor comprensión o una presentación más concisa del contenido de la invención reivindicada. Huelga decir que, ~~de todas maneras,~~ se deben cumplir los requisitos de patentabilidad sustantivos establecidos en los proyectos de Artículos 10 a 12. También ~~se remite~~ cabe remitirse a los proyectos de Artículos 13 y 14, conforme a los cuales el incumplimiento de los requisitos previstos en la Regla 4 constituirá un fundamento ~~para el~~ rechazo de la solicitud, pero no un fundamento de invalidación o revocación de la reivindicación patentada o la patente.

37. Párrafo 1), punto iii). Con miras a dar, por una parte, a los solicitantes la flexibilidad necesaria al redactar la descripción y, por otra, el apoyo necesario para la eficiencia en el funcionamiento de la Oficina, se sugiere que, como ~~norma-principio~~ principio general, la invención reivindicada pueda describirse con cualquier término, ~~en la medida en que se cumpla con los requisitos sustantivos de patentabilidad previstos en los Artículos 10 a 12.~~ Sin embargo, como el denominado “enfoque problema-solución” es aplicado en muchos casos, aunque no en todos, al determinar la actividad inventiva debido a su practicidad, se sugiere que indicar el problema y su solución es se presenta como la mejor manera de describir la invención. No obstante, La Oficina de una Parte Contratante no podrá rechazar una solicitud sólo porque no se utilizó el “enfoque problema-solución” para describir la invención reivindicada.

38. Párrafo 1), punto vi). Con arreglo al primer texto que figura entre corchetes e En este punto se proporcionará la descripción de cualquier ~~modo-~~ manera (no necesariamente ~~el~~ la mejor ~~modo-~~ manera contemplada ~~o~~ por el solicitante) de realizar la invención reivindicada. Esto significa que el solicitante podrá describir la invención de cualquier manera que permita realizarla, siempre y cuando se cumplan los requisitos sustantivos, como el requisito de la divulgación habilitante.

39. En el segundo texto que figura entre corchetes se dispone que deberá describirse la mejor manera, a juicio del solicitante, en el momento de la presentación. El solicitante no necesita señalar cuál de los ejemplos o maneras de realizar la invención se considera que

constituye la mejor manera. Al determinar el cumplimiento del requisito relativo a la mejor manera, debe considerarse en primer lugar si en el momento de la presentación de la solicitud, el solicitante tuvo en cuenta la mejor manera de realizar la invención. Esto constituye una investigación subjetiva centrada en el estado de ánimo del solicitante en el momento de la presentación. En segundo lugar, si el inventor tuvo en cuenta de hecho la mejor manera de realizar la invención, deberá determinarse si en la descripción se divulgaba la mejor manera de modo tal que un experto en la materia pudiera realizar la invención. Esto constituye una investigación objetiva, centrada en el alcance de la invención reivindicada y el nivel de conocimiento de la técnica. Cabe suponer que se divulga la mejor manera en la solicitud, salvo que se presenten pruebas que contradigan este supuesto.

40. Párrafo 1, punto vii). Puesto que un solicitante debe cumplir el requisito relativo a la aplicación industrial/utilidad en virtud del proyecto de Artículo 12.4), tendrá que demostrar en qué forma se satisface ese requisito indicando explícitamente en la descripción la ~~manera~~ forma o maneras-formas en que la invención reivindicada satisface la condición de ser útil o susceptible de aplicación industrial. No obstante, dicha indicación no es necesaria si un experto en la materia puede comprender claramente la aplicación industrial/utilidad de la invención reivindicada sin ninguna indicación explícita.

41. Párrafo 2). Independientemente de lo dispuesto en este párrafo, cuando la información relativa a la fuente u origen geográfico del material biológico depositado corresponda a la técnica que, a juicio del solicitante, pueda considerarse útil para la comprensión, búsqueda y examen de la invención reivindicada, se exigirá dicha información en virtud del párrafo 1)ii). Además, cuando dicha información sea esencial para el cumplimiento del requisito de divulgación habilitante, también se exigirá de conformidad con el proyecto de Artículo 10.

42. Párrafo 23). Mediante las palabras “una forma ~~o un orden~~ diferente” se pretende abarcar también los casos en los que el contenido adicional, que no está previsto en el párrafo 1), está incluido en la descripción, ~~o cuando no todo el contenido previsto en el párrafo 1) está incluido en la descripción.~~ En consecuencia, si un solicitante incluye en la descripción contenido adicional, que no figura en el párrafo 1), una Parte Contratante deberá aceptar dicha descripción siempre y cuando el contenido adicional permita comprender mejor la invención reivindicada.

Directrices en virtud de la Regla 5

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

43. Esta Regla establece requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones que no son idénticos a los requisitos del PCT y, por consiguiente, constituyen excepciones en virtud del proyecto de Artículo 5.21). A título de referencia, la Regla 6 del PCT fija los requisitos relativos a las reivindicaciones respecto de las solicitudes internacionales del PCT. Huelga decir que, en cualquier caso, se cumplirán los requisitos sustantivos estipulados en los proyectos de Artículos 10 a 12 (que incluyen el requisito de que las reivindicaciones deberán ser claras y concisas en virtud del Artículo 11). ~~Se remite~~Cabe remitirse a los proyectos de Artículos 13 y 14, conforme a los cuales el incumplimiento de los requisitos previstos en la Regla 5 constituirá un fundamento del ~~rechazo~~ denegación de la solicitud, pero no de la invalidación o revocación de la reivindicación patentada o la patente.

44. Párrafo 1). De las palabras “cifras enteras” se deduce que la numeración de las reivindicaciones, que comienza con “1”, no se limita necesariamente a los números arábigos. Una Parte Contratante podrá exigir que los solicitantes utilicen una clase en particular de cifras enteras, como los números arábigos o los números chinos.

45. Párrafo 2). De conformidad con esta disposición, un solicitante tiene la opción de redactar las reivindicaciones bien en dos partes, bien en una parte única. No obstante, el solicitante deberá describir la materia para la que se solicita protección en las reivindicaciones de manera que se halle en conformidad con otros requisitos sustantivos; por ejemplo, las reivindicaciones deberán ser claras y concisas de conformidad con el proyecto de Artículo 11.2). Esto significa que, cuando una reivindicación redactada en una única parte no sea clara y concisa tal y como se prescribe en el proyecto de Artículo 11.2), una Parte Contratante podrá denegar la solicitud debido al incumplimiento del requisito de “claridad y concisión” de las reivindicaciones pero no con motivo de la forma de las reivindicaciones.

46. Párrafo 3)a). Se permite una remisión en una reivindicación a la descripción o a cualquiera de los dibujos cuando sea absolutamente necesario, ya que, en ciertos casos, esa remisión puede resultar necesaria para tener una clara descripción de la invención reivindicada.

47. Párrafo 3)b). Las reivindicaciones pueden contener gráficos, puesto que constituyen la representación pictórica de los cuadros. Sin embargo, ninguna reivindicación podrá contener dibujos, pues éstos constituyen representaciones gráficas generales y podrían no ser adecuados para definir los límites de la reivindicación.

48. Párrafo 3)c). De conformidad con el proyecto de Regla 13.3), ningún signo de referencia a la parte correspondiente del dibujo se interpretará en el sentido de que limita la reivindicación.

49. Párrafo 4)². ~~[Reservado]~~ A reserva de lo dispuesto en el proyecto de Artículo 6 (unidad de la invención), una solicitud podrá contener una o más reivindicaciones independientes, que podrán ser seguidas de una o más “reivindicaciones dependientes” o de una o más “reivindicaciones dependientes múltiples” en la que se incluyan todas las características de una o más reivindicaciones. Una reivindicación dependiente o una reivindicación dependiente múltiple remite a una o más reivindicaciones y a continuación expone las características adicionales de las características que figuran en las reivindicaciones a que remite. Por lo tanto, en las reivindicaciones dependientes (o dependientes múltiples) se definen formas específicas de la invención que figuran en las reivindicaciones a las que se remite.

50. Al redactar las reivindicaciones de forma dependiente, los solicitantes evitan tener que repetir todas las características que ya han sido definidas en las reivindicaciones precedentes. Concretamente, gracias a las reivindicaciones dependientes múltiples el solicitante puede simplificar las reivindicaciones y reducir su número. Así pues, en algunos países, los solicitantes pueden gozar de ciertas ventajas respecto de las tasas aplicables a las reivindicaciones. Además, como en las reivindicaciones dependientes se estipulan las características adicionales que no figuran en las reivindicaciones a que se hace referencia, es posible que un tercero comprenda más fácilmente las diferencias existentes entre cada reivindicación. Por otra parte, el uso excesivo de reivindicaciones dependientes múltiples

² El texto de este párrafo se añadirá una vez que se conozcan los resultados de los debates mantenidos en el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas.

puede crear confusión a la hora de determinar el alcance de las reivindicaciones y, por lo tanto, dar lugar a reivindicaciones imprecisas y ambiguas. Aunque no existen limitaciones de por sí en cuanto al número de reivindicaciones dependientes, deberá cumplirse siempre el requisito sustantivo relativo a las reivindicaciones, en particular, el de la claridad y concisión de estas últimas (véanse asimismo las Directrices Prácticas en virtud del Artículo 11).

51. Una reivindicación dependiente podrá depender de una reivindicación independiente, de otra reivindicación dependiente o de una reivindicación dependiente múltiple.

[Ejemplo 1]

Reivindicación 1: Dispositivo de visualización dotado de las características A + B.

Reivindicación 2: Dispositivo de visualización según la reivindicación 1 y que además tiene la característica C.

Reivindicación 3: Dispositivo de visualización según la reivindicación 1 o 2 y que además tiene la característica D.

Reivindicación 4: Dispositivo de visualización según la reivindicación 3 en el que figura una pantalla de LCD.

La reivindicación 2 depende de una reivindicación independiente: la reivindicación 1. La reivindicación 3 es una reivindicación dependiente múltiple. La reivindicación 4 es una reivindicación dependiente que depende de una reivindicación dependiente múltiple, la reivindicación 3.

52. Una reivindicación dependiente múltiple podrá depender de una reivindicación independiente, una reivindicación dependiente o una reivindicación dependiente múltiple. Una reivindicación dependiente múltiple podrá remitirse en forma alternativa a las reivindicaciones de las que dependa (por ejemplo, “Una máquina como la que figura en las reivindicaciones 3 o 4, que consta además de...”). Asimismo, podrá remitirse en forma acumulativa a las reivindicaciones de las que dependa (por ejemplo, “Una máquina como la que figura en las reivindicaciones 3 y 4, que consta además de...”).

[Ejemplo 2]

Reivindicación 1: Un transmisor caracterizado por la característica X.

Reivindicación 2: Un transmisor como el de la reivindicación 1, que consta además de...

Reivindicación 3: Una estación transmisora que consta de un transmisor como el de la reivindicación 1 o 2.

Reivindicación 4: Un receptor caracterizado por la correspondiente característica X.

Reivindicación 5: Un receptor como el de la reivindicación 4, que consta además de...

Reivindicación 6: Una estación receptora que consta de un receptor como el de la reivindicación 4 o 5.

Reivindicación 7: Un sistema de comunicación que consta de una estación transmisora con arreglo a la reivindicación 3 y de una estación receptora con arreglo a la reivindicación 6.

Las reivindicaciones 3 y 6 son reivindicaciones dependientes múltiples en forma alternativa. La reivindicación 7 es un ejemplo de reivindicación dependiente múltiple en forma acumulativa.

[Ejemplo 3]

Reivindicación 1: Un procedimiento para el tratamiento de textiles que consiste en pulverizar sobre el material una composición de revestimiento particular bajo condiciones especiales (por ejemplo, de temperatura, irradiación, etc.)

Reivindicación 2: Un procedimiento con arreglo a la reivindicación 1 que consta de una etapa de revestimiento a 200-210°C.

Reivindicación 3: Un procedimiento con arreglo a la reivindicación 1 que consta de un período de irradiación de 30-35 segundos.

Reivindicación 4: Un procedimiento con arreglo a las reivindicaciones 2 y 3 caracterizado por la composición de revestimiento X.

La reivindicación 4 es otro ejemplo de reivindicación dependiente múltiple en forma acumulativa.

53. Una reivindicación dependiente y una reivindicación dependiente múltiple deberán remitirse a una reivindicación o reivindicaciones precedentes. Todas las reivindicaciones dependientes o dependientes múltiples que se remitan a la misma reivindicación o reivindicaciones deberán agruparse en forma práctica en la medida de lo posible. Así pues, se dispondrán de tal manera que pueda determinarse fácilmente la relación existente entre las reivindicaciones conexas y pueda interpretarse fácilmente su sentido.

54. Una Parte Contratante tiene libertad para permitir reivindicaciones que contengan referencias a otra reivindicación aunque no sea una reivindicación dependiente en la manera en que se define en el proyecto de Regla 5.4). Un ejemplo de este tipo de reivindicación es una reivindicación que remita a una reivindicación de categoría distinta (por ejemplo, “Un aparato para llevar a cabo el procedimiento de la reivindicación 1...” o “Un procedimiento para la fabricación del producto de la reivindicación 1...”). Igualmente, una reivindicación que remita a otra parte complementaria, por ejemplo, “Un enchufe complementario de la toma de la reivindicación 1...” no es una reivindicación dependiente puesto que no contiene expresamente todas las características de la reivindicación 1, sino que únicamente tiene una relación funcional con la reivindicación precedente.

Directrices en virtud del Artículo 6 y la Regla 6³
(Detalles relativos a la unidad de la invención)

[55. El Artículo 6 contiene el principio ampliamente aceptado de unidad de la invención. Los términos “las reivindicaciones de la solicitud” aclaran que las reivindicaciones como tales deben cumplir el requisito de unidad de la invención, puesto que definen la invención.

56. La finalidad esencial del requisito de unidad de la invención es facilitar la administración y la búsqueda de las solicitudes. En consecuencia, cabe remitirse a los proyectos de Artículos 13 y 14, según los cuales, el incumplimiento del requisito de unidad de la invención constituirá un motivo de denegación de una solicitud pero, si una patente ha sido concedida sobre la base de una solicitud que no cumple ese requisito, no puede ser motivo de invalidación o revocación de la reivindicación patentada o de la patente. Dicho de otro modo, el incumplimiento de ese requisito puede y debe corregirse únicamente en la etapa de presentación de la solicitud. En esa etapa, la sanción por el incumplimiento es la denegación de la concesión de la patente, a menos que la invención reivindicada se limite mediante la eliminación de ciertos elementos de ~~la objeto materia~~ la materia reivindicada. Esos elementos así eliminados podrán incluirse luego en una o varias solicitudes “divisionales”.

57. La objeción por falta de unidad sólo podría formularse cuando ésta perturbe gravemente el procedimiento, y se hará lo más pronto posible, es decir, a más tardar en la etapa del primer examen basado en el estado de la técnica. En una etapa ulterior, no deberá plantearse esa objeción, salvo como consecuencia de una modificación de las reivindicaciones o por cualquier otra razón claramente justificada.

58. El párrafo 1) de la Regla 6 contiene el método para determinar si ha quedado cumplida la exigencia de unidad de la invención respecto de un grupo de invenciones reivindicadas en una solicitud. De conformidad con ese método, se cumplirá con el requisito de unidad de la invención únicamente cuando haya cierta relación entre las invenciones que implique una o

³ El texto de estas directrices se revisará una vez que se conozcan los resultados de los debates mantenidos en el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas. El SCP acordó en su novena sesión aplazar el debate relativo a la unidad de la invención.

más “características técnicas especiales” idénticas o correspondientes. Los términos “características técnicas especiales” contenidos en la Regla 4.1) del Proyecto de Tratado destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a las patentes (Proyecto de 1991) han sido sustituidos por una descripción de esos términos inspirada en la última frase de la Regla 4.1) del Proyecto de 1991 y de la Regla 13.2 del PCT.

59. El párrafo 2 de la Regla 6 no tiene por objeto constituir un aliciente para el uso de alternativas dentro de una sola reivindicación, sino que su finalidad es clarificar que el criterio para la determinación de la unidad de la invención (a saber, el método contenido en el proyecto de Regla 76.1)) sigue siendo el mismo, independientemente de la forma de reivindicación utilizada.

60. Esta disposición no impide a una Oficina poner objeciones a las alternativas que estén contenidas en una sola reivindicación sobre la base de consideraciones tales como la claridad, la concisión de las reivindicaciones o el establecimiento de un sistema de tasas para las reivindicaciones aplicable en esa Oficina.]

Directrices en virtud del Artículo 7 y la Regla 7

(Detalles relativos a las observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud)

61. Artículo 7.1)a). Esta disposición obliga a la Oficina a prever, cuando tenga intención de denegar o rechazar una solicitud basada en el hecho de que la solicitud no cumple alguno de los requisitos previstos en el proyecto de Artículo 13.1), al menos una oportunidad para formular observaciones sobre la denegación o el rechazo y para remediar posteriormente ese incumplimiento, por ejemplo, por medio de una modificación o una corrección. El término “modificaciones” se refiere a las enmiendas relativas a cuestiones de fondo de la solicitud, mientras que el término “correcciones” se refiere a cuestiones de forma y a la rectificación de los errores evidentes. Por lo tanto, la expresión “modificaciones y correcciones” abarca cualquier tipo de modificación efectuada en la solicitud. En cuanto a los errores de forma que no guardan relación con la búsqueda o el examen sustantivo, la Regla 8 del PLT prevé requisitos de forma y procedimientos relativos a la petición de corrección de errores de esa índole. La Oficina no puede denegar o rechazar la solicitud por incumplimiento de ciertos requisitos, salvo que se haya dado al solicitante al menos una oportunidad para cumplir, en el

plazo prescrito en el proyecto de Regla 7.1), todos y cada uno de esos requisitos. Cabe señalar que esta disposición no obliga a la Oficina a comprobar si se han cumplido todos los requisitos en virtud del Tratado y del Reglamento antes de conceder la patente. En cuanto al alcance de las modificaciones y correcciones permitidas, cabe remitirse al párrafo 3) (véanse los párrafos 72 a 80). Cuando, pese a que se ha tenido la oportunidad de modificar o corregir la solicitud, ésta sigue sin cumplir con los requisitos, la consecuencia de dicho incumplimiento figura en el proyecto de Artículo 13 (véanse los párrafos 172 a 174).

62. Cabe ~~recalar~~ observar que, en lo relativo a los requisitos formales, el PLT estipula que la Oficina notificará al solicitante y le dará al menos una oportunidad para cumplir con ciertos requisitos formales. Por ejemplo, cuando no se cumplan los requisitos relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 5.1) y 2) del PLT, de conformidad con el Artículo 5.3) del PLT, la Oficina notificará al solicitante, dándole la oportunidad para cumplir con esos requisitos.

63. Regla 7.1). En vista de las distintas prácticas jurídicas relativas a la proposición y aceptación de un contrato, ~~la determinación de la “fecha de la notificación”~~ a los efectos de establecer la duración de un plazo se ~~hará~~ determinará conforme al derecho la legislación aplicable. Entre corchetes figuran dos alternativas, a saber, un plazo de dos meses o de tres meses. La propuesta de un plazo mínimo de tres meses se basa en que el PLT prevé plazos mínimos de dos meses para las cuestiones de forma. Las delegaciones que apoyan una propuesta de un plazo mínimo de dos meses argumentan que gracias a ese plazo más reducido se equilibrarán los intereses del solicitante y los de un tercero, y se tendrán en cuenta las necesidades de las Oficinas que aplican un plazo más largo.

64. ~~Artículo 7.1)b)~~ Regla 7.2). Esta disposición prevé una excepción a la obligación de una Oficina en virtud del ~~apartado a)~~ proyecto de Artículo 7.1) por lo que respecta a las solicitudes divisionales, de continuación y de continuación en parte: cuando, en el caso de las solicitudes divisionales, de continuación o de continuación en parte, ~~ya se haya~~ la Oficina haya concedido la oportunidad de hacer observaciones y de corregir o modificar dicha solicitud respecto de ~~la solicitud conexa para rectificar cierto~~ un error o defecto en la solicitud principal, pero y que ese error o defecto no ~~ha~~ haya sido sin embargo corregido y ~~permanezca~~ permanezca en la solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte, la Oficina no necesita dar otra

oportunidad para que se efectúen dichas observaciones, correcciones o modificaciones, aunque puede hacerlo según su libre albedrío.

65. Artículo 7.2). ~~De conformidad con el párrafo 1), un solicitante tiene la posibilidad de~~
Esta disposición estipula el principio de que un solicitante tiene derecho a formular
observaciones y efectuar modificaciones y correcciones en la descripción, las
reivindicaciones, el resumen y los dibujos, ~~como consecuencia de una notificación de la~~
~~Oficina de incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el Artículo 13.1) (sin~~
~~embargo, véase el proyecto de Artículo 7.4)).~~ por iniciativa propia en la manera prescrita en
el proyecto de Regla 7.3).

66. Regla 7.3)a). ~~En general, Además, esta disposición permite a un solicitante tiene~~
derecho a remediar el incumplimiento de cualquier requisito los defectos en la descripción,
las reivindicaciones y los dibujos eventuales por iniciativa propia y por lo menos hasta el
momento en que la solicitud esté en orden para la concesión de la patente. La expresión “el
momento en que la solicitud cumpla todas las condiciones para la concesión” debe entenderse
como el momento en que la Oficina termine los preparativos técnicos de la notificación de
que la solicitud está en regla para la concesión y que se adeuda la tasa exigida para la
concesión ~~y/o~~ impresión, de haberla. Una vez terminados esos preparativos de la notificación,
es decir, cuando la notificación esté preparada para ser enviada por la Oficina, ésta no
necesitará permitir al solicitante que efectúe una modificación o corrección. El abandono de
una reivindicación se consideraría como una modificación de la solicitud.

67. No obstante, cuando la Oficina prevea un examen sustantivo realizado por ella o
mediante la Oficina de otro Estado u organización intergubernamental, podrá además limitar,
salvo en lo relativo a los errores evidentes, como dispone el proyecto de Regla 7.24), el
período durante el cual el solicitante puede modificar o corregir la solicitud por iniciativa
propia. Ello abarca los casos en que la Oficina de una Parte Contratante utiliza los resultados
de la búsqueda o el examen realizados por otras oficinas para conceder patentes o rechazar
solicitudes de patente. Se entenderá que las palabras “examen sustantivo” en esta disposición
se refieren al examen de una solicitud de patente con respecto, al menos, a uno de los
requisitos siguientes: novedad, actividad inventiva (no evidencia), aplicación/utilidad
industrial, materia patentable y divulgación suficiente. “La primera comunicación sustantiva
de la Oficina” puede ser, por ejemplo, una comunicación de la Oficina al solicitante,

notificándole la decisión de la Oficina con respecto al incumplimiento de algún requisito sustantivo, en particular, después del examen sustantivo. Asimismo puede tratarse de una comunicación de que la solicitud ya ha cumplido todas las condiciones para la concesión y que se debe pagar la tasa de concesión exigida. Una vez empezado el examen sustantivo, el hecho de permitir que el solicitante modifique o corrija la solicitud por su propia iniciativa y en cualquier momento podría ser contrario a una tramitación eficaz de la solicitud de patente. Por ejemplo, puede darse el caso de que un examinador, al efectuar la investigación y el examen respecto de una reivindicación, reciba una modificación para dicha reivindicación iniciada por el solicitante que lo obligaría a repetir todo el proceso de investigación y examen.

68. De las palabras “por lo menos hasta el momento” se desprende que, si la legislación aplicable así lo permite, el solicitante podrá modificar o corregir ~~la solicitud~~ la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales, por ~~su~~ iniciativa propia, en una etapa ulterior a la prevista en este párrafo-2). En cuanto al alcance de las modificaciones y correcciones permitidas, cabe remitirse al ~~párrafo 3)~~ y al proyecto de Artículo 7.3) Regla 7.2) (véanse los párrafos 72 a 80).

69. Regla 7.3)b). Aunque en el Artículo 7.2) se prevé el derecho del solicitante a efectuar modificaciones y correcciones en el resumen por iniciativa propia, en el Tratado y el Reglamento no se prevé ningún plazo aplicable a dichas modificaciones y correcciones. Así pues, se dejan al arbitrio de la legislación aplicable. Teniendo en cuenta el carácter del resumen, es decir, de servir de mera información al público, la publicación de un resumen de alta calidad satisfaría los intereses de todas las partes en cuestión, incluidos los de los solicitantes. Por lo tanto, conviene que el solicitante efectúe modificaciones y correcciones en el resumen por iniciativa propia.

70. A fin de garantizar la alta calidad de los resúmenes, algunas Oficinas podrán efectuar de oficio modificaciones y correcciones en el resumen, aunque haya sido preparado y presentado inicialmente por el solicitante antes de su publicación en una manera que considera adecuada. Ese tipo de cambios efectuados por la Oficina podrán ser sustantivos (por ejemplo, la invención reivindicada guarda relación con una clase especial de teléfono mientras que en el resumen inicial se describe un teléfono en general) o de carácter puramente editorial. En cuanto a las solicitudes internacionales en virtud del PCT, los resúmenes de dichas solicitudes podrán ser establecidos por la Administración encargada de la búsqueda internacional antes

de la publicación internacional de conformidad con la Regla 38 del PCT. Esto significa que cuando el SPLT se aplica a las solicitudes internacionales del PCT de conformidad con el proyecto de Artículo 3.1)iii), es decir, tras la entrada en la fase nacional/regional, ya han sido establecidos los resúmenes de esas solicitudes internacionales. En estos casos en que el solicitante no es responsable de la preparación del contenido final del resumen que ha de publicarse, la Oficina podrá limitar el derecho del solicitante a efectuar modificaciones y correcciones en el resumen por iniciativa propia, tal y como se menciona en el proyecto de Artículo 7.2) y el proyecto de Regla 7.3), a fin de evitar que se repita la labor.

71. Regla 7.4). En esta disposición se define el “error evidente” previsto en el proyecto de ~~Artículo 7.2)a)~~ Regla 7.3). Puesto que la persona idónea para la determinación del “error evidente” es un experto en la materia ~~en la fecha de presentación~~, los errores evidentes también abarcarían los errores de tipo técnico, tales como los errores en las fórmulas químicas o matemáticas, si estos fuesen evidentes para un experto en la materia ~~en esa la fecha de presentación~~. La expresión “experto en la materia” está contenida en el proyecto de Regla 2 (véanse los párrafos 13 a 15). Para satisfacer las condiciones ~~de previstas en este párrafo~~, un experto en la materia deberá poder establecer que el supuesto error es evidente y que lo que se ofrece como corrección resulta claro el sentido resultante de la corrección propuesta es evidentemente el mismo que el que se pretendía reflejar en la solicitud que contenía el supuesto error, sin depender de otros documentos. De conformidad con el proyecto de Artículo 16, a fin de respaldar esa determinación, se podrá tener en cuenta cualquier prueba. ~~[Variante B: si un experto en la materia pudiera reconocer inmediatamente que determinada indicación dada en la solicitud no puede ser más que lo que se ofrece como corrección, evidentemente el experto en la materia debería haber reconocido que en la solicitud figuraba algo distinto de lo que estaba claramente previsto.]~~

72. Artículo 7.3). Esta disposición se basa en el principio de que el solicitante no debería obtener protección por patente ~~por~~ para algo que no divulgó en la fecha de presentación. La consecuencia del incumplimiento de este requisito figura en el proyecto de Artículo 13.1)iii) (véanse los párrafos 172 y 173). Este párrafo no abarca la modificación y corrección del petitorio, puesto que esa cuestión está abarcada expresamente por el Artículo 6 del PLT. La frase del punto i) “ lo que se divulgue en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales en la fecha de presentación” incluye cuestiones que habían sido divulgadas en las reivindicaciones, la descripción y los dibujos en la fecha de presentación, pero que habían

sido ulteriormente suprimidas durante la tramitación de la solicitud ante la Oficina. Es necesaria la frase del punto ii) “incluida en la solicitud mediante la presentación, después de la fecha de presentación, de una parte faltante de la descripción o un dibujo faltante de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes”, puesto que en el Artículo 5.6b) del Tratado sobre el Derecho de Patentes se prevé que, bajo determinadas condiciones, una parte de la descripción o el dibujo que había sido omitido de la solicitud presentada, podría incluirse en la solicitud posteriormente sin tener ningún efecto sobre la fecha de presentación. [Con sujeción a lo dispuesto en el proyecto de Artículo 7.54)], esta disposición no permite la posibilidad de modificar la descripción, las reivindicaciones y ~~eualquier los dibujos eventuales~~ sobre la base de lo que se ha divulgado en el resumen en la fecha de presentación; ~~puesto que se aplicaría la regla general establecida en el proyecto de Artículo 5.3), es decir, que el resumen sólo será de carácter informativo.~~ Además, cuando en una solicitud se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, la disposición no permite introducir modificaciones o correcciones fundadas en lo que se había divulgado en la solicitud previa, pero se omitió en la fecha de presentación de la solicitud en que se reivindica la prioridad, excepto en el caso de la corrección de un error evidente, como dispone el proyecto de Regla 7.24). ~~Sin embargo, este párrafo no impide al solicitante modificar la solicitud añadiendo referencias recientemente descubiertas a un elemento determinado del estado de la técnica respecto de la invención reivindicada, cuando esas referencias facilitarían la comprensión de la invención reivindicada. Sin embargo, esa nueva referencia a un elemento del estado de la técnica no constituiría un complemento de la divulgación de la invención reivindicada y, por consiguiente, no podría servir de base para cumplir con el requisito de divulgación habilitante.~~

73. ~~Este párrafo no abarca la modificación y corrección de la petición, pues esa cuestión queda cubierta expresamente por el Artículo 6 del PLT. Normalmente no se plantean objeciones a que un solicitante introduzca, mediante una modificación, otra información relativa al estado de la técnica que sea pertinente, así como tampoco a la aclaración escueta de un punto oscuro o a la corrección de una incoherencia. Se considera que una modificación o corrección va más allá de lo divulgado en la fecha de presentación si los cambios introducidos en la divulgación de la invención, mediante adición, modificación o supresión, tienen como consecuencia la presentación de información que, para un experto en la materia, no se deriva directa e inequívocamente de lo divulgado en la fecha de presentación. La frase “de lo divulgado, de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes, en una parte faltante~~

de la descripción o en un dibujo faltante” es necesaria, pues el Artículo 5.6)b) de ese Tratado dispone que, en ciertas condiciones, una parte de la descripción o un dibujo, omitidos de la solicitud presentada, podrían incluirse posteriormente en la solicitud, sin surtir efecto alguno sobre la fecha de presentación. Dicho de otro modo, deberá considerarse que una modificación o corrección introduce materia que va más allá del contenido de la solicitud presentada y, por lo tanto, es inaceptable, si los cambios introducidos en el contenido de la solicitud (ya sea mediante adición, modificación o supresión) dan lugar a que se presente al experto en la materia información que no se presentaba expresa o intrínsecamente en la solicitud presentada, aun teniendo en cuenta la materia que resulta implícita para un experto en la materia en lo que ya había sido mencionado expresamente. El término “implícita” exige que la materia descriptiva faltante esté presente necesariamente en la divulgación y que sea reconocida por un experto en la materia. Este hecho no puede establecerse mediante probabilidades o posibilidades. Así pues, no es suficiente el mero hecho de que una serie dada de circunstancias dé lugar a un resultado determinado.

74. Podrá introducirse la materia presentada nuevamente mencionando explícitamente la materia que no ha sido mencionada previamente en absoluto o únicamente lo ha sido de manera implícita. Por ejemplo, si en una solicitud relativa a un compuesto de caucho que consta de varios ingredientes el solicitante trata de introducir la información de que podría añadirse otro ingrediente, deberá considerarse normalmente que esta modificación va más allá de la divulgación que figura en la solicitud presentada originalmente. Igualmente, si en una solicitud en la que se describe y se reivindica un aparato “montado en soportes elásticos”, sin divulgar ninguna clase en particular de soporte elástico, el solicitante trata de añadir información específica en el sentido de que los soportes son, o podrían ser, por ejemplo, muelles helicoidales (véase, no obstante, el párrafo 73), deberá considerarse normalmente que la modificación va más allá de la divulgación que figura en la solicitud presentada originalmente.

75. No obstante, si el solicitante puede demostrar convincentemente que, en el contexto de la invención reivindicada, la materia en cuestión sería conocida para el experto en la materia de manera que podría considerarse que su introducción es una aclaración evidente y, por lo tanto, no amplía el contenido de la solicitud, esta información será admisible. Por ejemplo, si en el caso mencionado de los soportes elásticos el solicitante fuera capaz de demostrar que los dibujos, interpretados por el experto en la materia, muestran muelles helicoidales o que el

experto en la materia utilizará naturalmente muelles helicoidales para el montaje en cuestión, deberá considerarse admisible la referencia específica a esos muelles.

76. Cuando una característica técnica haya sido divulgada claramente en la solicitud original pero su efecto no haya sido mencionado o no haya sido mencionado íntegramente, pero puede ser deducido sin dificultad por un experto en la materia a partir de la solicitud presentada, una aclaración posterior de ese efecto en la descripción no contravendrá el proyecto de Artículo 7.3).

77. La modificación mediante la introducción de otros ejemplos, por ejemplo, en el ámbito de la química, deberá examinarse siempre detenidamente, puesto que a primera vista cualquier otro ejemplo que ilustre una invención reivindicada puede ampliar la divulgación de la solicitud presentada originalmente.

78. Asimismo, deberá tenerse cuidado en velar por que las modificaciones eventuales de una declaración del problema técnico solucionado por la invención, o la eventual introducción posterior de esa declaración, cumplen con lo prescrito en el proyecto de Artículo 7.3). Por ejemplo, puede suceder que, a consecuencia de la limitación de las reivindicaciones para satisfacer una objeción planteada por la falta de actividad inventiva, convenga revisar el problema planteado para hacer hincapié en un efecto que puede obtenerse mediante la invención así limitada pero no mediante el estado de la técnica. Debe recordarse que dicha revisión únicamente estará autorizada si el efecto en el que se hace hincapié puede ser deducido sin dificultad por un experto en la materia a partir de la solicitud presentada (véanse los párrafos 73 a 75).

79. Como se indica en los párrafos 73 a 75, la modificación o supresión del texto, así como la adición de texto, puede introducir nueva materia. Por ejemplo, supongamos que una invención reivindicada guarda relación con un panel estratificado y la descripción incluye varios ejemplos de disposición de las capas, uno de los cuales consiste en una capa exterior de polietileno; una modificación en la que la capa exterior pase a ser de polipropileno o en la que se omita esta capa no se considerará normalmente admisible. En cada caso, el panel divulgado por el ejemplo modificado sería bastante distinto del divulgado originalmente y por lo tanto se consideraría que la modificación introduce nueva materia.

84. — ~~Regla 7.2). Esta disposición define el “error evidente” previsto en el proyecto de Artículo 7.3). Puesto que la persona idónea para la determinación del “error evidente” es un experto en la materia en la fecha de presentación, los errores evidentes también abarcarían los errores de tipo técnico, tales como los errores en las fórmulas químicas o matemáticas, si éstos fuesen evidentes para un experto en la materia en esa fecha. La expresión “experto en la materia” está contenida en el proyecto de Regla 2 (véanse los párrafos 11 a 13). Para satisfacer las condiciones de este párrafo, un experto en la materia deberá poder establecer que un error es evidente y que lo que se ofrece como corrección resulta claro, sin depender de otros documentos. De conformidad con el proyecto de Artículo 16, a fin de respaldar esa determinación, se podrá tener en cuenta cualquier prueba. [Variante B: Si un experto en la materia pudiera reconocer inmediatamente que determinada indicación dada en la solicitud no puede ser más que lo que se ofrece como corrección, evidentemente el experto en la materia deberá haber reconocido que en la solicitud figuraba algo distinto de lo que estaba claramente previsto.]~~

85. — ~~Artículo 7.4). En este párrafo se dispone que, cuando la Oficina de una Parte Contratante se encarga de la preparación final del resumen para su publicación, la Parte Contratante no estará obligada a dar al solicitante la oportunidad de modificar o corregir el resumen por iniciativa propia, como dispone el proyecto de Artículo 7.2). En esa situación, aunque el solicitante hubiera preparado y presentado un resumen a la Oficina, ésta podrá modificarlo o corregirlo según considere adecuado. Sin embargo, quedará a discreción de la Oficina la decisión de aceptar las modificaciones o correcciones que el solicitante realice en los resúmenes.~~

80. Las palabras “el resumen” están incluidas entre corchetes en la segunda línea, puesto que, por una parte, a fin de garantizar que el resumen sea de alta calidad, podría aducirse que no debería añadirse nueva materia en el resumen. Por otra parte, como el resumen tiene un fin puramente informativo, podría afirmarse que no tiene por qué regirse por la regla que prohíbe la inclusión de nueva materia.

[81. [~~Artículo 7.54). El Comité seguirá examinando este párrafo que figura, por lo tanto, entre corchetes. Dispone~~ En él se prescribe que, cuando el solicitante haya preparado el resumen, la divulgación que figura en el resumen en la fecha de presentación [podrá] [deberá] tenerse en cuenta al determinar si es admisible una modificación o corrección de ~~modificar o~~

~~corregir~~ la descripción, las reivindicaciones y ~~cualquier~~ los dibujos eventuales, según dispone el proyecto de Artículo 7.3). Por ejemplo, la materia que figura exclusivamente en el resumen ~~en~~ la fecha de presentación podría desplazarse, ~~después~~ después de la fecha de presentación, a la parte de la descripción o ~~a la parte de la solicitud que contiene~~ las reivindicaciones, ~~después de la fecha de presentación, si el solicitante preparó ese resumen si esa materia figura en el resumen presentado por el solicitante en la fecha de presentación.~~]

Directrices en virtud del Artículo *7bis* y la Regla *7bis*

(Detalles relativos a las modificaciones o correcciones de las patentes)

82. Durante el transcurso de procedimientos de revocación o de oposición posterior a la concesión de la patente, puede descubrirse un nuevo elemento del estado de la técnica, que incida en la patentabilidad de la invención patentada. En ese caso, convendrá al titular introducir modificaciones o correcciones en la patente para evitar la invalidez de su patente fundada en el estado de la técnica recientemente descubierto. Por otra parte, a los efectos de la seguridad jurídica, ~~podrá no ser~~ podrá ser ~~que no sea~~ factible permitir al titular de una patente introducir modificaciones o correcciones en su patente después de la concesión. El proyecto de Artículo *7bis* prevé ciertas condiciones que el titular deberá cumplir para poder corregir ~~y/o~~ modificar su patente después de la concesión.

83. Artículo 7bis, Párrafo 1). Como ~~por~~ norma general, una autoridad competente podrá introducir modificaciones o correcciones en la patente, a pedido del titular, si esas modificaciones o correcciones limitan el alcance de las reivindicaciones, es decir, si el alcance de la protección que la patente confiere se vería limitado por los cambios introducidos. Esta disposición establece el derecho del titular de una patente a solicitar ante la autoridad competente ~~Oficina~~ la limitación de la patente, ~~es decir que la Oficina deberá prever la posibilidad de que se efectúen modificaciones o correcciones de patentes ante ella. De conformidad con el proyecto de Artículo 1.1), 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.~~ Por lo tanto, cuando una Parte Contratante encarga a una Oficina de patentes la tarea de introducir modificaciones o correcciones a las patentes, con las condiciones previstas en ~~el derecho~~ la legislación aplicable, la ~~Oficina~~ “autoridad competente” mencionada en el proyecto de Artículo *7bis* es la Oficina de patentes de la Parte Contratante.

Cuando una Parte Contratante encarga a los tribunales (y no a la Oficina de patentes) la decisión acerca de las modificaciones o correcciones de las patentes, una Parte Contratante deberá contemplar la posibilidad de que se introduzcan esas modificaciones o correcciones ante el tribunal, conforme a las condiciones impuestas por ~~el derecho~~ la legislación aplicable. Sin embargo, dado que las legislaciones nacionales y regionales vigentes contemplan diversos sistemas posteriores a la concesión ~~al otorgamiento~~ de las patentes, determinar los otros requisitos relativos a las condiciones y plazos que se aplican a esas modificaciones o correcciones se deja al arbitrio ~~de la determinación~~ de la legislación aplicable. Para limitar el alcance de la protección, las modificaciones de una patente podrán efectuarse mediante un descargo de responsabilidad.

84. Artículo 7bis, Ppárrafo 42). Esta disposición se basa en el principio de que los derechos exclusivos del titular no deberían extenderse a elementos no divulgados en la fecha de presentación. ~~Exceptuando el caso de corrección de un error evidente, previsto en el párrafo 3), n~~ No debería permitirse introducir modificaciones o correcciones en una patente, si a raíz de ellas la divulgación contenida en la patente se extendiese más allá de la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos en la fecha de presentación, o incluidos en la solicitud por medio de la presentación, después de la fecha de presentación, de una parte faltante de la descripción o en el un dibujo faltante, de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes. Se remite Cabe remitirse al proyecto de Artículo 7.3) que prevé una disposición similar en lo relativo a las modificaciones o correcciones de la descripción, las reivindicaciones, el resumen y ~~cualquier~~ los dibujos eventuales de la solicitud (véanse los párrafos 72 a 80).

85. Artículo 7bis, Ppárrafo 3) y Regla 7bis. El titular tiene derecho a pedir a la autoridad competente la introducción de correcciones de errores evidentes. Se dará a la expresión “error evidente” el mismo significado que en el proyecto de Regla 7.24) (véase el párrafo 71).

Directrices en virtud del Artículo 8 y las Reglas 8 y 9
(Detalles relativos al estado de la técnica)

86. Definición de estado de la técnica. La definición del estado de la técnica es de fundamental importancia para la determinación de la patentabilidad, puesto que la novedad y

la actividad inventiva se examinan sobre la base de la técnica existente, es decir, el estado de la técnica. De conformidad con el proyecto de Artículo 8.1), en primer lugar, el estado de la técnica relativo al ~~objeto~~ la materia de una reivindicación determinada consistirá en toda la información que haya sido puesta a disposición del público en cualquier parte del mundo antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada. Por lo tanto, la información puesta a disposición el mismo día, aunque antes del momento de presentación de la reivindicación en cuestión, no formaría parte del estado de la técnica. El término “información” ha de entenderse en el sentido de que abarca todo lo que puedan captar los cinco sentidos del ser humano, por ejemplo, mediante el oído, la lectura, el estudio o la instrucción.

87. En segundo lugar, el estado de la técnica consistirá en la información que haya sido puesta a disposición del público en cualquier forma, sea por escrito o no (véase el proyecto de Regla 8.1) y el párrafo 88). De ahí que, por ejemplo, ninguna Parte Contratante podrá excluir del estado de la técnica la información que haya sido puesta a disposición del público mediante una presentación oral, independientemente del país en el que se haya efectuado la presentación. En tercer lugar, de conformidad con la referencia al proyecto de Artículo 8.2), el estado de la técnica relativo a una determinada invención reivindicada también incluirá ~~las~~ otras solicitudes anteriores que hayan sido presentadas para surtir efecto en la misma Parte Contratante antes de la fecha de prioridad de esa invención reivindicada pero publicadas después de esa fecha (~~se remite~~ cabe remitirse al hecho de que el estado de la técnica incluye otras solicitudes anteriores en que se reivindica la prioridad, si la fecha de presentación de una solicitud previa en la que se basa el derecho de prioridad es anterior a la fecha de prioridad de la invención reivindicada), aunque el contenido de la otra solicitud anterior no haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada. ~~En cuarto lugar, de conformidad con la referencia al proyecto de Artículo 9, la información que cumple con las condiciones de ese Artículo no se considera estado de la técnica, aun cuando dicha información haya sido puesta a disposición del público antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada.~~

88. Forma del estado de la técnica. El proyecto de Regla 8.1) obliga a una Parte Contratante a aceptar como estado de la técnica en virtud del proyecto de Artículo 8.1) cualquier información que haya sido puesta a disposición del público en cualquier forma, en particular ~~la forma escrita~~ por escrito, el formato electrónico ~~o electrónicamente~~, ~~la comunicación~~

~~oral~~ verbalmente, ~~la exhibición o la utilización~~ por haber sido expuesta o utilizada. La utilización puede consistir en la producción, oferta, comercialización o explotación de un producto, o la oferta o comercialización de un proceso o su aplicación, o la aplicación del proceso. La comercialización puede efectuarse, por ejemplo, mediante la venta, la oferta a la venta o el intercambio. ~~La exhibición~~ exposición puede tomar la forma, por ejemplo, de una demostración de un producto o un proceso en público o por televisión. La información que se haya puesto a disposición del público mediante comunicación por medios electrónicos, en particular por conducto de una base de datos electrónica o por Internet, también forma parte del estado de la técnica. Puesto que no se trata de una lista exhaustiva, también están cubiertas en esta disposición otras formas de poner información a disposición del público.

89. Información puesta a disposición del público. En el proyecto de Regla 8.2)a) se estipula la interpretación de las palabras “puesta a disposición del público” del proyecto de Artículo 8.1). Del lenguaje explícito del proyecto de Artículo 8.1) se desprende que, si el público tuvo efectivamente acceso a la información pertinente y, por consiguiente, ésta se puso a su disposición, dicha información forma parte del estado de la técnica. Además, si existe una posibilidad razonable de que el público pueda tener acceso a la información, ésta también formaría parte del estado de la técnica.

90. El medio por el cual la información se ha hecho accesible puede ofrecer cierta orientación sobre la interpretación de las palabras “una posibilidad razonable de que el público pueda tener acceso a la misma”.

a) *Por divulgación oral* Verbalmente: La información se considerará que se ha puesto a disposición del público si se ha puesto incondicionalmente en conocimiento de un miembro del público mediante divulgación oral verbalmente, como en una conferencia o mediante la radio o un equipo de reproducción de sonido (por ejemplo, cintas y grabaciones).

b) *Por exhibición o utilización* haber sido expuesta o utilizada: Se considerará que la información ha sido puesta a disposición del público si, en la fecha pertinente, el público pudo tener conocimiento de dicha información por medio de la exhibición o utilización del medio haber sido expuesta o utilizada. Por ejemplo, si una persona vende un objeto incondicionalmente al público sin limitaciones o restricciones, requerimientos o cláusulas de confidencialidad, se considerará que el objeto ha sido puesto a disposición del público, puesto

que el comprador ha adquirido la posesión ilimitada de todo conocimiento que pueda obtenerse a partir de dicho objeto. Dicho de otro modo, la puesta a disposición del público de la información queda determinada por el grado de control que ejerza sobre su acceso la persona que poseía inicialmente la información.

c) ~~En forma escrita~~ *Por escrito*: Se considerará que un documento ha sido puesto a disposición del público si, en la fecha pertinente, el público pudo tener conocimiento del contenido del documento. Por consiguiente, el público debe tener no sólo la posibilidad de tener acceso, en sentido técnico, a la información contenida en el documento, sino asimismo la posibilidad de adquirir la posesión de dicha información. Se determinará de conformidad con este principio si la ausencia de un índice o un catálogo de la información hace que la información sea o no inaccesible al público.

d) *Por una base de datos electrónica o por Internet*: La puesta a disposición de la información divulgada por medio de una base de datos electrónica o por Internet se considerará del mismo modo que otras formas de divulgación, a saber, si existe la posibilidad de que un miembro del público tenga acceso a la información concernida o no. Por consiguiente, cuando la información divulgada en Internet se ponga a disposición de un círculo limitado de personas, se considerará que se pone a disposición del público mientras no se impongan cláusulas de confidencialidad. A fin de determinar si la información divulgada en Internet ha sido puesta a disposición del público en una fecha concreta o no, se tomarán en consideración, en particular, los siguientes factores: i) la puesta a disposición del público del URL; ii) la posibilidad de búsqueda mediante un motor de búsqueda; iii) la credibilidad del sitio Web.

91. ~~Como se ilustra~~ ha explicado, la “posibilidad razonable” supone que no debería exigirse al público que realice esfuerzos excesivos para ~~acceder~~ tener acceso a la información. De manera análoga, esto supone que el acceso del público a la información sea legítimo. En otras palabras, si el público necesita violar una ley para tener acceso a la información, no se considera que esa información sea razonablemente accesible al público.

92. “Público”. En el proyecto de Regla 8.2)b) se prevé la interpretación de la palabra “público” a los efectos de la definición de “estado de la técnica”. De las palabras “cualquier persona” se desprende que el público puede estar integrado por una o más personas que no

~~necesitan~~ ser expertos en la materia y, por consiguiente, ~~no tienen~~ necesariamente la capacidad de comprender el estado de la técnica en el ámbito pertinente o puede tratarse de más de una persona de esa clase. ~~Podrá ser una única persona.~~ No obstante, dicha persona o personas no deben estar vinculadas por una obligación de confidencialidad explícita o implícita que les imponga mantener en secreto la información y, por consiguiente, deben estar libres de difundir la información a terceros, independientemente de que comprendan o no la información. Por ello, cuando la información se ponga a disposición de un círculo limitado de personas, mientras esas personas estén libres de divulgar la información y, por consiguiente, transmitir los conocimientos a otros, se les aplica el término “público” en virtud de esta disposición. No es necesario que la obligación de confidencialidad esté declarada expresamente en un acuerdo de confidencialidad. Dicha obligación también podrá ser ~~tácita o~~ implícita, ~~fruto de la naturaleza de~~ La relación entre el inventor y el tercero al que se ha divulgado la invención y que conlleva confidencialidad, como debe ser tal que exista la presunción razonable de que la información en cuestión debe mantenerse en secreto, por ejemplo, la relación entre los miembros de una pareja o entre un empleado y su empleador.

93. Pruebas. De conformidad con el proyecto de Artículo 16, se podrán presentar pruebas a la Oficina para demostrar que la información de que se trate se considera estado de la técnica. Dichas pruebas pueden incluir el establecimiento de la fecha de divulgación y el contenido de la información divulgada, o la existencia de una posibilidad razonable de que el público pueda tener acceso a la información. Lo que constituyen pruebas se deja a discreción de la legislación aplicable de las Partes Contratantes. Puede tratarse de una prueba por escrito, un testimonio o cualquier otro tipo de prueba permitido por la legislación de las Partes Contratantes.

94. Fecha de la puesta a disposición del público. El proyecto de Regla 8.3) tiende a armonizar la determinación de la fecha de puesta a disposición del público a los efectos del estado de la técnica, cuando se especifica únicamente el año o el mes, pero no la fecha. ~~De esta disposición se desprende que, e~~ En ese caso, se supone que la información ha sido puesta a disposición del público en una fecha determinada. Se efectúan dos propuestas alternativas en relación con la fecha supuesta, es decir, el primer día del mes o el año y el último día del mes o el año. ~~Se considerará que el último día del año o del mes es la fecha en la que la información ha sido puesta a disposición del público.~~ Sin embargo, una Parte Contratante tendría libertad para examinar cualquier prueba que establezca otra fecha como la fecha en la

que la información se puso a disposición del público. Dicho de otro modo, esta disposición es aplicable únicamente cuando no pueda determinarse la fecha exacta en que la información ha sido puesta a disposición del público.

95. Las dos propuestas alternativas que figuran entre corchetes pueden considerarse teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

i) La posibilidad de conceder una patente a una invención respecto de la que no debería concederse y la de denegar una patente a una invención a la que debería concedérsele

Si se presume que la información ha sido puesta a disposición del público el primer día del año, por ejemplo, se eliminaría la posibilidad de conceder una patente a una invención que haya sido presentada en el mismo año pero que, de hecho, haya sido presentada después de la fecha efectiva en que la información ha sido puesta a disposición del público. No obstante, dicho supuesto aumentaría el riesgo de no conceder una patente a una invención que haya sido presentada en el mismo año, pero antes de la fecha efectiva en que la información ha sido puesta a disposición del público. Por otra parte, si se presume que la información ha sido puesta a disposición del público el último día del año, por ejemplo, se eliminaría el riesgo de denegar la concesión de una patente a una invención que debería patentarse, puesto que la información ha sido puesta a disposición del público a más tardar el último día del año. No obstante, en el segundo supuesto se aumentaría el riesgo de conceder una patente a una invención que, de hecho, ha sido presentada después de la fecha efectiva en que la información ha sido puesta a disposición del público.

ii) La posibilidad de abusos por terceros

Si se presume que la información ha sido puesta a disposición del público el primer día del año en que la fecha de disponibilidad de la información no ha sido especificada, un tercero, por ejemplo, los competidores, podría abusar del sistema ocultando intencionalmente la fecha en que la información ha sido puesta a disposición del público. La persona que ha divulgado la información al público no tendrá ningún incentivo para especificar la fecha de divulgación, puesto que con arreglo a este supuesto, cuanto más difícil sea identificar la fecha, más posibilidades habrá de que se suponga que la fecha de divulgación corresponde a una

fecha anterior. Ese tipo de abusos pueden ser facilitados, por ejemplo, mediante la divulgación de la información por medio de Internet.

iii) La posibilidad de refutación

Como se indica en el punto i), ambos supuestos pueden crear situaciones indeseadas, es decir, es posible que se conceda una patente a una invención que no es patentable y que no se conceda una patente a una invención que sí lo es. Por lo tanto, es importante prever el modo de evitar que se produzcan ese tipo de resultados. Si se presume que la información ha sido puesta a disposición del público el primer día del año, existe la posibilidad de que se rechace una solicitud que haya sido presentada antes de la fecha efectiva de divulgación de la información pertinente. En este caso, el solicitante tiene que probar que la información ha sido de hecho divulgada en la fecha posterior y no en la primera fecha del año. Es posible que sea muy difícil, si no imposible, para el solicitante, que puede hallarse en otro país, probar la fecha de la divulgación efectuada por el tercero que a menudo podría ser un competidor. Por este motivo muchos sistemas de patentes asignan a las oficinas de patentes la carga de la prueba para que demuestren la existencia de un motivo de denegación.

Por otra parte, si en el supuesto se toma como fecha el último día del año, se corre el riesgo de que se conceda una patente a una invención que haya sido presentada después de la fecha efectiva de la divulgación de la información pertinente. En este caso, a fin de revocar la patente, el tercero que haya divulgado la información y que a menudo será un competidor, puede tener un incentivo y contar con pruebas suficientes para probar la fecha efectiva de divulgación.

96. Efecto de ciertas solicitudes anteriores en el estado de la técnica. En el proyecto de Artículo 8.2) se estipula que el estado de la técnica relativo a una reivindicación determinada también incluye las solicitudes anteriores presentadas para que surtan efecto en la misma Parte Contratante, cuya fecha de presentación (o, cuando sea aplicable, la fecha de prioridad) sea anterior a la fecha de prioridad de dicha reivindicación, siempre y cuando la otra solicitud anterior, o la patente concedida sobre la base de la otra solicitud anterior, sea publicada posteriormente puesta a disposición del público por la autoridad competente en la fecha de prioridad de la invención reivindicada o después de ella. Más precisamente, el proyecto de Artículo 8.2)a)i) trata de los casos en que la fecha de presentación de una la otra solicitud

~~anterior~~ es anterior a la fecha de prioridad de una invención reivindicada objeto de examen, y el proyecto de Artículo 8.2) ~~ba)ii)~~ trata de los casos en que se reivindica la prioridad, en la otra solicitud ~~anterior~~ y en que una solicitud previa, en la que se basa la prioridad tenga una fecha de presentación anterior a la fecha de prioridad de la invención reivindicada objeto de examen. Corrientemente, la otra solicitud puede ser puesta a disposición del público mediante su publicación por la Oficina. Asimismo, la solicitud puede ser puesta a disposición del público mediante la inspección pública de la solicitud en la Oficina. Huelga decir que, si la otra solicitud ~~anterior~~ se publica antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada objeto de examen, forma parte del estado de la técnica anterior contemplado en el Artículo 8.1). Las otras solicitudes ~~anteriores~~ mencionadas en esta disposición forman parte del estado de la técnica a los fines de la determinación de la novedad, pero no de la actividad inventiva.

97. Qué constituye ~~una~~ “la otra solicitud anterior presentada y que surta efecto en una Parte Contratante” se define en el proyecto de Artículo 8.2) ~~eb)~~. Si la Parte Contratante es un Estado, se entenderá por una la otra solicitud anterior presentada y que surta efecto en la Parte Contratante significa: i) una solicitud nacional presentada en la Oficina de la Parte Contratante o para esta Oficina; ii) si la 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 protección en ~~la~~ dicha Parte Contratante; y iii) una solicitud internacional en virtud del PCT [Variante A: que haya entrado en la denominada fase nacional/regional en ~~la esa~~ Parte Contratante] [Variante B: en que se designa ~~la esa~~ Parte Contratante]. Si la Parte Contratante es una organización regional de patentes, se entenderá por la otra solicitud anterior presentada y que surta efecto en la Parte Contratante: i) una solicitud regional presentada en la Oficina de la organización regional de patentes que es esa Parte Contratante o para esta Oficina; y ii) una solicitud internacional en virtud del PCT [Variante A: que haya entrado en la denominada fase nacional en esa organización regional de patentes] [Variante B: en que se designa ~~la esa~~ organización regional de patentes]. La diferencia entre la Variante A y la Variante B es que en el primer caso las solicitudes internacionales serán tomadas en consideración desde su entrada en la fase nacional, mientras que en el segundo, ~~desde~~ a partir de la fecha de designación.

98. Si bien el contenido de ~~una~~ la otra solicitud anterior no se ha puesto a disposición del público antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada en cuestión, esa solicitud

forma parte del estado de la técnica para evitar toda posibilidad de doble concesión de la patente, puesto que ~~el objeto~~ la materia divulgada ~~en la otra solicitud anterior~~, en la fecha de presentación, podría dar lugar a una patente separada. Además, puesto que todo el contenido de la solicitud anterior se publica más tarde, si la materia de la reivindicación divulgada en la solicitud posterior no es nueva ~~en~~ habida cuenta de la otra solicitud anterior, esa reivindicación no añadiría ninguna contribución nueva a la técnica existente.

99. La expresión del proyecto de Artículo 8.2) ~~ba) ii)~~ “la materia contenida tanto en la otra solicitud anterior como en ~~la esa~~ solicitud previa” no significa que la materia ha de ser literalmente idéntica en ambas solicitudes o que ha de estar comprendida en una parte específica de la solicitud (por ejemplo, las reivindicaciones). Por el contrario, ello significa que los elementos o características de la materia deben ser claramente identificables por un experto en la materia tanto en la otra solicitud anterior como en la solicitud previa considerada en su conjunto.

100. ~~En El~~ proyecto de Regla 9 se prevé el cumplimiento de otras condiciones para que ~~una~~ la otra solicitud anterior sea considerada como parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2). En primer lugar, el “contenido íntegro” de la otra solicitud anterior, es decir, las reivindicaciones, la descripción, y ~~los cualquier~~ dibujos eventuales de la otra solicitud anterior, se considerará estado de la técnica. En segundo lugar, el estado de la técnica consta del contenido íntegro de ~~una~~ la otra solicitud anterior en la fecha de presentación. Esto significa que la materia que estaba contenida, por ejemplo, en la descripción, en la fecha de presentación, pero que posteriormente se suprimió al proseguirse la tramitación de la solicitud ante la Oficina, también forma parte del estado de la técnica.

101. De conformidad con el proyecto de Artículos 1.ii) y v) y 3.1), las disposiciones del ~~presente~~ Tratado y del Reglamento se aplicarán a las solicitudes de patentes de invención y de patentes de adición, incluidas las solicitudes divisionales y las solicitudes de continuación y de continuación en parte de estas solicitudes. No obstante, cuando una Parte Contratante prevea cualquier otro título de protección para una invención en virtud de la legislación aplicable de la Parte Contratante como, por ejemplo, un modelo de utilidad, una patente de corta duración o una patente de innovación, el proyecto de Regla 9.1)b) obliga a esa Parte Contratante a considerar las otras solicitudes anteriores presentadas en virtud de estos títulos de protección como parte del estado de la técnica en virtud del proyecto de Artículo 8.2),

siempre que se cumplan las demás condiciones previstas en el proyecto de Artículo 8.2) y en el proyecto de Regla 9. Sin embargo, si la Parte Contratante no prohíbe la doble protección de la misma invención mediante más de un título de protección, esa Parte Contratante no está estará obligada a examinar las otras solicitudes anteriores presentadas para otros títulos de protección como parte del estado de la técnica. No se considera que las patentes sobre plantas y las patentes sobre diseños sean “otro título de protección de una invención”.

102. El proyecto de Regla 9.2) abarca la situación en la que la otra solicitud anterior ya no está pendiente en la Oficina en la fecha en que ha sido puesta a disposición del público de su publicación. En vista del período necesario en particular para la preparación de la publicación y para el procedimiento administrativo, podría haber casos en los que la otra solicitud anterior se publique haya sido puesta a disposición del público pese a que haya haber sido retirada, abandonada o rechazada antes de la fecha de publicación. Además, podría haber otros casos en que la otra solicitud anterior se hubiera publicado erróneamente a pesar del hecho de que ya se había retirado, abandonado, o había sido rechazada antes de la fecha de publicación. Por consiguiente, de conformidad con el texto que figura entre corchetes en primer lugar, esta disposición establece que, si la otra solicitud anterior se hubiera puesto a disposición del público publicado aunque ya no estuviera en trámite y no debía publicarse ponerse a disposición del público en virtud de la legislación aplicable, la otra solicitud anterior no se considerará estado de la técnica a los fines del proyecto de Artículo 8.2). De las palabras “no debía publicarse en virtud de la legislación aplicable” se desprende que cuando la legislación aplicable de la Parte Contratante dispone, por ejemplo, la publicación de todas las solicitudes presentadas ante la Oficina, cualquier solicitud publicada será considerada como parte de la técnica a los efectos del proyecto de Artículo 8.2), aunque la solicitud ya no estuviera en trámite antes de la fecha de publicación. En ciertas circunstancias, podrá darse el caso de que una solicitud ya no estuviera en trámite (por ejemplo, por haber sido rechazada) antes de la fecha de publicación, pero se reactivea, por ejemplo, mediante un procedimiento de restablecimiento de los derechos, después de la fecha de publicación. Ese derecho de restablecer una solicitud rechazada podría hacerse valer, de conformidad con la Regla 13.2) del PLT, hasta al menos 12 meses a partir de la fecha de expiración del plazo para realizar el acto que el solicitante omitió realizar. En vista de lo esporádico de esos casos, el proyecto de Artículo 8.2) no regula el efecto en el estado de la técnica de una la otra solicitud anterior publicada aunque ya no estuviera en trámite en la fecha de publicación, y hubiera sido

posteriormente reactivada después de la fecha de publicación. Esas cuestiones quedan al arbitrio ~~del derecho~~ de la legislación aplicable de las Partes Contratantes.

103. En cuanto al segundo texto que figura entre corchetes, esta disposición prevé que, si la otra solicitud anterior ha sido ~~publicada~~ puesta a disposición del público aunque hubiera sido retirada antes de la fecha ~~de publicación~~ en que se puso a disposición del público, no formará parte del estado de la técnica. Habida cuenta de que la aplicación de esta disposición se limita ~~al retiro~~ a la retirada de la otra solicitud anterior antes de su publicación, normalmente no habría posibilidad de restablecer los derechos después de la publicación. ~~En cambio, cuando la solicitud anterior haya sido retirada o abandonada, se considere retirada o abandonada, o haya sido rechazada después de la fecha de su publicación, esa solicitud anterior se considerará estado de la técnica siempre que hubiera estado en trámite antes de la fecha de publicación.~~

104. ~~En El~~ El proyecto de Regla 9.3) se obliga a una Parte Contratante a prever la denominada “disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud”. Aunque el contenido íntegro de ~~una~~ la otra solicitud anterior deba considerarse estado de la técnica de conformidad con el proyecto de Regla 9.1) si un solicitante ha reivindicado la invención X en la otra solicitud anterior y el mismo solicitante reivindica la invención Y, que ha sido divulgada en la descripción o los dibujos de la otra solicitud anterior, en la solicitud subsiguiente, la otra solicitud anterior no formará parte del estado de la técnica con respecto a la última solicitud. Además, cuando una Parte Contratante permitiese la prioridad interna, el solicitante tendría la posibilidad de reivindicar la prioridad interna y de retirar la otra solicitud anterior. En caso de prioridad interna, el solicitante puede presentar una solicitud posterior, en el plazo de un año a partir de la fecha de presentación de la otra solicitud anterior, mientras que la introducción de la disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores permitiría al solicitante presentar una solicitud posterior en el momento de la publicación de la otra solicitud anterior (por ejemplo, 18 meses a partir de la fecha de presentación de la otra solicitud anterior), plazo que normalmente es más largo que el de prioridad interna.

105. De las palabras “o el inventor mencionado en esta solicitud” se desprende que el beneficio de este párrafo en que se excluye la coincidencia de solicitantes o inventores también se haría sentir en los casos en los que el inventor nombrado en dos solicitudes fuese el mismo, pero los solicitantes de estas solicitudes fuesen diferentes, por ejemplo, porque el

inventor cambió de empleador. El término “inventor” se refiere al verdadero inventor que tiene derecho a la patente.

106. El efecto de la frase “en la fecha de presentación de la solicitud en examen” es que, ~~como ese párrafo~~ en que se excluye la coincidencia de solicitantes o inventores; no sería aplicable en los casos en que los solicitantes no fuesen inicialmente los mismos pero que, como consecuencia de una cesión, por ejemplo, llegasen a ser los mismos.

107. La frase “la misma persona” significa que, cuando haya más de un solicitante o inventor, todos los solicitantes o inventores de la solicitud anterior y de la solicitud en examen deben ser los mismos. Además, la expresión “misma invención reivindicada” significa que los principales elementos o características de la invención reivindicada deben ser identificables por un experto en la materia como comprendidos en ambas solicitudes consideradas como un todo.

Directrices en virtud el Artículo 9

(Detalles relativos a la información que no afecta a la patentabilidad
(plazo de gracia))

108. De conformidad con el Artículo 8.1), en principio, toda la información que se ha puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo y en cualquier forma antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada constituirá el estado de la técnica. Además, de conformidad con el proyecto de Artículo 8.2), algunas solicitudes que han sido presentadas antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada, pero que han sido publicadas después, también forman parte del estado de la técnica. Sin embargo, en ciertas circunstancias, una definición tan amplia de estado de la técnica puede ir en contra del objetivo del sistema de patentes, es decir, lograr un equilibrio adecuado entre el inventor y el público en general. Por ejemplo, podría no justificarse estar justificado en caso de que una divulgación tenga como consecuencia la pérdida de los derechos, aunque ello no haya dependido del inventor. Podrá ser necesario que los inventores divulguen la invención apenas la realizan (aún antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada, pues es necesario algún tiempo para preparar una solicitud de patente) a los eventuales futuros socios o inversores, para seguir desarrollando la invención. En otras circunstancias, las organizaciones

públicas de investigación, las universidades y ciertas empresas querrán divulgar al público lo antes posible los resultados de su investigación, lo que podría facilitar el acceso de terceros a esos resultados. Por lo tanto, el proyecto de Artículo 9 prevé ciertos tipos de divulgaciones que no afectan a la patentabilidad, aunque la divulgación se haya efectuado antes de la fecha de prioridad de la invención reivindicada. Es importante establecer un plazo de gracia uniforme en el plano internacional, de manera que una divulgación efectuada en ciertas condiciones en un lugar no afecte a la patentabilidad en otros países. De no ser así, el solicitante estaría obligado a presentar solicitudes de patente antes de la divulgación al público en las oficinas que no reconocen el plazo de gracia. Además, aunque las oficinas reconozcan el plazo de gracia, si la duración de ese plazo es distinta en las diferentes oficinas, el solicitante se verá obligado a preparar una solicitud sobre la base del plazo de gracia más breve y tendría que estar familiarizado con las distintas normas de las diferentes legislaciones nacionales/regionales.

109. ~~Párrafo 1)a). En e~~Esta disposición se prevé la duración y el cálculo del plazo de gracia y los tipos de divulgaciones aplicables las situaciones en que determinados elementos del estado de la técnica no afectan a la patentabilidad de una invención reivindicada. Las palabras “[...] la información [...] puesta a disposición del público en cualquier parte del mundo, en cualquier forma” del preámbulo se interpretarán de la misma manera que el texto correspondiente en el proyecto de Qué constituye el “estado de la técnica” se define en el proyecto de Artículo 8.1). Por lo tanto, podrá invocarse el plazo de gracia sobre la base de una divulgación efectuada {por escrito, electrónica o verbalmente, por haber sido expuesta o utilizada} de cualquier otra forma. Por ejemplo, podrá divulgarse la información mediante una presentación en una exposición y mediante uso experimental por el público. Además, la disposición es aplicable a las divulgaciones intencionales y no intencionales, es decir, las que se efectúan por error[, exceptuando el caso del Artículo 9.1)ii) a)].

110. ~~Las palabras “está incluida en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2), en una fecha determinada durante”~~El estado de la técnica según el proyecto de Artículo 8 abarcan asimismo los casos en que la otra una solicitud surte efecto en el estado de la técnica, en virtud del proyecto de Artículo 8.2). En ese caso, el proyecto de Artículo 9.1) se aplica si la fecha de presentación de la otra solicitud anterior (en el caso del proyecto de Artículo 8.2)a)), o la fecha de presentación de la solicitud previa (en el caso del proyecto de Artículo 8.2)b)),

se encuentra dentro del período de [12] [6] meses anteriores a la fecha de prioridad de la invención reivindicada a la que se aplica el plazo de gracia.

Duración y cálculo del plazo de gracia

111. La duración del plazo de gracia es de [12] [6] meses a partir de la fecha de prioridad de la invención reivindicada. Por lo tanto, si en una solicitud se reivindica la prioridad de conformidad con ~~el derecho~~ la legislación aplicable, el plazo de gracia comienza a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica, y que divulga la invención reivindicada (véase el proyecto de Artículo 1.ix)). En el plano internacional, en los casos en que la divulgación se efectuó durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud previa para la que se reivindica la prioridad, si el plazo de gracia se calculara a partir de la fecha de presentación de la solicitud posterior en la que se reivindica la prioridad, el solicitante no podría gozar del beneficio del plazo de gracia respecto de la solicitud posterior. Ello significaría que, en la práctica, si se reivindica la prioridad, no sería posible invocar los efectos del plazo de gracia sobre la base de una divulgación efectuada antes de la fecha original de presentación.

Tipos de divulgación

112. ~~Las divulgaciones que pondrían en marcha el plazo de gracia podrían ser efectuadas~~ Un elemento del estado de la técnica podría ser incluido por el inventor (véase el proyecto de Artículo 9.1)i)), por una oficina (véase el proyecto de Artículo 9.1)ii)) o por un tercero que hubiera obtenido la información contenida en el elemento del estado de la técnica directa o indirectamente del inventor (véase el proyecto de Artículo 9.1)iii)).

113. ~~En cuanto a la divulgación por un tercero~~ al proyecto de Artículo 9.1)iii), la adquisición de la información o la divulgación de la información por un tercero puede darse con o sin el conocimiento o el consentimiento del inventor (por ejemplo, por incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad). De manera similar, podrá tratarse de un acto legítimo o ilegítimo (por ejemplo, contrario a la legislación sobre información relativa a ensayos de productos medicinales. Asimismo, esto abarca determinadas solicitudes en virtud del proyecto de Artículo 8.2), presentadas por un tercero que obtenga la información contenida en dichas solicitudes directa o indirectamente del inventor.

114. En cuanto a la divulgación por una Oficina, la disposición trata de los casos en que i) la información que figura en otra solicitud presentada por el inventor se divulgó, por la Oficina, durante el plazo de gracia, y ii) la información que figura en una solicitud presentada sin el conocimiento o consentimiento del inventor fue divulgada por la Oficina; durante el plazo de gracia. [Por lo que respecta al primer caso, las disposiciones sobre el plazo de gracia se aplican cuando la Oficina haya puesto a disposición del público otra solicitud presentada por el inventor (por ejemplo, ~~la publicada~~ ~~o la expuesta~~ para su inspección por el público) durante el plazo de gracia, aunque la Oficina no debiera haberlo hecho. Por lo tanto, las disposiciones sobre el plazo de gracia serán aplicables sólo si la solicitud se divulgó al público debido a un error cometido por la Oficina.] [Por lo que respecta al primer caso, las disposiciones del plazo de gracia se aplican cuando la Oficina haya puesto a disposición del público otra solicitud presentada por el inventor (por ejemplo, ~~la publicada~~ ~~o la expuesta~~ para su inspección por el público) durante el plazo de gracia. Por lo tanto, las disposiciones sobre el plazo de gracia abarcan cualquier solicitud anterior presentada por el inventor, divulgada al público durante el plazo de gracia.] El segundo caso es aplicable ~~tanto~~ a los casos en que un tercero haya obtenido la información directamente del inventor y haya presentado una solicitud de patente, y cuando el tercero que presentó una solicitud de patente, haya obtenido la información indirectamente del inventor, por ejemplo, mediante otra persona que adquirió la información directamente del inventor.

115. Párrafo 2). [Variante A] La expresión “en cualquier momento” significa que el efecto del párrafo 1) puede ser reivindicado en cualquier etapa del procedimiento de concesión de la patente o ulteriormente, por ejemplo, durante los procedimientos de invalidación. La finalidad es impedir a terceros que, durante los procedimientos de invalidación, invoquen el efecto de una publicación hecha por el inventor en el estado de la técnica. [Variante B] Una Parte Contratante tiene libertad para exigir que, salvo que el solicitante presente la declaración prescrita en el Reglamento, no podrá valerse del plazo de gracia.

~~122. Párrafo 3). Si la Oficina o un tercero objetan la aplicabilidad del plazo de gracia, [una persona que invocara el efecto del plazo de gracia cargaría con el peso de probar que tiene derecho a gozar de ese efecto] [una Parte Contratante tiene libertad para exigir que si la Oficina duda de la aplicabilidad del plazo de gracia y conforme al derecho aplicable, la parte que invoca el efecto de plazo de gracia presente pruebas a la Oficina acerca de la identidad de~~

~~la información divulgada y la fecha de divulgación. El propósito del segundo texto que figura entre corchetes es centrar la atención en los procedimientos ante la Oficina. Se remite al Artículo 11.3 del Convenio de París en lo relativo a la protección temporal concedida a las invenciones patentables respecto de los productos que se encuentran en exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas.~~

116. Párrafo 43). De las palabras “o antes” se desprende que la disposición abarca los casos en que una persona gozaba del derecho a una patente sólo antes de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión, pero ya no en la fecha de presentación (por ejemplo, ~~por~~ en caso de haberlo cedido la cesión de ese derecho).

117. Párrafo 54). Esta disposición introduce derechos de terceros que utilizasen la invención reivindicada o hubiesen iniciado preparativos serios y eficaces, de buena fe, para dicha utilización entre la fecha en la que ~~la invención, o la información relacionada con la misma, el elemento del estado de la técnica~~ hubiese sido incluido en el estado de la técnica puesta a disposición del público en virtud del párrafo 1) y la fecha de prioridad de la invención reivindicada. La parte que goza de esos derechos tiene derecho a utilizar (o a seguir utilizando) la invención en el curso de sus actividades. No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para prever un mecanismo de remuneración por dicha utilización. A los efectos de esta disposición, el uso de la invención consiste en cualquier acto que, de otra manera, sería considerado como infracción en virtud del ~~derecho~~ la legislación aplicable, como la fabricación, utilización, oferta en venta, venta o importación de la invención con esos fines. En cuanto a la limitación de la fecha de prioridad de la invención reivindicada, cabe remitirse al Artículo 4B del Convenio de París que establece que los derechos de terceros o cualquier derecho de posesión personal no pueden ser adquiridos durante el período de prioridad basado en cualquiera de los actos mencionados en dicha disposición.

[Variante B] El Tratado y el Reglamento no regulan los derechos, si los hubiere, adquiridos por un tercero que utilizase la invención reivindicada o hubiese iniciado preparativos serios y eficaces, de buena fe, para dicha utilización entre la fecha en que el elemento del estado de la técnica hubiese sido incluido en el estado de la técnica en virtud del párrafo 1) y la fecha de prioridad de la invención reivindicada. Esta cuestión debe resolverse con arreglo a la legislación aplicable de la Parte Contratante en cuestión.

Directrices en virtud del Artículo 10 y la Regla 10
(Detalles relativos a la divulgación habilitante)

118. Artículo 10, párrafo 1). Además de los denominados requisitos de patentabilidad, como la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) y la aplicación industrial (utilidad), la invención reivindicada deberá divulgarse totalmente en la solicitud de manera tal que un experto en la materia pueda realizarla ~~invención~~. Cuando la solicitud se refiere a material ~~biológicamente reproducible~~ biológico que no puede ser divulgado de otro modo en la solicitud para cumplir los requisitos prescritos en el presente párrafo y en el proyecto de Artículo 11.3) en la medida en que esos requisitos no puedan satisfacerse de otro modo, se considerará que se cumplen ~~esos requisitos~~ mediante un depósito de dicho material. Los detalles relativos al depósito de material ~~biológicamente reproducible~~ biológico se prescriben en el proyecto de Regla 11 (véanse los párrafos 126 a 129). La noción de “experto en la materia” se prescribe en el proyecto de Regla 2 (véanse los párrafos 13 a 15).

119. La segunda frase de este párrafo aclara la frase “suficientemente clara y completa para que ~~la esa~~ invención pueda ser realizada por un experto en la materia”. En primer lugar, la divulgación está destinada a un experto en la materia. De ser necesario, esta persona utilizará sus conocimientos ~~generales normales~~ para completar la información contenida en la solicitud (véase el proyecto de Regla 2). En segundo lugar, la divulgación debe permitir a un experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada. Por consiguiente, si la divulgación de una invención reivindicada, por ejemplo, un compuesto químico que se ha aislado y purificado, permite a un experto en la materia reproducir dicho compuesto químico o material biológico, pero no es suficiente como para enseñar la forma de utilizarlo, dicha divulgación no cumple el requisito previsto en el proyecto de Artículo 10. En tercer lugar, si bien se permite un grado razonable de tanteo, un experto en la materia, sobre la base de la divulgación de una invención reivindicada y de sus conocimientos ~~generales normales~~, debe poder realizar la invención sin que ocurra una “experimentación ~~indebida~~ excesiva”. Ello se aplica particularmente en el ámbito de las tecnologías no exploradas. Los factores que cabe considerar para evaluar la no ocurrencia de una “experimentación excesiva” se enumeran en el proyecto de Regla 10 (véanse los párrafos 121 a 125). En cuarto lugar, de la frase “~~a partir de~~ en la fecha de presentación” se desprende que la divulgación deberá ser suficiente para permitir que la invención sea realizada sobre la base de los conocimientos de un experto en la

materia en el momento de la fecha de presentación y no en el momento del examen o de la concesión de la patente.

120. Artículo 10, párrafo 2). A los efectos de la evaluación de la suficiencia de la divulgación, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos serán examinados sobre la base de la divulgación hecha en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos ~~en la fecha de presentación~~, tal como fueron modificados o corregidos ~~de conformidad con el derecho aplicable~~. Huelga decir que las modificaciones y correcciones de las solicitudes deberán atenerse a lo prescrito en el proyecto de Artículo 7. ~~Con arreglo al~~De conformidad con el proyecto de Artículo 5.32), el resumen no deberá tenerse en cuenta a los fines de determinar la suficiencia de la divulgación. Ésta se determinará sobre la base de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos en su conjunto. Por consiguiente, cuando una invención reivindicada esté suficientemente divulgada en las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, pero la descripción y los dibujos por su parte no divulguen la invención de manera suficientemente clara y completa, se cumple con el requisito de habilitación previsto en el proyecto de Artículo 10. No obstante, en este caso, ~~podrá no cumplirse~~ es posible que no se cumpla el requisito relativo a la relación de las reivindicaciones con la divulgación, previsto en el proyecto de Artículo 11.3), es decir, que las reivindicaciones estén plenamente fundadas en la divulgación de la descripción y los dibujos.

Experimentación ~~excesiva~~indebida

121. El proyecto de Regla 10 establece una lista no exhaustiva de factores que deberán tenerse en cuenta para determinar si es necesario que ocurra una “experimentación ~~indebida~~excesiva” para realizar la invención sobre la base de la divulgación de la solicitud. Esos factores son los siguientes:

122. Punto i). La amplitud de las reivindicaciones es pertinente a la determinación de la experimentación excesiva, puesto que un experto en la materia debe poder realizar y utilizar el alcance entero de la invención reivindicada. Por ejemplo, el solicitante no está facultado ~~para~~ reivindicar todo lo que se encuentre dentro del alcance de la invención, si la solicitud sólo divulga cómo realizar y utilizar una parte de la invención reivindicada.

123. Puntos ii) y iii). La naturaleza de la invención reivindicada, es decir, la materia a la que pertenece la invención reivindicada, es fundamental para determinar, por una parte, los conocimientos ~~generales normales exigibles a~~ de un experto en la materia y, por otra, el estado de la técnica. Por ejemplo, si la selección de los valores de distintos parámetros es una cuestión rutinaria para un experto en la materia, no podrá considerarse que dicha selección exija experimentación excesiva.

124. Puntos iv) y v). “La dirección proporcionada en la solicitud” se refiere a la información expresa o implícitamente contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, incluyendo ejemplos de trabajo y referencias a otras solicitudes o documentos. Cuanto más sepa del estado de la técnica un experto en la materia acerca de la naturaleza de la invención, y cuanto más previsible sea la técnica, menos información será necesaria en la propia solicitud para realizar la invención reivindicada. Por ejemplo, la técnica será previsible si un experto en la materia puede anticipar fácilmente el efecto de una característica de la invención reivindicada.

125. Punto vi). Además del tiempo y los gastos necesarios para realizar la experimentación, deberá considerarse también el carácter de la experimentación, por ejemplo, si ésta constituye simplemente una labor de rutina o va más allá de ~~la rutina~~ esta última.

Directrices en virtud de la Regla 11

(Detalles relativos al depósito de material ~~biológicamente reproducible~~ biológico)

126. Párrafo 1. Esta disposición establece el efecto jurídico de un depósito de material ~~biológicamente reproducible~~ biológico mencionado en una solicitud. ~~Se considerará que el depósito es parte de la descripción en la medida en que el requisito [los requisitos] relativo [relativos] a la suficiencia de la divulgación en virtud del proyecto de Artículo 10 [y la relación de las reivindicaciones con la divulgación en virtud del proyecto de Artículo 11.3]] no pueda [no puedan] cumplirse de otro modo para ser tenido [tenidos] en cuenta al determinar el cumplimiento con dicho requisito [dichos requisitos]. Por lo tanto, la Cuando una solicitud se refiere a material ~~biológicamente reproducible~~ biológico que no está a disposición del público, es posible que el solicitante no esté en condiciones de cumplir con el proyecto de Artículo 10 porque el material no puede ser 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. De manera similar, podría darse el caso de que el solicitante no pudiera cumplir con el proyecto de Artículo 11.3) porque ese material no puede ser descrito en la solicitud como para describir a su vez la invención reivindicada de manera tal que permita a un experto en la materia aplicar a toda la reivindicación lo divulgado en [las reivindicaciones], la descripción y los dibujos, sin tener acceso a ese material. En esos casos, en la medida en que ese material no pueda ser descrito de otra manera, el solicitante podrá remediar el incumplimiento de esos Artículos mediante el depósito del material en una institución de depósito de conformidad con el derecho aplicable. La mera referencia en una solicitud al material depositado no podrá reemplazar la divulgación de ese material en la solicitud con el fin de cumplir con [el requisito] [esos requisitos]. No obstante, cabe señalar que una referencia al depósito en la solicitud no crearía la presunción de que el depósito es necesario o exigido para cumplir con [el requisito] [esos requisitos].

127. De conformidad con el proyecto de Artículo 5.2~~1~~), el SPLT incorpora mediante ~~por~~ referencia la Regla 13bis del PCT, que fija requisitos detallados relativos a la referencia al material biológico depositado. Una Parte Contratante ~~estará libre de~~ tendrá libertad para determinar qué constituye “una institución de depósito” en virtud de esta disposición. Sin embargo, de conformidad con el párrafo 3), toda Parte Contratante ~~aceptará~~ reconocerá el efecto de un depósito efectuado en una autoridad internacional de depósito en virtud del Tratado de Budapest.

128. ~~Párrafo 2)a) y b). De conformidad con el apartado a), la norma general es que el depósito deberá realizarse, a más tardar, en la fecha de presentación de la solicitud.~~

[Variante A]

La norma general es ~~estipula que el depósito deberá efectuarse a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud. Sin embargo, si la divulgación del material biológicamente reproducible depositado, en la medida en que se tiene en cuenta a los efectos del proyecto de Artículo 10, cumple con el proyecto de Artículo 7.3), es decir, no añade nueva materia a la solicitud en la fecha de presentación, el apartado b) prevé la posibilidad de efectuar el depósito después de la fecha de presentación. No obstante, si el depósito se efectúa después de la fecha de presentación, el solicitante deberá presentar pruebas de que el material~~

~~biológico depositado es idéntico al material descrito en la solicitud tal como fue presentada. El apartado b) será aplicable en el caso en que, por ejemplo, el material biológicamente reproducible, que no se había puesto a disposición del público, había sido utilizado para realizar la invención reivindicada. En este caso, aunque el material biológicamente reproducible se hubiera identificado total y específicamente en la descripción presentada y la invención reivindicada se hubiera divulgado clara y completamente, podría ser necesario, no obstante, acceder concretamente al material biológicamente reproducible depositado, para que un tercero trabaje con ese material a los fines de realizar y utilizar la invención reivindicada, sin experimentación excesiva. También abarca el caso en que, a la fecha de presentación, el depósito se hubiera realizado en una institución de depósito que no estuviera autorizada a los efectos del requisito de divulgación previsto en el derecho de patentes aplicable, y por lo tanto el solicitante debiera depositar nuevamente el material biológicamente reproducible en una institución de depósito autorizada, después de la fecha de presentación.~~

[Variante B]

La norma general estipula que el depósito deberá efectuarse a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud. La Sin embargo, la Variante B obliga a una Parte Contratante a aceptar un depósito después de la fecha de presentación, en los dos situaciones descritas casos descritos en los puntos i) y ii) del apartado b). El punto i) se refiere al caso en que un tercero necesite tener acceso a la muestra de material con el propósito de realizar y utilizar, sin experimentación excesiva, la invención reivindicada realizada utilizando ese material, aunque el material se hubiera divulgado total y específicamente en la solicitud. En este caso, no se plantearía la cuestión de añadir “nueva materia”, puesto que el material se había identificado totalmente en la solicitud y se exigirían pruebas que demostraran que el material depositado posteriormente es idéntico al material identificado en la solicitud. El punto ii) se refiere al caso en que el depósito, realizado a más tardar en la fecha de presentación, no se hubiera efectuado en una institución de depósito reconocida en el contexto del requisito de divulgación previsto en el derecho de patentes. El mero hecho de que el depósito se realizara en una institución de depósito que no cumpliera con el derecho de patentes en la fecha de presentación es un tipo de defecto formal, antes que un defecto de fondo relativo al cumplimiento de los requisitos sobre patentabilidad.

129. Párrafo 3). Para facilitar el reconocimiento en el plano internacional de los efectos del depósito de material ~~biológicamente reproducible~~ biológico contenido en una solicitud de patente, se firmó en 1977 el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (Tratado de Budapest; véase también el proyecto de Regla 1.1)c)). El Tratado de Budapest exige a las Partes Contratantes que reconozcan el depósito realizado en cualquier autoridad internacional de depósito. Este párrafo obliga a una Parte Contratante en el SPLT a reconocer ~~aceptar~~ el efecto de un depósito efectuado en una autoridad internacional de depósito, aunque esa Parte Contratante no sea parte en el Tratado de Budapest.

Directrices en virtud del Artículo 11 y las Reglas 12 y 13
(Detalles relativos a las reivindicaciones)

130. Artículo 11, párrafo 1). El requisito previsto en este párrafo es subjetivo, puesto que la disposición aclara que es el solicitante, y no la Oficina, quien determina lo que considera como su invención y cuál es ~~el objeto~~ la materia para ~~el-la~~ que busca protección por patente. Por lo tanto, el incumplimiento de este requisito no es un fundamento de ~~rechazo~~ denegación de una invención reivindicada, ni de revocación o invalidación de una reivindicación o una patente (véanse los proyectos de Artículos 13 y 14). Sin embargo, huelga decir que para obtener una patente la invención reivindicada deberá cumplir con otros requisitos, como la novedad, la actividad inventiva (no evidencia), la aplicación industrial (utilidad), y que las reivindicaciones deberán cumplir con los requisitos relativos a la redacción.

131. Artículo 11, párrafo 2) y Regla 12.1). El requisito de que las reivindicaciones deberán ser claras es importante puesto que, una vez concedida la patente, las reivindicaciones definen el alcance de su protección. Este requisito se aplica a las distintas reivindicaciones y también a las reivindicaciones en su conjunto. Puesto que la interpretación de las reivindicaciones deberá efectuarse ~~principalmente~~ sobre la base del texto de las reivindicaciones (véase el proyecto de Artículo 11.4)a)), el significado de los términos de una reivindicación, en la medida de lo posible, deberá estar claro para un experto en la materia que lea únicamente el texto de la reivindicación. ~~Se~~ Conforme al proyecto de Regla 12.1)a), se considera que la reivindicación es suficientemente clara si un experto en la materia puede determinar los límites de la invención reivindicada con un grado razonable de certeza. Una reivindicación no

debería incluir expresiones vagas o equívocas que susciten dudas en el lector acerca de su alcance. Por ejemplo, se podría considerar que la incoherencia entre los términos de una reivindicación y la descripción o enseñanza de la técnica, el uso de términos tales como “esencialmente”, “relativamente” o “similar” en la reivindicación, o la falta de una referencia básica, cuando una palabra o una frase se refiere a una cita anterior, no cumplen con el requisito de claridad. De manera análoga, no deberían utilizarse en la reivindicación términos relativos como “fino”, “ancho”, “fuerte”, a menos que esos términos tengan un significado ampliamente reconocido en un campo determinado de la técnica, por ejemplo, “alta frecuencia” en relación con un amplificador, y ése sea el significado que se pretende transmitir.

132. El ámbito definido por las reivindicaciones deberá ser tan preciso como lo permita la invención. Como regla general, las reivindicaciones que intentan definir la invención, o una de sus características, mediante un resultado que habrá de lograrse, deberían objetarse por falta de claridad. También podrían plantearse objeciones por falta de fundamento, debido a que cuando el ámbito reivindicado es más amplio que lo que la descripción habilita a realizar. Sin embargo, no debería plantearse objeción alguna si la invención sólo puede definirse en esos términos y si el resultado puede lograrse sin experimentación excesiva, por ejemplo, mediante verificación directa y positiva por pruebas o procedimientos suficientemente detallados en la descripción y que no supongan más que ensayo y error. Por ejemplo, la invención podrá referirse a un cenicero en el que la colilla del cigarrillo se apagará automáticamente debido a la forma y las dimensiones relativas del cenicero. Éstas podrán variar considerablemente de una manera difícil de definir, pero seguirán produciendo el efecto deseado. En la medida en que la reivindicación detalle la construcción y la forma del cenicero de la manera más clara posible, podrá definir las dimensiones relativas por referencia al resultado que se quiere lograr, siempre y cuando el fascículo de patente incluya instrucciones adecuadas que permitan al lector determinar las dimensiones necesarias mediante exámenes rutinarios.

133. Si la invención se refiere a un compuesto químico, podrá caracterizarse de distintos modos en la reivindicación, a saber, mediante su fórmula química, como el producto de un proceso, o por sus parámetros. Por ejemplo, caracterizar un compuesto químico únicamente por sus parámetros podrá ser adecuado en los casos en que la invención no puede definirse adecuadamente de otro modo, siempre y cuando esos parámetros puedan determinarse clara y

fiablemente, ya sea mediante indicaciones en la descripción, ya sea mediante procedimientos objetivos que son habituales reconocidos en ese ámbito de la técnica. Lo mismo vale para una característica relacionada con un proceso, definida por parámetros. De no ser así, se plantea una objeción por falta de claridad, por ejemplo, en el caso de las cadenas macromoleculares. El examinador deberá tener presente la posibilidad de que los solicitantes intenten valerse de parámetros inusuales para disimular la falta de novedad. Podrán presentarse objeciones con motivo de la falta de claridad en los casos en que se empleen parámetros no reconocidos en la técnica o se utilice un aparato inaccesible para medirlos.

134. Cuando la reivindicación de un aparato o un producto pretende definir la invención mediante una referencia a las características del uso previsto, podrá producirse falta de claridad. En particular es puede ser así cuando la reivindicación no sólo define el producto en sí, sino que también especifica su relación con un segundo producto que no forma parte de la invención reivindicada (por ejemplo, una culata de cilindro para un motor, definida por las características del punto en que se conecta al motor). Esa reivindicación deberá dar una definición clara del producto que se reivindica, expresando en forma adecuada las reivindicaciones (por ejemplo, sustituyendo “que puede conectarse” por “conectado”), u orientarse hacia una combinación del primer producto con el segundo (por ejemplo, “motor con culata de cilindro” o “motor que incluye una culata de cilindro”). También es admisible que se definan las dimensiones y/o la forma de un primer producto en una reivindicación independiente, mediante una referencia general a las dimensiones y/o forma correspondiente de un segundo producto que no forma parte del primer producto reivindicado, sino que se relaciona con él mediante el uso (por ejemplo, el caso de un soporte para placas de números de vehículos, en que el marco del soporte y los elementos que lo fijan se definen en relación con la forma exterior de la placa de números).

135. El requisito de que las reivindicaciones deberán ser concisas también se aplica a cada una de las reivindicaciones y a las reivindicaciones en su conjunto. Por Tal como se prescribe en el proyecto de Regla 12.1)b), por ejemplo, la repetición indebida de palabras o una pluralidad de reivindicaciones de naturaleza trivial que hacen que resulte indebidamente pesado gravoso determinar el objeto la materia para el la que se solicita protección, podría considerarse que no cumplen con este requisito. No obstante, la intención de esta disposición no es establecer un fundamento que permita a las Oficinas reducir el número de reivindicaciones cuando no hay claridad ni coherencia respecto de las reivindicaciones.

Relación de las reivindicaciones con la divulgación

136. Artículo 11, párrafo 3) y Regla 12.2). ~~El proyecto de Artículo 11.3) dispone que la descripción y los dibujos deberían constituir un fundamento para la invención reivindicada y que el alcance de las reivindicaciones no deberá ser más amplio que el de la descripción y los dibujos. En otras palabras, la invención reivindicada debe estar plenamente fundamentada por la divulgación en la descripción y los dibujos, de manera que se permita a un experto en la materia extender la enseñanza de dicha divulgación hasta el alcance total de la reivindicación, demostrando así que el solicitante no reivindica materia que no ha reconocido y descrito en la fecha de presentación.~~ El principio jurídico de fondo en cuanto a la relación de las reivindicaciones con la divulgación es que la justificación de los derechos exclusivos es la contribución hecha a la técnica mediante la divulgación al público de lo que el inventor ha inventado. Por lo tanto, la protección conferida por la patente no debería extenderse a materia que el inventor no haya reconocido ni descrito en la fecha de presentación. Un ejemplo de ~~reivindicaciones~~ invención reivindicada que no guarda coherencia ni proporción con la ~~descripción y los dibujos~~ divulgación que figura en la solicitud sería que, tras leer la solicitud, la invención reivindicada aún no estuviera al alcance ~~de un~~ del experto en la materia, porque el elemento fundamental para la función o el funcionamiento de la invención no se encuentra en la reivindicación. Otro ejemplo sería que la ~~reivindicación~~ invención reivindicada no guardara coherencia con la divulgación, por ejemplo, debido a contradicciones entre los elementos que figuran en las reivindicaciones y la descripción. Otro ejemplo, sería que, con respecto a la ~~descripción y los dibujos~~ divulgación que figura en la solicitud, ~~el alcance de las reivindicaciones~~ la invención reivindicada cubriera un ámbito que no hubiera sido reconocido por el inventor, por ejemplo, la mera especulación acerca de posibilidades que aún no se hubieran explorado. En consecuencia, puesto que el objetivo fundamental de este requisito es que la invención reivindicada quede divulgada de manera que permita a un experto en la materia aplicar lo divulgado en la solicitud a todo el alcance de la reivindicación, demostrando así que el solicitante no reivindica materia que no ha reconocido y descrito en la fecha de presentación, al determinar el cumplimiento de este requisito podría tenerse en cuenta también la divulgación de otras reivindicaciones y no sólo la divulgación de la descripción y los dibujos.

137. Sin embargo, con respecto a este requisito cabe destacar otro aspecto. Muchas legislaciones nacionales/regionales exigen que la descripción y los dibujos constituyan una base para la invención reivindicada y que el alcance de las reivindicaciones no supere lo expuesto en la descripción y los dibujos. Por consiguiente, los terceros que deseen consultar las patentes publicadas, sabrán que la descripción y los dibujos abarcan y explican todo el alcance de la invención reivindicada. Si el solicitante reconoció y describió su invención en todo el alcance de las reivindicaciones aen la fecha de presentación, la materia que sólo se divulgó en las reivindicaciones podrá incluirse posteriormente en la descripción mediante una modificación efectuada durante el procedimiento previo a la concesión. Ese tipo de discrepancia entre las reivindicaciones y la divulgación podría fácilmente rectificarse en un procedimiento previo a la concesión. En ciertos casos, ello podrá rectificarse mediante una “copia” del los textos que figura en la parte de la solicitud que contiene la descripción. Con arreglo al proyecto de Regla 4.1)iii), la invención reivindicada deberá describirse en la descripción. Dicho de otro modo, si la materia de las reivindicaciones no se describe ni figura de manera implícita en la descripción, no se cumple lo previsto en el proyecto de Regla 4.1)iii). No obstante, cabe observar que el incumplimiento de los requisitos previstos en la Regla 4 constituye un motivo de denegación, pero no un motivo de revocación.

138. Si la ~~reivindicación~~-invención reivindicada es demasiado amplia para estar fundamentada en la descripción y los dibujos, la divulgación también podrá ser insuficiente para permitir a un experto en la materia realizar la invención-reivindicada. Por lo tanto, en ese caso, podrá invocarse el incumplimiento tanto del requisito que atañe a la relación de las reivindicaciones con la divulgación previsto en este párrafo, como el requisito de habilitación previsto en el proyecto de Artículo 10. Sin embargo, esos dos requisitos son distintos e independientes.

Interpretación de las reivindicaciones

139. Artículo 11, párrafo 4)a). Este párrafo establece el fundamento de la manera de interpretar las reivindicaciones con objeto de determinar el cumplimiento de los requisitos relativos a las reivindicaciones (véase el proyecto de Artículo 11, párrafos 2) y 3)), la divulgación habilitante (véase el proyecto de Artículo 10), la materia patentable (véase el proyecto de Artículo 12.1)), la novedad (véase el proyecto de Artículo 12.2)), la actividad inventiva/no evidencia (véase el proyecto de Artículo 12.3)) y la aplicación industrial/utilidad

(véase el proyecto de Artículo 12.4)). Los detalles relativos a la manera de interpretar las reivindicaciones se prescriben en el proyecto de Regla 13. Del texto del proyecto de Artículo 2.1) se desprende que el proyecto de Artículo 11.4) y el proyecto de Regla 13 también son aplicables a la interpretación de reivindicaciones patentadas durante los procedimientos relacionados con las infracciones.

140. El alcance de la invención reivindicada, es decir, el alcance de la materia para la que se solicita protección por patente, se determinará sobre la base del texto de las reivindicaciones. Como se prescribe en la Regla 13, párrafo 1) ~~a)~~, las palabras de una reivindicación deberán interpretarse como las leería un experto en la materia, de conformidad con el significado y el alcance que tienen normalmente en la técnica pertinente, y no debería interpretarse que se limitan necesariamente a su significado literal ~~no debería estar limitado por lo que se divulga expresamente en la descripción y los dibujos. Además, si el texto de las reivindicaciones necesita interpretación,~~ se tendrán en cuenta la descripción y los dibujos, modificados o corregidos conforme al ~~derecho~~ la legislación aplicable, y los conocimientos generales de un experto en la materia en la fecha de presentación. Si la descripción confiere un significado especial, por ejemplo, definiendo un término que figura en la reivindicación, debería utilizarse la descripción para interpretar la reivindicación.

141. Regla 13, párrafo 2). Este apartado se incluye para evitar dudas. Del párrafo 2)a) se desprende que las reivindicaciones no deberán interpretarse en forma limitada mediante lo que se divulga explícitamente en la descripción y los dibujos, salvo cuando el solicitante introduzca o esté de acuerdo con una limitación específica (“advertencia”). En particular, la interpretación de las reivindicaciones no deberá limitarse de ninguna manera al alcance de los ejemplos de la invención reivindicada contenida en la descripción.

142. Regla 13, párrafo 4)a). Este apartado se refiere a la interpretación de una reivindicación que define la estructura o material de un producto, o las etapas de un proceso mediante su función, trabajo o características (reivindicación medios (etapas)-más-función). A los efectos de interpretar las reivindicaciones, en principio, dicha reivindicación deberá interpretarse como cualquier estructura, material o acción que sea capaz de realizaree la función definida o que tenga las características definidas. Por ejemplo, una reivindicación destinada a “un material de construcción que incorpore una capa que aísla el calor” deberá interpretarse como un material de construcción que incorpore cualquier “producto” que sea “una capa que aísla el

calor”. No obstante, cabe señalar que las cuestiones de si las reivindicaciones medios (etapas)-más-función son o no claras y concisas y de si la divulgación de una invención reivindicada es o no suficiente para un experto en la materia deberán determinarse separadamente, de conformidad con los proyectos de Artículos 10 y 11.

143. A los efectos de determinar la novedad/actividad inventiva (no evidencia) de las reivindicaciones medios ~~o~~ (etapas)-más-función, cuando la función o el carácter definidos se deriven esencialmente de una estructura o material o acto determinados de la invención reivindicada, esa invención reivindicada no supondrá novedad/actividad inventiva (será evidente) respecto del estado de la técnica que describe esa estructura, material o ~~acto~~ acción como tal. Por ejemplo, en relación con una reivindicación relativa a un “compuesto químico X que tenga un efecto contra el cáncer”, cuando el efecto contra el cáncer sea una característica inherente al compuesto químico X, la reivindicación no supondrá novedad/actividad inventiva (será evidente) con respecto al estado de la técnica relativo al “compuesto químico X” en sí.

144. Regla 13, párrafo 4)b). Este apartado se refiere a una reivindicación que define un producto mediante su proceso de fabricación (reivindicación producto-mediante-proceso). Esa reivindicación ~~debería~~ deberá interpretarse como el producto final en sí que posee las características derivadas del proceso de fabricación indicado en la reivindicación. ~~Por lo tanto, la patentabilidad de un producto definido por una reivindicación producto mediante proceso no depende de su método de producción.~~ Si el producto definido en de esa una reivindicación es el mismo que un producto descrito en un elemento del estado de la técnica realizado mediante un proceso diferente, pero que también posee las características derivadas del proceso indicado en la reivindicación, ~~o deriva evidentemente de él,~~ la reivindicación invención reivindicada no es patentable, ~~aunque el producto descrito en el elemento del estado de la técnica se hubiera realizado mediante un procedimiento diferente.~~ Por ejemplo, en relación con una reivindicación que diga “proteína Z obtenida mediante el proceso P, etapas P1, P2”, ... y Pn),” si la proteína Z fabricada mediante un proceso diferente Q es idéntica a la proteína reivindicada y posee las mismas características derivadas del proceso P, y si es parte del estado de la técnica, la proteína reivindicada no se considera nueva, con independencia de que el procedimiento P hubiera sido conocido al público en la fecha de ~~la~~ reivindicación prioridad de la invención reivindicada. También a título de ejemplo, al evaluar la patentabilidad de la reivindicación “un panel estructurado en dos capas, realizado mediante

la soldadura de un recuadro de acero con un recuadro de níquel”, al determinar la patentabilidad de la invención reivindicada se tomaría en consideración el proceso de “soldadura”, puesto que ese proceso puede producir en el producto final cambios físicos que son distintos de los que produciría otro proceso.

145. Regla 13, párrafo 4)c). Este apartado se refiere a una reivindicación que define un producto mediante su uso particular (reivindicación producto-mediante uso). Esa reivindicación debería interpretarse en el sentido de que el producto se limita a ese uso en particular. 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. Al evaluar la patentabilidad de esa reivindicación producto-mediante uso, podrá tomarse en consideración si el producto reivindicado es particularmente adecuado para el uso indicado o si se aplica sólo a los efectos del uso indicado. ~~Por ejemplo, una reivindicación relativa a un “compuesto químico Z para uso como insecticida” podría ser patentable con respecto al estado de la técnica relativo al “compuesto químico Z”, en sí, si el uso de dicho compuesto como insecticida es nuevo. Sin embargo, si la reivindicación describe un nuevo uso de una composición o estructura que ya se encuentra en un elemento del estado de la técnica, y el uso se orienta hacia un resultado o propiedad de esa composición o estructura, entonces ese elemento del estado de la técnica destruirá la novedad de la reivindicación.~~ Un producto conocido que a primera vista es el mismo que el producto definido en la reivindicación, pero que se halla en una forma que hace que sea inadecuado para el uso declarado, no despojará a la reivindicación de la novedad, pero sí que lo hará en caso de que el producto conocido se halle en una forma que resulta de hecho adecuada para el uso declarado, aunque nunca haya sido descrito para ese uso. Por ejemplo, una reivindicación de una sustancia o composición conocida para el primer uso en métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico que se presente en la forma siguiente: “sustancia o composición X” seguida de la indicación del uso, por ejemplo “... para su uso como medicamento”, “... como agente antibacteriano” o “... para curar la enfermedad Y” se consideraría limitado a la sustancia o composición cuando se presente o se empaquete para el uso.

Doctrina de los equivalentes

146. Artículo 11, párrafo 4)b). Los antecedentes de la inclusión de la denominada “doctrina de los equivalentes” fueron el hecho de que, si ciertas Partes Contratantes hubiesen de aplicar la doctrina de los equivalentes, y otras no, los solicitantes se verían forzados a redactar sus reivindicaciones de diferente manera en los distintos países. Los detalles figuran en el proyecto de Regla 13.5) y 6).

147. Regla 13, párrafo 5). Esta disposición prevé que las Partes Contratantes tendrán en cuenta elementos equivalentes al interpretar las reivindicaciones con miras a determinar una infracción. De conformidad con el proyecto de Artículo 11.1) y 4), el texto de la reivindicación determinará el alcance de la protección conferida por una patente. Sin embargo, si este principio se aplicara siempre estrictamente, el titular de la patente no podría impedir a terceros la introducción de cambios y sustituciones poco importantes y no fundamentales en la patente que, si bien no añaden elemento fundamental alguno, se encuentran fuera del alcance de la reivindicación patentada. Por lo tanto, en ciertas circunstancias, el ámbito de la patente podrá abarcar equivalentes de las reivindicaciones descritas. Por otra parte, los terceros deberían poder confiar en la función de definición y notificación pública que cumplen las reivindicaciones, para poder reconocer los límites claros del ámbito de la patente. A este respecto, la doctrina de los equivalentes debería tener en cuenta que el público necesita claridad acerca del alcance de la patente y el titular necesita contar con una justa protección contra las infracciones.

148. Esta disposición prevé que la doctrina de los equivalentes se aplicará a cada uno de los elementos de la reivindicación, no al equivalente de la invención reivindicada en su totalidad, puesto que cada elemento que figura en la reivindicación se considera fundamental para definir el alcance de la protección. Por lo que respecta al momento oportuno para determinar un elemento “equivalente”, si un elemento del producto presuntamente infractor cumple ciertas condiciones en el momento de la presunta infracción, es decir, en el momento en que se cometió el presunto acto infractor, se considerará que ese elemento es equivalente al elemento reivindicado. Un solicitante no podrá redactar una reivindicación que literalmente englobe todos los elementos supuestamente equivalentes derivados de tecnologías desarrolladas posteriormente y que un experto en la materia no conocía en el momento de

presentar la solicitud de patente. Sin embargo, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico producido entre la fecha de presentación y el momento de la presunta infracción, ~~los un~~ terceros podrán, por ejemplo, sustituir un elemento reivindicado (por ejemplo, una válvula electrónica) por un elemento equivalente (por ejemplo, un transistor) sin esfuerzo innovador alguno. Si los equivalentes se determinaran en la fecha de ~~la reivindicación~~ prioridad de la invención reivindicada o en la fecha de concesión de la patente, el titular no podría impedir a terceros que, por ejemplo, simplemente sustituyeran la válvula electrónica reivindicada por el transistor, aunque esa sustitución formara parte de los conocimientos comunes normales ~~generales~~ en el momento de la presunta infracción.

149. Se considera que un elemento es equivalente al elemento reivindicado si pasa las dos pruebas siguientes: la primera consiste en que la diferencia entre el elemento reivindicado y el elemento equivalente no es esencial y el elemento equivalente produce fundamentalmente el mismo resultado que el elemento reivindicado. Puede determinarse si la diferencia entre el elemento reivindicado y el elemento equivalente es esencial o no, por ejemplo, teniendo en cuenta los factores siguientes: a) la función del elemento reivindicado y el elemento equivalente; b) el comportamiento del elemento reivindicado y el elemento equivalente; y c) si la sustitución es previsible para un experto en la materia. No se trata de una lista exhaustiva, y podrán tenerse en cuenta otros factores, según el caso. La segunda prueba consiste en que un experto en la materia no tiene motivo para suponer que el elemento equivalente haya sido excluido de la invención reivindicada. Factores como: a) que el elemento esté incluido en el alcance del estado de la técnica con respecto a la invención reivindicada y b) las acciones y declaraciones efectuadas con respecto a la invención reivindicada para obtener y mantener una patente podrán tenerse en cuenta para determinar si un experto en la materia podría razonablemente suponer que el elemento en cuestión había sido excluido del alcance de la invención reivindicada. Nuevamente, no se trata de una lista exhaustiva de factores.

150. Regla 13, párrafo 6). Esta disposición prevé lo que en el derecho anglosajón se denomina *prosecution history estoppel*, es decir, impedimento a causa del historial de la tramitación, y su objeto es impedir a los solicitantes ampliar el alcance de la protección de una reivindicación a lo que el solicitante o el titular de la patente hayan excluido expresamente del alcance de la reivindicación durante la tramitación. A la luz de las funciones de definición y notificación pública que cumplen las reivindicaciones, el historial de la tramitación [deberá]

[podrá] tenerse en cuenta para determinar el alcance de las reivindicaciones patentadas, para que ~~los~~un terceros puedan basarse en las limitaciones de la invención reivindicada efectuadas durante la tramitación, en ciertas circunstancias y teniendo en cuenta el estado de la técnica. De todos modos, el hecho de que una declaración anterior efectuada con respecto a una determinada reivindicación patentada afecte o no a la determinación del alcance de esa reivindicación, será examinado en cada caso por la Oficina o por un tribunal. La expresión “cualquier declaración” incluye las modificaciones o correcciones de la solicitud o la patente.

151. La declaración que limita el alcance de las reivindicaciones se tendrá en cuenta sólo dentro de la jurisdicción para la que se ha formulado esa declaración. Además, si una declaración efectuada durante la tramitación de la solicitud principal de una solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte es pertinente a las reivindicaciones que figuran en la solicitud divisional o de continuación en parte, esa declaración podrá tenerse en cuenta a los efectos de determinar el alcance de las reivindicaciones que figuran en la solicitud divisional o de continuación en parte.

Directrices en virtud del Artículo 12.1) y 5) y la Regla 16
(Detalles relativos a la materia que pueda protegerse y excepciones)

Materia que pueda protegerse

[Reservado]

Excepciones

[Reservado]

Directrices en virtud del Artículo 12.2) y la Regla 14
(Detalles relativos a la novedad)

152. Artículo 12, párrafo 2). Este párrafo estipula la condición de la novedad. Se considera que se cumple el requisito de novedad cuando la invención no forma parte del estado de la

técnica. La definición de estado de la técnica ~~está contenida~~ figura en el proyecto de Artículo 8 y los proyectos de Reglas 8 y 9. También deberán tenerse en cuenta el Artículo 9, relativo al plazo de gracia. Los detalles sobre un elemento del estado de la técnica pertinente a la determinación de falta de novedad figuran en el proyecto de Regla 14.

Elemento del estado de la técnica

153. Regla 14, párrafo 1)a) y b). ~~Estas disposiciones~~ Este párrafo contienen dos principios ampliamente reconocidos con respecto a la evaluación de la novedad: en primer lugar, el ~~punto i)~~ apartado a) contiene el claro principio conforme al cual el elemento del estado de la técnica deberá permitir a un experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada pues, de otro modo, no podría justificarse la falta de novedad. En segundo lugar, el apartado b) establece que no podrá utilizarse un enfoque de “mosaico” para determinar la novedad, según el cual, una pluralidad de elementos del estado de la técnica se combinan para suprimir la novedad de una invención. ~~En segundo lugar, el punto ii) contiene el principio que se explica por sí mismo según el cual, el elemento primario del estado de la técnica debe permitir a una experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada, pues de otro modo, no podría justificarse la falta de novedad.~~

154. Cabe señalar que por “cualquier elemento del estado de la técnica” no se entiende un elemento físico determinado, como lo es un libro, un periódico o una solicitud de patente que contiene una enseñanza que forma parte del estado de la técnica. Por el contrario, esas palabras deben considerarse como una referencia a la enseñanza particular propiamente dicha. Por consiguiente, de conformidad con este párrafo, cuando un libro contiene más de una enseñanza, cada enseñanza deberá tenerse en cuenta en forma individual para la determinación de la falta de novedad.

155. Regla 14, párrafo 1)c). ~~Si en el elemento del estado de la técnica existe~~ una referencia expresa a uno o más elementos del estado de la técnica, deberá considerarse que lo divulgado por los elementos del estado de la técnica que se mencionan se incorpora por referencia al elemento del estado de la técnica, si los elementos del estado de la técnica que se mencionan también estaban disponibles al público en la fecha en que el elemento del estado de la técnica se puso a disposición del público. El mismo principio se aplica a un elemento del estado de la

técnica en formato electrónico o puesto a disposición del público por medios electrónicos, como los hiperenlaces en una publicación de Internet.

156. Regla 14, párrafo 2). Este párrafo se ocupa de cómo, cuándo y quién deberá determinar el alcance del elemento ~~primario~~ del estado de la técnica. Por lo que respecta a las palabras “divulgada de manera implícita”, aunque determinada característica no se divulgue expresamente en el elemento del estado de la técnica, esa característica estará implícita cuando un experto en la materia pueda reconocer que, teniendo en cuenta sus conocimientos normales, la característica figura necesariamente en la divulgación. El carácter de implícito exige que la manifestación extrínseca deje en claro que la materia descriptiva faltante está necesariamente presente en la información descrita en el elemento del estado de la técnica y que un experto en la materia se de cuenta de ello. Sin embargo, el carácter de implícito no puede establecerse mediante probabilidades o posibilidades. El mero hecho de que determinado hecho resulta de un ~~dado conjunto~~ una serie dada de circunstancias no es suficiente. [Variante A: ~~Ese~~ El alcance del elemento del estado de la técnica se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita en la fecha en que se puso a disposición del público el elemento ~~primario~~ del estado de la técnica. La divulgación del elemento ~~primario~~ del estado de la técnica será determinada por un experto en la materia en la esa fecha de reivindicación, es decir que un experto en la materia en la fecha de la reivindicación determinará el contenido del elemento primario del estado de la técnica a la fecha en que ese elemento se puso a disposición del público. Sin embargo, un experto en la materia en la fecha de la reivindicación no deberá interpretar el contenido del elemento primario del estado de la técnica valiéndose de conocimientos accesibles después de la fecha en que el elemento primario del estado de la técnica se puso a disposición del público (en otras palabras, avance técnico). Además, aun cuando cierta característica no se divulgue expresamente en el elemento primario del estado de la técnica, dicha característica está implícita cuando ha podido ser reconocida por un experto en la materia, habida cuenta de sus conocimientos generales, y la característica está necesariamente contenida en la divulgación. El momento crítico para determinar los conocimientos normales exigibles ~~generales de~~ un experto en la materia es por lo tanto la fecha en que el elemento ~~primario~~ del estado de la técnica se puso a disposición del público. Por consiguiente, se tendrán en cuenta los conocimientos normales exigibles a un experto en la materia en esa fecha para determinar lo que está divulgado de manera explícita o implícita en el elemento del estado de la técnica. Sin embargo, del proyecto de Regla 14.b) se desprende que los conocimientos normales de

esa persona no pueden combinarse en el elemento del estado de la técnica con la divulgación explícita o implícita a los efectos de evaluar la novedad. Por ejemplo, si en el elemento primario del estado de la técnica se indica de manera explícita una “válvula electrónica”, aunque la sustitución de una válvula electrónica por un transistor haya pasado a ser parte de los conocimientos generales normales exigibles ~~de~~ un experto en la materia después de la fecha en que el elemento primario del estado de la técnica se puso a disposición del público, ~~en la fecha de la reivindicación un experto en la materia determinará que se considera que el~~ alcance del elemento primario del estado de la técnica se limita a la “válvula electrónica”. En los casos en que el elemento primario del estado de la técnica es otra una solicitud anterior en virtud del proyecto de Artículo 8.2), se remite al proyecto de Regla 14.3).] [Variante B: el alcance del elemento del estado de la técnica quedará determinado por lo que se ha divulgado de manera explícita o implícita a un experto en la materia en la fecha de prioridad de la invención reivindicada. Por consiguiente, esta persona utilizaría sus conocimientos normales en la fecha de prioridad de la invención reivindicada para determinar la materia divulgada de manera explícita implícita en el elemento del estado de la técnica. Por ejemplo, cuando en el elemento del estado de la técnica se indica de manera explícita una “válvula electrónica”, si sustituir la válvula electrónica con un transistor forma parte de los conocimientos normales de un experto en la materia a la fecha de prioridad de la invención reivindicada, en el elemento del estado de la técnica se estaría divulgando de manera implícita un transistor en lugar de una válvula electrónica.]

164. ~~Si en el elemento primario del estado de la técnica figuraba una referencia expresa a uno o más elementos del estado de la técnica, se considerará que las enseñanzas de los elementos del estado de la técnica mencionados se incorporaron por referencia en el elemento primario del estado de la técnica, si también eran accesibles al público en la fecha en que el elemento primario del estado de la técnica se puso a disposición del público. El mismo principio se aplica a un elemento del estado de la técnica en formato electrónico o puesto a disposición del público por medios electrónicos, como los hiperenlaces en una publicación de Internet.~~

Metodología de determinación de la novedad

157. Para la determinación de la novedad, se seguirán los siguientes pasos:

- i) determinación [del alcance] [de los elementos] de la invención reivindicada;

ii) determinación de ~~un~~ [la divulgación en el] [los elementos del] elemento pertinente del estado de la técnica;

iii) determinar si todos y cada uno de los elementos o etapas de la invención reivindicada se encuentran en el alcance del elemento del estado de la técnica, tal como se estipula en la Regla 14.2).

158. Un elemento del estado de la técnica que divulga un género no siempre destruye la novedad de una reivindicación respecto de una especie dentro de ese género. En otras palabras, cuando una reivindicación contenga una divulgación específica, para la determinación de la novedad, una divulgación genérica en el elemento del estado de la técnica no siempre destruirá la novedad de la reivindicación de un ejemplo específico incorporado en esa divulgación genérica. Sin embargo, si el ejemplo específico está claramente definido en el alcance del elemento del estado de la técnica, se destruirá la novedad de la reivindicación respecto de la especie, con independencia de cuántas otras especies se describan además en el elemento del estado de la técnica.

159. Por otra parte, cuando una reivindicación contenga una divulgación genérica, para la determinación de la novedad, la divulgación de un ejemplo específico en el elemento del estado de la técnica incorporado en una divulgación genérica reivindicada destruirá la novedad de dicha divulgación genérica. Por ejemplo, la divulgación de “cobre” en el elemento del estado de la técnica aniquila la novedad de una reivindicación que incluye “metal” como concepto genérico. De manera similar, si una reivindicación define el género de especies determinadas como alternativas, por ejemplo, reivindicaciones *Markush* (P1, P2, P3... Pn), ~~quedará destruida la novedad de la reivindicación~~ y si al menos una de las alternativas (P1) está descrita en el elemento del estado de la técnica, toda la reivindicación sería rechazada a menos que el solicitante eliminara la alternativa P1 del alcance de esa reivindicación.

160. Un ejemplo específico en el elemento del estado de la técnica que se encuentra dentro de una serie reivindicada destruye la novedad de la divulgación de esa serie. Por lo tanto, si mediante una enumeración de series, o de otra forma, una reivindicación abarca varios compuestos, se destruye la novedad de la reivindicación si uno de ellos se describe en el

elemento del estado de la técnica. Por ejemplo, una reivindicación de una aleación de titanio (Ti) con 0,6% a 0,7% de níquel (Ni) y 0,2% a 0,4% de molibdeno (Mo) vería destruida su novedad por un elemento del estado de la técnica que describe una aleación de titanio que contenga 0,65% de níquel y 0,3% de molibdeno. Si un elemento del estado de la técnica divulga una serie que toca, se superpone o se encuentra dentro de la serie reivindicada, sin que se divulguen ejemplos específicos incorporados en la serie reivindicada, deberá realizarse una determinación caso por caso en cuanto a la novedad de la reivindicación. Para destruir la novedad de las reivindicaciones, la materia reivindicada debería divulgarse con suficiente especificidad en el elemento del estado de la técnica. Si las reivindicaciones se orientan a una serie limitada y el elemento del estado de la técnica divulga una serie amplia, y la serie limitada seleccionada no es solamente una manera de poner en práctica la enseñanza del elemento del estado de la técnica (por ejemplo, está comprobado que el efecto de la selección (por ejemplo, resultados imprevistos) se produjo con toda probabilidad sólo dentro de la serie limitada reivindicada), según otros elementos del caso, podrá ser razonable concluir que la serie limitada no se divulga con suficiente especificidad en el elemento del estado de la técnica como para destruir la novedad de la reivindicación (una invención de selección). Las reivindicaciones también pueden resultar no evidentes debido a resultados imprevistos.

161. De conformidad con el principio general relativo a la presentación de pruebas en virtud del Artículo 16, a fin de determinar el alcance del elemento ~~primario~~ del estado de la técnica mencionado en la Regla 14.2) y garantizar que el elemento ~~primario~~ del estado de la técnica sea habilitante en virtud de la Regla 14.1) ~~ii~~), se tendrán en cuenta las siguientes pruebas, cuando proceda:

i) pruebas que expliquen el significado de los términos utilizados en el elemento ~~primario~~ del estado de la técnica;

ii) pruebas que demuestren que lo que no está divulgado en el elemento ~~primario~~ del estado de la técnica sí está implícito;

iii) pruebas que ayuden a determinar si el elemento ~~primario~~ del estado de la técnica es habilitante.

Directrices en virtud del Artículo 12.3) y la Regla 15
(Detalles relativos a la actividad inventiva/no evidencia)

162. Artículo 12, párrafo 3). Se cumple con la condición de actividad no inventiva/no evidencia si la invención reivindicada, en comparación con el estado de la técnica, no hubiera sido evidente para un experto en la materia ~~a~~ en la fecha de prioridad de la invención reivindicada. Los términos “habida cuenta de las diferencias y semejanzas entre la invención reivindicada en su conjunto y el estado de la técnica” indican los pasos que suelen seguirse en la práctica cuando se evalúa el requisito, pero también aclaran que la invención reivindicada en su conjunto debe ser inventiva/no evidente. ~~La definición de estado de la técnica contenida en el~~ En el proyecto de Artículo 8.2); se excluye el efecto de las primeras solicitudes en el estado de la técnica respecto de la actividad inventiva/no evidencia. Los detalles relativos al requisito de actividad inventiva/no evidencia están contenidos en el proyecto de Regla 15.

163. Regla 15, párrafo 1). Contrariamente a la determinación de la novedad, los elementos múltiples del estado de la técnica pueden combinarse para determinar si se ha satisfecho el requisito de actividad inventiva (no evidencia). En cuanto a las palabras “elementos del estado de la técnica”, cabe remitirse a la explicación dada en el párrafo 154. Los términos “elementos del estado de la técnica” tienen por objeto abarcar las diferentes situaciones en las que existen varias enseñanzas contenidas en referencias diferentes del estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes publicadas o varias enseñanzas contenidas en la misma referencia del estado de la técnica, como, por ejemplo, un libro determinado.

164. Regla 15, párrafo 2). Al determinar el alcance de la divulgación de los elementos del estado de la técnica, además de la divulgación explícita, también deberá tenerse en cuenta una divulgación implícita, es decir, una enseñanza que un experto en la materia podría ~~sacar~~ extraer razonablemente de la información divulgada. El momento crítico para la determinación de dicha divulgación es la fecha de ~~reivindicación~~ prioridad de la ~~solicitud~~ invención reivindicada en cuestión.

165. La Regla 15, párrafo 3) contiene el principio general ampliamente aceptado de que para la determinación de la actividad inventiva (no evidencia), deberán tenerse en cuenta los conocimientos generales del experto en la materia.

166. Regla 15, párrafo 4). Este párrafo tiene que ver con la evaluación de la actividad inventiva (no evidencia). La combinación, sustitución o modificación de uno o más elementos del estado de la técnica sólo pueden dar lugar a una falta de actividad inventiva (no evidencia) cuando un experto en la materia pudiese haber sido [motivado] [inducido] por el estado de la técnica o por sus conocimientos ~~generales normales~~, con una probabilidad razonable, a combinar, sustituir o modificar ~~uno-una~~ o más de las enseñanzas de los elementos del estado de la técnica. A la inversa, cuando no se pudiese esperar dicha combinación de un experto en la materia, se cumpliría el requisito de la actividad inventiva (no evidencia) aun cuando cada uno de los elementos hubiesen sido evidentes considerados individualmente.

Metodología para la determinación de la actividad inventiva/no evidencia

167. Para determinar la actividad inventiva (no evidencia), se seguirán los siguientes pasos:

- i) determinación [del alcance] [de los elementos] de la invención reivindicada;
- ii) determinación [de la divulgación en] [de los elementos del] elemento o elementos pertinentes del estado de la técnica;
- iii) determinación de un experto en la materia en el caso pertinente;
- iv) identificación de las diferencias y semejanzas entre el elemento o elementos pertinentes del estado de la técnica y la invención reivindicada;
- v) determinación de si la invención reivindicada en su integridad habría sido evidente para un experto en la materia habida cuenta del elemento o elementos pertinentes del estado de la técnica y de ~~los~~ sus conocimientos ~~normales generales de un experto en la materia~~. [Ello se hará determinando el problema técnico objetivo por resolver y determinando si la solución que ~~aporta~~ ofrece la invención reivindicada habría sido evidente para un experto en la materia. El problema técnico objetivo podrá siempre formularse de la manera siguiente (“encontrar una alternativa”, “facilitando la fabricación”, “fabricación menos costosa”), aun en el caso en que no hay progreso técnico.]

168. A fin de demostrar a primera vista un caso de evidencia y determinar si existía algún motivo, sea en el estado de la técnica sea en los conocimientos generales normales de un experto en la materia a partir de la fecha de reivindicación prioridad de la invención reivindicada, para modificar, sustituir o combinar las enseñanzas del estado de la técnica, se tendrán en cuenta, en particular, los siguientes factores:

i) la pertinencia del sector de la técnica;

ii) la pertinencia del problema que debe resolverse;

iii) la pertinencia de la función o de la característica de la técnica;

iv) el grado razonable de previsibilidad de la invención reivindicada, por ejemplo, el hecho de que la invención reivindicada no entraña un resultado imprevisto.

169. De conformidad con la Regla 2, se considera que un experto en la materia tiene conocimientos generales y básicos y habilidades normales en el sector pertinente de la técnica. Las prácticas y experimentos corrientes que normalmente requieren únicamente conocimientos generales y básicos y habilidades normales en la materia se consideran pues recursos habituales para el experto en la materia. Por consiguiente, cuando sobre la base de los elementos pertinentes del estado de la técnica y o sus conocimientos generales normales, un experto en la materia pueda alcanzar la invención reivindicada utilizando dichos recursos habituales, la invención reivindicada se considerará evidente. No obstante, esto no se aplicará si cualquier otra prueba demuestra que la invención reivindicada no entraña en realidad ninguna actividad inventiva (no es evidente).

170. A fin de afirmar positivamente que la invención reivindicada entraña una actividad inventiva (no evidencia), se tendrán asimismo en cuenta, en particular, las siguientes consideraciones secundarias:

i) si la invención reivindicada corresponde o no a una necesidad identificada desde hace tiempo;

ii) si la invención reivindicada supera un prejuicio científico;

iii) si otros han intentado anteriormente, aunque sin lograrlo, alcanzar lo que logra la invención reivindicada;

iv) si la invención reivindicada da lugar a un resultado imprevisto;

v) si la invención reivindicada tiene un éxito comercial particular.

Directriz en virtud del Artículo 12.4)

(Detalles relativos a la aplicación industrial/utilidad)

171. Artículo 12, párrafo 4). ~~Este párrafo contiene la condición de patentabilidad constituida por la aplicación industrial/utilidad. A fin de reflejar el debate en el SCP, se proponen tres variantes para esta disposición: la segunda y la tercera variante reflejan la norma contenida en muchas legislaciones nacionales/regionales relacionadas con la aplicación industrial y la utilidad, respectivamente. En la primera variante se pretende tomar en consideración la esencia de ambos requisitos, incluidas las prácticas reales, y se refleja un enfoque más global, según el cual una invención tendría que ser producida o utilizada en cualquier campo de actividad [comercial]. Esta variante tiene por objeto dar una única definición que sirva tanto para “aplicación industrial” como para “utilidad”, pues contiene el aspecto de la producción o utilización de la invención en cualquier campo de actividad [comercial] y el aspecto de la explotación, que supone la utilización práctica de la invención. La expresión “actividad comercial” abarca cualquier actividad económica ajena a la esfera de la “actividad privada”. Sin embargo, cabe observar que aunque la palabra “comercial” se eliminara de este párrafo, una Parte Contratante estaría en libertad de permitir el uso privado por terceros de una invención patentada, como excepción a los derechos exclusivos conferidos por la patente, puesto que la creación de derechos conferidos por una patente es ajena al alcance del SPLT. [De manera similar, las invenciones relativas a los “métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia o diagnósticos practicados en el cuerpo humano o animal” podrán excluirse de la patentabilidad en virtud del derecho aplicable de una Parte Contratante.] La segunda frase de la variante B tiene como modelo el Artículo 1.3) del Convenio de París.~~

~~180. Si bien el requisito relativo a la aplicación industrial/utilidad se relaciona estrechamente con otros requisitos como el de divulgación habilitante, materia patentable y excepciones a los derechos conferidos por una patente, esos requisitos son distintos. Además, la cuestión relativa al carácter técnico de una invención y el requisito de aplicación industrial/utilidad también son cuestiones independientes.~~

[Reservado hasta la celebración del debate basado en el documento SCP/9/5]

Directrices en virtud del Artículo 13⁴

(Detalles relativos a los motivos de denegación de una invención reivindicada)

172. Párrafo 1). Este párrafo establece los motivos por los que se ha de denegar una solicitud. Su finalidad es abarcar todos los requisitos relativos al examen de una solicitud y a la concesión de una patente para una invención reivindicada. Por esa razón, también están amparados por esta disposición los requisitos del Tratado sobre el Derecho de Patentes relativos a los requisitos formales.

173. De las palabras “cuando la Oficina estime que” se desprende que la Oficina no está obligada a examinar todos los requisitos mencionados en este párrafo antes de la concesión de la patente. No obstante, si la Oficina estima que ha habido incumplimiento de uno o varios de esos requisitos durante el procedimiento de examen, deberá denegar la solicitud.

174. Párrafo 2). Este párrafo prevé explícitamente que, por lo que se refiere a los requisitos relativos al examen de una solicitud y a la concesión de una patente con respecto a una invención reivindicada, una Parte Contratante podrá denegar una solicitud sobre la base de cualesquiera requisitos diferentes de los prescritos en el párrafo 1) o adicionales a éstos. Ni el Tratado ni el Reglamento regulan las demás consecuencias del incumplimiento de los requisitos contenidos en esta disposición. Por ejemplo, cuando se hubiese incluido materia adicional en la solicitud después de la fecha inicial de presentación, una Parte Contratante tendría libertad para prever la posibilidad de conceder una fecha de presentación diferente para las partes pertinentes relativas a la nueva materia.

⁴ Las Directrices en virtud de los proyectos de Artículos 13 y 14 no se han revisado, pues el SCP convino en ~~postergar~~ aplazar el examen de esos artículos.

Directrices en virtud del Artículo 14⁴

(Detalles relativos a los motivos de invalidación o revocación de una reivindicación o de una patente)

175. Párrafo 1). Este párrafo establece los motivos por los que una patente o, cuando sea aplicable, una reivindicación patentada, deberá ser revocada o invalidada. Las palabras “con sujeción a ... el Tratado sobre el Derecho de Patentes” se incluyen con objeto de asegurar que el Artículo 10.1) del Tratado sobre el Derecho de Patentes continúe aplicándose, es decir, que el incumplimiento de uno o varios requisitos formales mencionados en los Artículos 6.1) [forma o contenido de la solicitud], 2) [formulario del petitorio], 4) [tasas] y 5) [documento de prioridad] y 8.1) a 4) [forma y medios de transmisión de comunicaciones, idioma de las comunicaciones, formularios internacionales tipo, y firma de las comunicaciones] del PLT con respecto a una solicitud no podrá ser motivo de revocación o de invalidación de una patente, bien totalmente, bien en parte, salvo cuando el incumplimiento del requisito formal ocurra como resultado de una intención fraudulenta.

176. Del mismo modo, esta disposición prevé expresamente que el incumplimiento de los requisitos mencionados en el Artículo 6 [unidad de la invención] y en el Reglamento en virtud del proyecto de Artículo 5.21)a), a saber, los proyectos de Reglas 4 y 5, no podrá ser motivo de revocación o invalidación de una patente o una reivindicación. Estos requisitos, si bien pueden ser necesarios para la tramitación de la solicitud, no son esenciales para la patentabilidad de la invención reivindicada.

177. Este párrafo se aplica a estos motivos independientemente de que los examine la Oficina o cualquier otra autoridad competente, incluido un tribunal. Las palabras “la invalidación o revocación” tienen por objeto abarcar también sanciones que tengan un efecto equivalente a la revocación o invalidación, tales como la no aplicabilidad de los derechos.

178. Párrafo 2). En Este párrafo se prevé explícitamente que una Parte Contratante no podrá invalidar o revocar una reivindicación patentada o una patente sobre la base de requisitos que sean diferentes de los prescritos en el párrafo 1) o adicionales a los mismos. En

cuanto a las palabras “la invalidación o revocación”, cabe remitirse a la explicación dada en relación con el párrafo 1) (véase el párrafo 177).

Directrices en virtud del Artículo 15

(Detalles relativos a la revisión)

179. Las palabras “autoridad cuasijudicial” tienen por objeto evitar cualquier controversia relativa a si, por ejemplo, las juntas de apelación de una organización regional o un órgano de apelación de una Oficina nacional de patentes se considerarán como autoridades judiciales.

Directrices en virtud del Artículo 16

(Detalles relativos a las pruebas)

180. ~~En Este Artículo se establecen~~ los principios generales relativos a la presentación de pruebas. Con arreglo a esos principios, un solicitante o un tercero podrá iniciar, o la Oficina de una Parte Contratante podrá exigir, la presentación de pruebas que respalden la ~~veracidad~~ exactitud de un hecho supuesto ~~en relación con~~ pertinente para determinar la patentabilidad de la invención reivindicada ~~y la validez de la reivindicación patentada~~.

[Fin del documento]