

# OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

SCP/4/2 ·

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 25 de septiembre de 2000

S

## COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

### Cuarta sesión

Ginebra, 6 a 10 de noviembre de 2000

#### SUGERENCIAS PARA CONTINUAR DESARROLLANDO EL DERECHO INTERNACIONAL DE PATENTES

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### I. Introducción

1. En la Subpartida 09.1, el “Derecho de patentes”, del Programa y Presupuesto para 2000-2001 figuran las actividades siguientes entre otras cosas (véase el documento A/34/2-WP/PBC/2, página 91, letra en cursiva añadida):

“Convocación de cuatro reuniones\* del SCP (y de cualquier grupo de trabajo establecido por este Comité), para examinar cuestiones de actualidad relativas al Derecho de patentes, incluyendo:

- la conclusión del proyecto de tratado sobre el Derecho de patentes y del proyecto de Reglamento, aprovechando, siempre que sea posible, las soluciones adoptadas para los procedimientos PCT; convocar una Conferencia Diplomática para la concertación de un Tratado sobre el Derecho de patentes y *consideración de la conveniencia y viabilidad de una mayor armonización del Derecho de patentes.*

...”

---

\* Una de estas cuatro reuniones ha sido sustituida por la Conferencia Diplomática para la adopción del Tratado sobre el Derecho de patentes.

2. Durante el bienio 1998-1999, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) se dedicó a la negociación y conclusión del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), que se adoptó en la Conferencia Diplomática para la adopción del PLT, celebrada en Ginebra del 11 de mayo al 2 de junio de 2000.

3. En cuanto a la labor futura del SCP, durante sus sesiones anteriores y durante la Conferencia Diplomática para la adopción del PLT, un número considerable de delegaciones y representantes expresaron su interés por que se examinaran cuestiones relativas a una mayor armonización de los requisitos sustantivos del Derecho de patentes, una vez adoptado el PLT.

4. En el presente documento se sugieren cuestiones relativas a una mayor armonización del Derecho de patentes, para su consideración por el SCP en su cuarta sesión (la primera vez que el SCP se reunirá en el bienio 2000-2001), y en sesiones futuras.

## II. Cuestiones relativas a una mayor armonización, para su consideración por el SCP

5. En la primera parte de la primera sesión del SCP (celebrada del 15 al 19 de junio de 1998), varias delegaciones y representantes se habían manifestado a favor de reanudar lo antes posible, tras la conclusión de la Conferencia Diplomática, los debates sobre una mayor armonización, en particular respecto de las cuestiones sustantivas del Derecho de patentes (véase el documento SCP/1/7, párrafos 24, 25, 27, 33, 34, 35, 37, 40, 44, 55, 56, 57, 58 y 73). En ese contexto, cabe observar que en su tercera reunión celebrada los días 4 y 5 de mayo de 2000, la Comisión Asesora de la Industria, de la OMPI, adoptó una resolución en que instaba a tomar, “a mediano plazo, las medidas pertinentes para adoptar un tratado sobre la armonización del derecho sustantivo de patentes con miras a promover un mayor reconocimiento mutuo de los resultados de la búsqueda y el examen que realizan las Oficinas de patente”. Además, en su reunión del 15 de junio de 2000, la Comisión Asesora de la OMPI en materia de Políticas formuló varias recomendaciones entre las cuales figuraba la siguiente: “que se realizaran gestiones para llevar a cabo una armonización sustantiva en la esfera del Derecho de propiedad industrial, en particular, en el ámbito del Derecho de patentes.”

6. Cabe observar que en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que estableció un sistema para la presentación de solicitudes internacionales de patentes que produce el mismo efecto que la presentación de solicitudes nacionales en cada uno de los Estados contratantes del PCT designados en la solicitud internacional, figuran varios principios del Derecho sustantivo de patentes aplicables a la fase internacional prevista en el PCT. Sin embargo, también cabe observar que el Artículo 27.5) del PCT permite a un Estado contratante aplicar todos los requisitos sustantivos de patentabilidad que desee durante la fase nacional.

7. En respuesta a las solicitudes internacionales de armonización de la legislación nacional y regional sobre patentes, ya en 1985 comenzaron negociaciones sobre un proyecto de tratado destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a las patentes (en adelante denominado “proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991”), examinado en la primera parte de una Conferencia Diplomática celebrada en 1991 que nunca concluyó. El proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991 incluía aspectos de fondo y de forma del Derecho de patentes. Algunas de sus disposiciones, por ejemplo las relativas a la materia patentable, los derechos conferidos, el plazo de protección y la inversión de la carga de la prueba en las patentes de procedimiento, se incorporaron en el Acuerdo sobre los

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), celebrado en 1994. Sin embargo, varias cuestiones relativas al Derecho de patentes nacional y regional quedaron al margen tanto del Acuerdo sobre los ADPIC como de cualquier otro tratado internacional sobre el Derecho de patentes, y en particular del PLT, adoptado recientemente, que contempla sólo cuestiones de forma. No se debe olvidar que se han logrado avances importantes hacia esa armonización en el marco de ciertos sistemas regionales, como la Organización Europea de Patentes (OEP), la Organización Eurasiática de Patentes (OEAP), la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), así como mediante la armonización de la legislación nacional dentro de ciertos sistemas regionales, por ejemplo, el Pacto Andino.

8. La necesidad de una mayor armonización en materia de patentes además del PLT, surge principalmente del hecho de que, debido a la duplicación del trabajo de búsqueda y examen para la misma invención en distintas oficinas, el costo de obtener protección amplia para una patente en el plano internacional resulta extremadamente elevado. Por lo tanto, el objetivo de una mayor armonización debería ser evitar esa duplicación del trabajo, logrando el reconocimiento mutuo entre las oficinas de los resultados de la búsqueda y el examen. Sin embargo, la consecución de ese objetivo sólo puede intentarse si se armonizan varios principios jurídicos básicos relativos a la concesión de patentes.

9. A la luz de la situación actual y del objetivo mencionado anteriormente, la Oficina Internacional sugiere que se incluyan en los debates del SCP al menos las siguientes cuestiones básicas relativas a la concesión de patentes, que son particularmente importantes para seguir desarrollando el sistema internacional de patentes: las definiciones de estado de la técnica, novedad, actividad o altura inventiva (la no evidencia de la invención) y aplicación industrial (utilidad), divulgación suficiente, y la estructura e interpretación de las reivindicaciones.

10. Para facilitar los debates del SCP sobre la conveniencia y factibilidad de una mayor armonización del Derecho de patentes, cada una de las seis cuestiones mencionadas se describen a continuación, 1) explicando la cuestión básica, 2) dando ejemplos de la situación actual de las leyes y las prácticas en los distintos sistemas, demostrando la existencia de armonización o la necesidad de intensificarla, y 3) indicando las disposiciones pertinentes contempladas en el primer proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991, y la solución allí propuesta. La propuesta básica de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991 y el Reglamento se presentan a título informativo en el documento SCP/4/3. Las notas de la Propuesta Básica de Tratado de 1991 y el Reglamento figuran en el documento SCP/4/4.

#### A. Estado de la técnica

##### *La cuestión de base*

11. Por lo general, se entiende que el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos disponible al público antes de la fecha de presentación o, si se reivindica la prioridad, antes de la fecha de prioridad de una solicitud de patente. El reconocimiento del estado de la técnica pertinente es una de las piedras angulares del examen de patentes, puesto que ese estado de la técnica se evaluará durante el examen para determinar la patentabilidad de la invención en cuestión. Mediante la comparación de la invención para la que se solicita protección con el

estado de la técnica se establecen la novedad y la actividad o altura inventiva (la no evidencia) de la invención. Además, tras la concesión de una patente, el estado de la técnica será determinante para evaluar la validez o invalidez de una patente.

12. Algunas de las cuestiones que cabe examinar en el contexto del estado de la técnica, incluyen en particular conceptos tales como “puesta a disposición del público”, “persona del oficio”, y “medios de poner a disposición del público”. Otros elementos dignos de examen son, en particular, cuestiones tales como las divulgaciones no oponibles, el plazo de gracia, o la cuestión de las solicitudes presentadas antes, pero publicadas después, de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión.

#### *Situación de la armonización*

13. En las Reglas 33.1 y 64 del PCT se establece lo que se entenderá por el estado de la técnica pertinente a los fines de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional previsto en los Artículos 15.2) y 33.2) y 3) del PCT. Sin embargo, la definición de la expresión “estado de la técnica”, así como su utilización en la práctica en materia de patentes, siguen variando mucho de un sistema jurídico a otro. Lógicamente, esas divergencias producen distintas consecuencias en lo relativo al examen de las solicitudes de patente en los distintos países, como, por ejemplo, que para una misma invención se conceda una patente en determinados países y no en otros, o que en ciertos países la patente se invalide después de su concesión. Los siguientes ejemplos pueden ilustrar algunas de las diferencias existentes:

- a) en ciertos países, forma parte del estado de la técnica todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier parte del mundo, por cualquier medio, antes de la presentación o la fecha de prioridad de la solicitud. Por otra parte, en otros países, las divulgaciones no escritas, tales como las divulgaciones orales, o la utilización fuera de su jurisdicción, no forman parte del estado de la técnica y, por lo tanto, no constituyen un impedimento para la patentabilidad;
- b) mientras algunos sistemas de patentes exigen un acto concreto de divulgación para cumplir con la norma de “puesta a disposición del público”, otros prevén que es suficiente la posibilidad teórica de tener acceso a la información;
- c) el Derecho interno de algunos países prevé un plazo general de gracia durante el cual la invención podrá divulgarse sin que ello afecte su patentabilidad, mientras que otros países prevén un plazo de gracia limitado a ciertos casos específicos. Otra categoría de países prevé únicamente las divulgaciones no oponibles en los casos de ciertas exposiciones internacionales y de abuso evidente respecto del solicitante. En este contexto, cabe mencionar que el Artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) exige que los países de la Unión de París concedan protección temporaria a las invenciones expuestas en ciertas exposiciones internacionales;
- d) por lo que respecta al estado de la técnica, las solicitudes que se presentaron antes, pero sólo se publicaron después de la presentación de la solicitud en cuestión, se consideran de manera diferente en los distintos países.

*Proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991*

14. En la propuesta básica del proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991 figuraban varias disposiciones relativas al estado de la técnica:

a) en el Artículo 2.viii) figuraba una definición del término “publicado”, y la Regla 1.3) contemplaba ciertos detalles relativos al significado de “accesibles al público” con respecto a ciertos documentos contenidos en los archivos de una oficina, tales como una solicitud, un informe de búsqueda, una patente o cualquier cambio en una patente;

b) el Artículo 11.2)b) establecía que el estado de la técnica consistiría en todo lo que hubiese sido puesto a disposición del público en cualquier parte del mundo, antes de la fecha de presentación o de prioridad. Sin embargo, el Artículo 11.2)c) disponía además que toda Parte Contratante tendría libertad para excluir del estado de la técnica los elementos puestos a disposición del público oralmente o por su utilización fuera del territorio de su soberanía. Sin embargo, esta disposición se encontraba entre corchetes.

c) en el Artículo 12 figuraba un plazo general de gracia que abarcaba los 12 meses precedentes a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud, para los actos de divulgación realizados por el propio inventor o que derivaban directa o indirectamente de él;

d) el Artículo 13 disponía que se consideraría como parte del estado de la técnica, a los fines de determinar la novedad, el contenido íntegro de una solicitud presentada o que surtiera efectos en una Parte Contratante antes de la presentación de la solicitud en examen pero publicada después;

e) otras disposiciones relativas a la expresión “estado de la técnica” se mencionarán más adelante, en el contexto de los requisitos relativos a la novedad y la actividad inventiva.

## B. Novedad

### *La cuestión de base*

15. La exigencia de novedad es una de las condiciones fundamentales de la patentabilidad, reconocida universalmente. Con arreglo a este principio, se considerará que una invención es nueva si no está incluida en el estado de la técnica. Por lo tanto, la novedad surge de la comparación entre el estado de la técnica existente a la fecha de presentación (o la fecha de prioridad) y la invención reivindicada. La razón subyacente para la exigencia de novedad es que no debería impedirse el uso por el público de algo que ya pertenece al dominio público.

### *Situación de la armonización*

16. A los efectos del examen preliminar internacional del PCT (pero no necesariamente de la fase nacional –véase el párrafo 6 del presente documento), el requisito de la novedad figura en el Artículo 33.2) del PCT, que dispone que una invención se considerará nueva si no existe anterioridad en el estado de la técnica tal como se define en el Reglamento. A los fines de la novedad, la descripción pertinente del estado de la técnica figura en la Regla 64 del PCT. Ello demuestra el íntimo vínculo entre el requisito de novedad y el concepto de estado de la técnica (véanse los párrafos 11 a 14 del presente documento), puesto que cualquier elemento que forme parte del estado de la técnica, en principio, aniquilaría la novedad de la invención.

A la luz de las importantes divergencias reconocidas en la definición y aplicación de la expresión “estado de la técnica” expuestas en los párrafos precedentes, resulta evidente que el requisito de novedad también se define y aplica de modos diferentes en distintas partes del mundo.

17. Además de ese vínculo estrecho con el estado de la técnica, hay otras cuestiones íntimamente relacionadas con el análisis de la novedad: por ejemplo, ¿qué clase de utilización debería aniquilar la novedad de una invención? Debido a esas divergencias podrá reconocerse la novedad de la invención en ciertos países, pero no en otros. Los siguientes ejemplos ilustran algunas de las diferencias existentes:

a) en principio, todas las diferencias mencionadas en el párrafo 13 del presente documento respecto de la definición de estado de la técnica se relacionan con la novedad, es decir, la propia definición de estado de la técnica, los requisitos relativos a la divulgación de la invención, la existencia y naturaleza de un plazo de gracia, si lo hay, etcétera;

b) en ciertos sistemas de patentes, la utilización pública de la invención en cualquier lugar del mundo aniquila la novedad mientras que, en otros, esta consecuencia dependerá del lugar de utilización. De conformidad con ciertas legislaciones, aun la utilización por particulares podría perjudicar la novedad, mientras que con arreglo a otras la utilización por particulares nunca podría aniquilar la novedad.

*Proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991*

18. La propuesta básica de proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991 incluía las disposiciones siguientes relativas a la novedad:

a) Artículo 11.2)a): Con arreglo a esta disposición, se consideraba nueva una invención si no formaba parte del estado de la técnica. A diferencia de la determinación de la actividad o altura inventiva, para determinar la novedad sólo podían tenerse en cuenta individualmente cada uno de los elementos del estado de la técnica;

b) todas las disposiciones relativas al estado de la técnica citadas en el párrafo 14 del presente documento influirían también, lógicamente, sobre el requisito de la novedad.

C. Actividad o altura inventiva (la no evidencia)

*La cuestión de base*

19. La expresión actividad inventiva (o altura inventiva), denominada la no evidencia en algunos países es, como la novedad, uno de los requisitos fundamentales de la patentabilidad. En principio, está reconocida ampliamente en varios sistemas de patentes. Se considera que una invención entraña una actividad inventiva o no es evidente si, comparada con el estado de la técnica, no resulta evidente para una persona del oficio. Es decir que, mientras los criterios de novedad se satisfacen apenas existe algún tipo de diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica, sólo habrá actividad inventiva si existe una cierta diferencia cualitativa entre el estado de la técnica y la invención. No será así si en la fecha de presentación o de prioridad la invención reivindicada resultara evidente para una persona del oficio.

20. De manera similar a lo que ocurre con respecto a la novedad, la actividad inventiva o la no evidencia se examinan en comparación con el estado de la técnica existente en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud en cuestión. Por lo tanto, toda diferencia entre los sistemas de patentes en lo que atañe a la definición del estado de la técnica influirá en el resultado de cualquier examen de actividad inventiva o de no evidencia. Sin embargo, además de esta conclusión obvia, hay otras divergencias en la aplicación de esa expresión; las más importantes se resumen a continuación.

*Situación de la armonización*

21. A los efectos del examen preliminar internacional del PCT (pero no necesariamente de la fase nacional –véase el párrafo 6 del presente documento) el requisito de actividad inventiva figura en el Artículo 33.3) del PCT, que establece que se considerará que una invención entraña una actividad inventiva si, habida cuenta del estado de la técnica tal como se define en el Reglamento, la invención no es evidente para una persona del oficio en la fecha pertinente que se ha estipulado. La correspondiente descripción de lo que forma parte del estado de la técnica figura en la Regla 64 del PCT. Sin embargo, tal como se expuso anteriormente, el examen de la actividad inventiva varía considerablemente en los distintos sistemas, según la definición de estado de la técnica. A continuación se esbozan algunas diferencias específicas:

a) varían considerablemente no sólo la definición de la expresión actividad inventiva en sí, sino también su aplicación práctica. Por ejemplo, ciertos sistemas aplican el enfoque denominado “problema y solución” que supone determinar 1) el estado de la técnica más aproximado, 2) el problema técnico por resolver, y 3) si la invención resultaría evidente para una persona del oficio, teniendo en cuenta el problema técnico y el estado de la técnica más aproximado. Otros sistemas han elaborado métodos distintos para examinar la actividad inventiva;

b) no todos los sistemas de patentes definen el concepto de persona del oficio en forma análoga: a veces esa expresión supone una persona con un conocimiento profundo del campo pertinente de la técnica (sin tratarse necesariamente de un especialista), mientras que en otros casos la persona del oficio podría ser prácticamente un lego;

c) mientras ciertos sistemas consideran que el contenido de las solicitudes presentadas anteriormente aniquila la novedad y la actividad inventiva de una solicitud presentada con posterioridad, otros examinan ese contenido únicamente con respecto a la novedad, pero no lo tienen en cuenta al evaluar el requisito de la actividad inventiva;

d) en ciertos sistemas, para determinar la actividad inventiva pueden combinarse distintos elementos del estado de la técnica, si esa combinación hubiese sido evidente para una persona del oficio.

*Proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991*

22. La propuesta básica de proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991 incluía la disposición siguiente relativa a la actividad inventiva/no evidencia:

Artículo 11.3): “Se considerará que una invención implica actividad inventiva (no es evidente) si, teniendo debidamente en cuenta el estado de la técnica como se define en el párrafo 2), no hubiera sido evidente para una persona del oficio en la fecha de presentación o,

cuando se reivindique la prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud en la que se reivindica.”

#### D. Aplicación industrial (utilidad)

##### *La cuestión de base*

23. La “aplicación industrial”, o “utilidad” en ciertos países, es el tercer requisito de patentabilidad ampliamente reconocido. Su objetivo es excluir de la patentabilidad las invenciones que no tienen utilidad en campo alguno de la industria, que no logran el objetivo que se reivindica en la invención (por ejemplo, el movimiento perpetuo) o que sólo pueden utilizarse con fines privados.

##### *Situación de la armonización*

24. A los efectos del examen preliminar internacional del PCT (pero no necesariamente de la fase nacional -véase el párrafo 6 del presente documento), el requisito de la “aplicación industrial” figura en el Artículo 33.4) del PCT, que establece que se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando, de acuerdo con su carácter, su objeto pueda ser producido o utilizado en todo tipo de industria. Dicha disposición establece además que el término “industria” deberá entenderse en su sentido más amplio, como en el Convenio de París. Además, cabe mencionar que ciertos sistemas utilizan la palabra “utilidad” antes que la expresión “aplicación industrial”. Esas expresiones no tienen exactamente el mismo significado:

a) en los sistemas que utilizan la expresión “aplicación industrial”, por lo general ésta significa que la invención debe poder usarse en todo tipo de industria, mientras que el término “industria” debe entenderse en sentido amplio, incluida la agricultura;

b) por otra parte, el término “utilidad” es un concepto algo más complejo, conforme al cual podrá examinarse, en particular, si una invención puede servir, si funciona para resolver el problema que se supone debería resolver, y si aporta algún beneficio social.

##### *Proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991*

25. En su Artículo 11.1), la propuesta básica de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991 mencionaba la aplicación industrial o, a elección de la Parte Contratante, la utilidad, como la tercera condición de patentabilidad además de la novedad y la actividad inventiva. En el proyecto de Tratado no figuraban otras definiciones ni explicaciones de este requisito.

#### E. Divulgación suficiente

##### *La cuestión de base*

26. Se considera que la divulgación al público de una invención es la contrapartida por recibir los derechos exclusivos que confiere una patente. La divulgación permite al público conocer las novedades técnicas más recientes y utilizar libremente la enseñanza técnica tras la expiración de la patente (o si la patente no se concede). Por lo tanto, una divulgación adecuada es una obligación importante del solicitante.



27. En principio, si la invención no se divulga, o no se divulga lo suficiente, no podrá concederse una patente, o podrá invalidarse la patente concedida. Como norma general, y sin perjuicio de las explicaciones adicionales de los párrafos 31 y 32 del presente documento, una invención se divulga si puede ser ejecutada por una persona del oficio tal como se la reivindica, sobre la base de la descripción de la patente, sin necesidad de añadirle inventiva. Además, la divulgación deberá demostrar el modo de lograr el resultado reivindicado en forma segura y repetida. Es decir, debe existir un vínculo causal entre los elementos reivindicados y el resultado técnico que se pretende lograr.

28. La divulgación no debe necesariamente figurar en la descripción o en la reivindicación, sino que puede surgir de la totalidad de la descripción de la patente, y en algunos casos también de las enseñanzas del estado de la técnica. Lo que sí es necesario divulgar es la invención, y la invención queda definida por las reivindicaciones. De ello se desprende, al menos en muchos sistemas jurídicos, la conclusión de que las reivindicaciones deben estar respaldadas por la descripción.

29. Un caso particular relacionado con la divulgación de la invención es la expresión de reivindicaciones amplias. En ciertos casos, las reivindicaciones se redactan de manera tan amplia que una persona del oficio no puede ejecutar la invención, ni siquiera utilizando otras partes de la descripción, tales como la descripción de la invención o los dibujos. Ello sucede con mayor frecuencia en determinados campos, por ejemplo, la química y la biotecnología. Las patentes podrán invalidarse, total o parcialmente, si la amplitud de las reivindicaciones excede de lo divulgado en la descripción de patente.

#### *Situación de la armonización*

30. El Artículo 5 y la Regla 5.1)a) del PCT establecen lo siguiente:

#### “Artículo 5 La descripción

La descripción deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por una persona del oficio.”

#### “Regla 5 Descripción

##### 5.1 *Manera de redactar la descripción*

a) La descripción comenzará indicando el título de la invención tal como figura en el petitorio y deberá:

- i) precisar el sector técnico al que se refiera la invención;
- ii) indicar la técnica anterior que, en la medida en que el solicitante la conozca, pueda considerarse útil para la comprensión, la búsqueda y el examen de la invención, y deberá citar, preferentemente, los documentos que reflejen dicha técnica;
- iii) divulgar la invención, tal como se reivindique, en términos que permitan la comprensión del problema técnico (aún cuando no esté expresamente designado como tal) y

su solución, y exponer los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, con respecto a la técnica anterior;

- iv) describir brevemente las figuras contenidas en los dibujos, si los hubiera;
- v) indicar, por lo menos, la mejor manera prevista por el solicitante de realizar la invención reivindicada; la indicación deberá hacerse mediante ejemplos cuando resulte adecuado, y con referencias a los dibujos, si los hubiera; cuando la legislación nacional del Estado designado no exija la descripción de la mejor manera de realizar la invención y se contente con la descripción de cualquier forma de realizar la invención y se contente con la descripción de cualquier forma de realizarla (tanto si es la mejor manera prevista como si no lo es), el hecho de no describir la mejor manera prevista no tendrá efecto en ese Estado;
- vi) indicar explícitamente, cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, la forma en que la invención puede explotarse en la industria y la forma en que puede producirse y utilizarse o, si sólo puede utilizarse, la forma de hacerlo; el término “industria” se ha de entender en su más amplio sentido, como en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.”

31. La divergencia principal en la definición y aplicación del requisito de divulgación es que ciertos sistemas de patentes solicitan una divulgación que permita a una persona del oficio ejecutar la invención, mientras que otros sistemas exigen que en la solicitud se divulgue la mejor manera que el inventor conozca para realizar la invención.

#### *Proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991*

32. La propuesta básica de proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991 incluía en el Artículo 25, “Obligaciones del titular de los derechos”, dos alternativas. La Alternativa A proponía no incluir disposición alguna sobre este tema, mientras que en la Alternativa B figuraba la siguiente disposición relativa a la divulgación de una invención, en el Artículo 25.1):

- “1) El titular de una patente tendrá por lo menos las siguientes obligaciones, además de cualquier otra que disponga el presente Tratado:
  - i) divulgar la invención en una forma suficientemente clara y completa, de manera que una persona del oficio pueda realizar la invención; la descripción indicará por lo menos una manera de realizar la invención reivindicada; esto se hará mediante ejemplos, cuando sea el caso, y con referencia a los dibujos, si los hubiere; sin embargo, toda Parte Contratante podrá disponer que la descripción establezca la mejor manera de realizar la invención conocida por el inventor en la fecha de presentación o, cuando se reivindique prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud; ...”

#### F. Redacción e interpretación de las reivindicaciones

##### *La cuestión de base*

33. Las reivindicaciones definen la invención, y por ello el alcance de la protección de la patente. Por lo tanto, son el núcleo central de la patente. Es así particularmente después de la concesión de la patente, puesto que los terceros no podrán utilizar comercialmente lo que las reivindicaciones abarcan, pero podrán utilizar cualquier otra información que figura en la descripción. Por lo tanto, es particularmente importante que las reivindicaciones contengan todas las características importantes de la invención reivindicada. Las reivindicaciones conforman la base del examen en lo que se refiere a la patentabilidad de la invención.

Además, podrán verse afectadas por la renuncia o la invalidez parciales de la patente, y tienen importancia en lo que hace a la unidad de la invención. También desempeñan una función a la hora de definir el contenido de dos invenciones, en caso de dependencia o impugnación de la prioridad en el sistema del primer inventor, y al evaluar la identidad de las invenciones en el marco de la prohibición de doble patentamiento.

34. Al referirse a las reivindicaciones, cabe tomar en consideración dos aspectos distintos: en primer lugar, la redacción de las reivindicaciones, y en segundo lugar su interpretación.

#### *Situación de la armonización*

35. El Artículo 6 del PCT establece lo siguiente:

#### “Reivindicaciones

La reivindicación o reivindicaciones deberán definir el objeto de la protección solicitada. Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción.”

36. Además, en la Regla 6 del PCT figuran, en particular, indicaciones sobre la manera de redactar las reivindicaciones, la numeración de las mismas, y detalles adicionales. En el contexto de las reivindicaciones, cabe mencionar que en la Regla 3 del PCT se aborda la cuestión de la unidad de la invención.

37. Sin embargo, tanto la redacción como la interpretación de las reivindicaciones difieren significativamente en los distintos sistemas jurídicos y, por consiguiente, podrán preverse distintos alcances de protección para la misma invención, y resultados diferentes en caso de declaración de invalidez. Algunas de esas diferencias se describen a continuación.

#### Redacción de las reivindicaciones

a) Ciertos sistemas exigen que sólo figuren en las reivindicaciones las características *técnicas*, pero no otras, tales como las económicas u otros elementos. No es así en todos los sistemas de patentes. Sin embargo, cabe precisar que no todos los sistemas exigen que una invención tenga carácter técnico;

b) mientras ciertos sistemas de patentes exigen para las reivindicaciones un formulario en dos partes (para designar en la primera parte la materia perteneciente al estado de la técnica, y en la segunda caracterizar e indicar las nuevas características técnicas respecto de las cuales se reivindica la protección), otros sistemas no exigen este tipo de estructura, de manera que el estado de la técnica no siempre figura en las reivindicaciones;

c) ciertas leyes de patentes permiten la existencia de varias reivindicaciones independientes estrechamente relacionadas entre sí que reflejen un único concepto inventivo que figurará en la misma solicitud (“unidad de la invención”), mientras que, con arreglo a otras legislaciones, las disposiciones respectivas se aplican de manera muy restrictiva;

d) mientras ciertos sistemas jurídicos admiten que distintas categorías de reivindicaciones, por ejemplo, reivindicación de producto, procedimiento o dispositivo, se incluyan en la misma solicitud, otros sistemas de patentes imponen restricciones a ese respecto;

e) ciertos sistemas de patentes prevén restricciones a la dependencia de las reivindicaciones subordinadas, dando origen a un número más elevado de reivindicaciones dependientes y, en ciertas oficinas, a costos más elevados debido a las tasas adicionales que deben pagarse por cada reivindicación que supere un cierto número;

f) con arreglo a ciertos sistemas, el hecho de que la reivindicación no esté respaldada por la descripción de la invención puede justificar la denegación o invalidación de la patente.

#### Interpretación de las reivindicaciones

a) En la mayoría de los sistemas de patentes, el alcance de protección de la patente se determina en base al texto de las reivindicaciones. Sin embargo, mientras ciertos sistemas no permiten que la interpretación de las reivindicaciones sea mucho más amplia que su expresión textual, otros admiten una interpretación amplia de las reivindicaciones;

b) en ciertos sistemas, las reivindicaciones deben interpretarse de manera objetiva, mientras que en otros se toma en consideración lo que el inventor quería expresar subjetivamente;

c) en ciertos sistemas de patentes, para interpretar las reivindicaciones sólo podrán utilizarse la descripción de la invención y los dibujos. En otros sistemas se permiten otros medios de interpretación de las reivindicaciones;

d) mientras ciertos sistemas jurídicos disponen que los equivalentes quedan cubiertos por las reivindicaciones, otros sistemas jurídicos no prevén los equivalentes. En muchos sistemas, la doctrina de los equivalentes ha sido elaborada por la jurisprudencia y no se encuentra en las leyes. Los sistemas varían considerablemente en cuanto a la aplicación del alcance de los equivalentes;

e) las posibilidades de modificar las reivindicaciones durante el examen, y después de la concesión de la patente, varían considerablemente de un sistema a otro.

#### *Proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991*

38. En la propuesta básica de proyecto de Tratado sobre Armonización de Patentes de 1991 figuraban las siguientes disposiciones detalladas, relacionadas directa o indirectamente con las reivindicaciones: los Artículos 4 (“Reivindicaciones”), 5 (“Unidad de la invención”) y 21 (“Extensión de la protección e interpretación de las reivindicaciones”), y las Reglas 3 (“Forma de redactar las reivindicaciones”) y 4 (“Detalles relativos a la exigencia de la unidad de la invención”).

#### IV. Conclusión

39. A la luz de lo antedicho, se invita al SCP a tomar nota y examinar las cuestiones sugeridas para continuar desarrollando el Derecho internacional de patentes. En particular, se invita al SCP a que oriente a la Oficina Internacional en cuanto al nivel de inclusión de las cuestiones mencionadas en la labor futura del SCP.

[Fin del documento]