

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCP/7/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 6 de marzo de 2002

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Séptima sesión

Ginebra, 6 a 10 de mayo de 2002

**PROYECTO DE REGLAMENTO Y PROYECTO DE DIRECTRICES PRÁCTICAS DEL
PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES**

preparados por la Oficina Internacional

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
PROYECTO DE REGLAMENTO Y PROYECTO DE DIRECTRICES PRÁCTICAS	
<i>Regla 1</i> <i>Expresiones abreviadas</i>	3
<i>Regla 2</i> <i>Experto en la materia en virtud de los Artículos 7.3)b), 10.1), 1.3)b) y 4)a) y 12.3), y las Reglas 1.c)i), 4.1)vii) y 2.b), 10.iii), 12.5), 14.1)ii), 2.a) y b) y 15.2), 3) y 4)</i>	5
<i>Directrices en virtud de la Regla 2</i>	6
<i>Regla 3</i> <i>Excepciones en virtud del Artículo 3.2)</i>	8
<i>Regla 4</i> <i>Requisitos adicionales relativos al contenido y orden de la descripción en virtud del Artículo 5.2)</i>	10
<i>Regla 5</i> <i>Requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 5.2)</i>	13
<i>Regla 6</i> <i>Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 6</i>	16
<i>Regla 7</i> <i>Plazo en virtud del Artículo 7.1)</i>	17
<i>Regla 8</i> <i>Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1)</i>	18
<i>Directrices en virtud de la Regla 8</i>	20
<i>Regla 9</i> <i>Efecto de las primeras solicitudes en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2)</i>	22
<i>Regla 10</i> <i>Suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10</i>	24
<i>Regla 11</i> <i>Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del Artículo 10</i>	25
<i>Regla 12</i> <i>Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 11.4</i>	27
<i>Regla 13</i> <i>Excepciones en virtud del Artículo 12.5)</i>	30
<i>Regla 14</i> <i>Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.2)</i>	31
<i>Directrices en virtud de la Regla 14</i>	33
<i>Regla 15</i> <i>Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.3)</i>	36
<i>Directrices en virtud de la Regla 15</i>	37

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene una versión revisada del proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). En él se tienen en cuenta las opiniones expresadas en el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes en su sexta sesión (5 a 9 de noviembre de 2001).
2. Las diferencias entre el texto anterior del proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes contenido en el documento SCP/6/3 y el texto revisado contenido en el presente documento, excepto cuando una disposición o párrafo se haya transferido a otra disposición o párrafo, se han puesto de relieve en la forma siguiente:
 - i) las palabras que no aparecen en el documento SCP/6/3 pero que sí aparecen en el texto actual figuran subrayadas y,
 - ii) las palabras que aparecían en el documento SCP/6/3 pero que se omiten del presente documento figuran tachadas.
3. En cuanto al proyecto de Directrices Prácticas, tomando en consideración los debates mantenidos en la sexta sesión del SCP (véase el párrafo 14 del proyecto de Informe (documento SCP/6/9 Prov.)), se han vuelto a redactar de manera más explícita y se han incluido provisionalmente en el presente documento, junto con la Regla pertinente a la que pertenecen.
4. Cabe señalar que algunas de las disposiciones propuestas (por ejemplo, el proyecto de Regla 9) reflejan el sistema del primer solicitante. No obstante, este enfoque no pone en tela de juicio la futura redacción del SPLT ni los debates que puedan suscitarse en el Comité sobre la inclusión de cuestiones adicionales en el Tratado.
5. Las Notas Explicativas sobre las disposiciones del proyecto SPLT, del proyecto de Reglamento y del proyecto de Directrices Prácticas figuran en el documento SCP/7/5.

PROYECTO DE REGLAMENTO

Regla 1

Expresiones abreviadas

- 1) [~~“Tratado”;~~ ~~“Artículo”~~ Expresiones abreviadas en el Reglamento] a) En el presente Reglamento, se entenderá por “Tratado” el Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes.
- b) En el presente Reglamento, la palabra “Artículo” se refiere al Artículo especificado del Tratado.
- c) ~~En el~~ A los efectos del presente Reglamento, salvo estipulación expresa en contrario,
- i) se entenderá por “conocimientos generales de un experto en la materia” los conocimientos ~~de generalmente adquiridos por~~ que dispone por lo general un experto en la materia, incluida la información notoriamente conocida o comúnmente utilizada o las cuestiones libres de reglas empíricas;
- ii) se entenderá por “Tratado de Budapest” el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, firmado el 28 de abril de 1977, así como el Reglamento del Tratado, en su forma revisada y modificada.

[Regla 1, continuación]

2) [*Expresiones abreviadas definidas en el Tratado*] Las expresiones abreviadas definidas en el Artículo 1 a los fines del Tratado tendrán el mismo significado a los fines del Reglamento.

Regla 2

~~Persona del oficio~~ Experto en la materia en virtud de los Artículos 1.x), 7.3)eb), 10.1), 11.3)b) y 4)a) y 12.3), y las Reglas 1.c)i), 54.1)vii) y 2)b), 8.2)b), 10.1) y 2)iii), 11.1), 12.15) y 3)a), 14.1)ii), y 2)a) y b) y 15.2), 3) y 4)

Se ~~presumirá~~ considerará que un experto en la materia ~~persona del oficio un profesional de nivel medio~~ es una persona hipotética que tiene ~~tiene~~ acceso a ~~y comprensión de~~ todo el estado de la técnica, lo comprend e, en virtud del Artículo 8.1), y posee conocimientos básicos y generales, en relación con la materia en cuestión en la fecha pertinente, según lo estipulado en las Directrices Prácticas.

Directrices en virtud de la Regla 2

(Detalles relativos a la persona del oficio al experto en la materia en virtud de la Regla 2)

D1.01 La persona del oficio El experto en la materia posee conocimientos básicos y generales para comprender y utilizar el estado de la técnica. Esto significa que una persona que posea conocimientos básicos en la materia en cuestión tiene a su disposición los medios y conocimientos básicos utilizados por un profesional de nivel medio en la materia pertinente a los fines de la experimentación y el análisis. Los conocimientos generales que figuran en la Regla 2 son los conocimientos básicos de la materia, tal como se establecen en el proyecto de Regla 1.c)i). Los conocimientos generales pueden ser los conocimientos contenidos en manuales o libros de texto de manera tangible. No obstante, pueden consistir asimismo en conocimientos no escritos notoriamente conocidos o comúnmente utilizados de manera general en el oficio la materia en cuestión, por ejemplo, técnicas de laboratorio notoriamente conocidas. En cualquier caso, no se requerirá que la persona del oficio el experto en la materia posea capacidades inventivas además de las condiciones establecidas en la Regla 2.

D1.02 El término “oficio materia pertinente” puede abarcar más de un sector del oficio de la materia, si la naturaleza de la invención reivindicada sugiere una relación con otros sectores del oficio de la materia. No se limita necesariamente al sector específico de la invención reivindicada, sino que puede incluir a sectores vecinos del oficio de la materia, así como sectores generales (no específicos) que se ocupan de problemas generales aplicables por lo general a los sectores específicos. La persona del oficio El experto en la materia podrá remitirse asimismo a otros sectores que no sean vecinos ni generales, en la medida en que una persona del oficio se espere que un experto medio 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:

[Directrices en virtud de la Regla 2, continuación]

i) la naturaleza y las características del sector o sectores del ~~oficio~~ 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.

D1.03 En vista de lo que antecede, se considerará que ~~una persona del oficio~~ un experto en la materia deberá poseer los conocimientos del equipo de personas que se menciona en la Regla 2, por ejemplo, un equipo de investigación o varios especialistas ~~de diferentes oficios~~ en diferentes sectores de la materia.

Regla 3

Excepciones en virtud del Artículo 3.2)

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

i) [salvo en lo relativo al Artículo 8.2)], las solicitudes internacionales de patentes de invención o de patentes de adición, presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, cuya tramitación o examen no ha comenzado en virtud del Artículo 23 ó 40 de dicho Tratado;

ii) [Reservado]

Regla 4

Detalles relativos al derecho a una patente en virtud del Artículo 4

1) — [*Invencciones de empleados*] [a) ~~Cualquier Parte Contratante tendrá libertad de determinar las circunstancias en las que el derecho a la patente pertenecerá al empleador del inventor o a la persona que haya encargado al inventor los trabajos cuyo resultado sea la invención.~~

b) — Sin perjuicio de lo estipulado en el apartado a), ~~la legislación de la Parte Contratante en la que el empleado realice su actividad principal en cumplimiento del contrato de empleo será aplicable para la determinación del derecho a la patente, salvo cuando el contrato de empleo estipule lo contrario.~~

2) — [*Derecho a la invención realizada conjuntamente por varios inventores*]

[Reservado]

Requisitos relativos al contenido y orden de la descripción en virtud del Artículo 5.2)

- 1) [Contenido de la descripción] Después de indicar el título de la invención reivindicada, la descripción deberá:
 - i) especificar el sector o sectores [tecnológicos] a los que pertenece la invención reivindicada;
 - ii) indicar la técnica anterior que, a juicio del solicitante, pueda considerarse útil para la comprensión de la invención reivindicada, así como para la búsqueda y el examen ~~y, de preferencia,~~ citar los documentos que reflejen esa técnica anterior;
 - iii) describir la invención reivindicada en términos tales que el problema ~~[técnico]~~ (aun cuando no se declare expresamente como tal) y su solución puedan ser comprendidos, e indicar los efectos ventajosos de la invención reivindicada, si los hubiere, respecto de la técnica anterior;

⁺ ~~La inclusión de esta disposición depende de los debates en torno al Artículo 5 y al documento SCP/6/5.~~

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

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

vi) exponer por lo menos una forma de realizar la invención ~~reivindicada~~; esto se hará mediante ejemplos, cuando resulte apropiado, y con referencia a los dibujos, si los hubiere;

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

2) [*Manera y orden de presentación del contenido*] a) Una Parte Contratante aceptará ~~El contenido de la descripción deberá presentarse~~ presentado en la una forma y-o un orden diferentes de los especificados en el párrafo 1); ~~salvo cuando,~~ debido a la naturaleza de la invención reivindicada, una forma o un orden diferente permita una mejor comprensión o una presentación más concisa del contenido de la invención reivindicada .

[Regla 4.2), continuación]

b) Cualquier Parte Contratante podrá aceptar una descripción que ~~no contenga las cuestiones especificadas en el párrafo 1) i), ii) y v), o que contenga~~, en lugar del elemento especificado en el párrafo 1) iii), ~~contenga~~ una descripción de la invención reivindicada en términos que ~~satisfagan la exigencia de divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa como para que pueda ser realizada por una persona del oficio~~ permitan que se comprenda la invención reivindicada.

~~3) — [Requisitos en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes] — Cualquier Parte Contratante aplicará los requisitos de forma relativos a la divulgación de características técnicas especiales, por ejemplo, listados de programas de ordenador o secuencias de nucleótidos o aminoácidos, o un depósito de material biológico, que sean aplicables en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.]~~

~~Detalles-Requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 5.2)~~

- 1) [*Numeración consecutiva*] Cuando una solicitud contenga varias reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva en cifras ~~{enteras}~~.

- 2) [*Método de definición de la invención*] La definición ~~del objeto de la~~ protección de la materia para la que se solicita la protección solicitada deberá hacerse en función de las características [técnicas] de la invención, que se expresarán en forma de-

- 3) — [*Elementos de las Reivindicaciones*] ~~Cada reivindicación constará de una o más~~ limitaciones.

- 43) [*Forma de redactar la reivindicación*] Las reivindicaciones deberán redactarse, a elección del solicitante,
 - i) bien en dos partes, consistente la primera en un preámbulo que indique las características [técnicas] de la invención que sean necesarias para la definición ~~del objeto de la protección solicitada~~ de la materia reivindicada y que, combinadas, parezcan formar parte del estado de la técnica, y la segunda (“la parte característica”), precedida por la fórmula “caracterizada en,” “caracterizada por,” “en que la mejora comprende,” o una fórmula análoga, consistente en una indicación de las ~~limitaciones características~~ que, combinadas con las características mencionadas en la primera parte, definan ~~el objeto de la~~ materia para la que se solicita protección solicitada; o

² — ~~La inclusión de esta disposición depende de los debates en torno al Artículo 5 y al documento SCP/6/5.~~

[Regla 5.3), continuación]

ii) en una parte única que enuncie una combinación de varias ~~elementos o etapas~~ [limitaciones], o una ~~única~~ ~~elemento o etapa~~ [limitación], en la que se defina el objeto de la materia para la que se solicita protección solicitada.

54) [Remisión, en las reivindicaciones, a la descripción y a los dibujos] a) Ninguna reivindicación podrá contener, excepto cuando sea absolutamente necesario respecto de las características [técnicas] de la invención, remisiones a la descripción o a dibujos eventuales, por ejemplo, remisiones del tipo: “como se describen en la parte... de la descripción” o “como se ilustra en la figura... de los dibujos,”.

b) Ninguna reivindicación podrá contener dibujos ~~o gráficos~~. Toda reivindicación podrá contener cuadros, gráficos y fórmulas químicas o matemáticas.

c) Cuando la solicitud contenga un dibujo, toda ~~característica [técnica]~~ [limitación] mencionada en cualquiera de las reivindicaciones podrá ir acompañada de un signo de remisión ~~al dibujo o~~ a la parte aplicable del dibujo en cuestión, si ello facilita la comprensión de esa reivindicación; este signo de remisión deberá colocarse entre corchetes o entre paréntesis; ~~no se entenderá en el sentido de que limita la reivindicación.~~

~~d) Cuando la solicitud contenga una lista de secuencias de nucleótidos o de aminoácidos, se hará referencia en la reivindicación a las secuencias representadas en la lista de secuencias, de conformidad con lo dispuesto en la Norma ST.25 de la OMPI.~~

65) [*Reivindicaciones dependientes y dependientes múltiples*]³ a) Toda reivindicación que comprenda todas las ~~[características]~~[limitaciones] de otra reivindicación ~~de la misma categoría (producto o proceso)~~ o de varias otras reivindicaciones ~~de la misma categoría~~ (denominadas en adelante “reivindicación dependiente” y “reivindicación dependiente múltiple”, respectivamente) deberá, de preferencia al principio, remitirse a esa otra reivindicación o esas otras reivindicaciones, según sea el caso, mediante la indicación de su número, indicando a continuación las ~~[características]~~[limitaciones] reivindicadas que se agregan a las reivindicadas en la otra reivindicación o reivindicaciones.

b) Una reivindicación dependiente podrá depender de otra reivindicación dependiente o de una reivindicación dependiente múltiple. Una reivindicación dependiente múltiple podrá depender de una reivindicación dependiente o de otra reivindicación dependiente múltiple. Las reivindicaciones dependientes múltiples podrán remitirse en forma alternativa o acumulativa a las reivindicaciones de las que dependan.

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

³ El texto de esta Regla depende de los resultados del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas.

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

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

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

⁴ El texto de esta Regla está supeditado a los resultados de la labor del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas.

Plazo en virtud del Artículo ~~15~~7.1)

El plazo mencionado en el Artículo ~~15~~7.1) no será inferior a dos meses a partir de la fecha de la notificación mencionada en ese Artículo.

Regla 8

Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1)

1) [*Forma de poner a disposición del público*] ~~Para poder considerarse comprendida en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.1),~~ La información podrá ponerse puesta a disposición del público de cualquier forma, como por ejemplo en forma escrita, por divulgación oral, por exhibición, o por utilización, se considerará estado de la técnica en virtud del Artículo 8.1) ~~o en cualquier otra forma.~~

2) [*Forma de hacer accesible al público*] a) Se considerará que la información se pone a disposición del público si hay una posibilidad {razonable} de que el público pueda tener acceso a la misma.

b) A los fines del Artículo 8 y de la presente Regla, se entenderá por el término “público” lo constituirá cualquier persona, que no podrá ser una persona del oficio y que no estará obligada a ninguna restricción en relación con el uso o la difusión de la información que pueda divulgar la información.

3) ~~[Pruebas de divulgación no documentales]~~ ~~Cuando la información se ponga a disposición del público en forma no escrita, una Parte Contratante podrá exigir que, para que la información se pueda considera estado de la técnica, se presenten pruebas contundentes para establecer el momento y el contenido de la divulgación.~~

43) [*Determinación de la fecha de ~~publicación~~ puesta a disposición del público*]

Cuando la información presentada ~~en forma escrita~~ sólo permita determinar el mes o el año, pero no la fecha específica ~~de la publicación~~ en la que se puso a disposición del público, se presumirá que la información ha sido puesta a disposición del público el último día de ese mes o de ese año, respectivamente, a menos que se presenten pruebas en contrario.

Directrices en virtud de la Regla 8

(Detalles relativos al estado de la técnica)

D2.01 La Regla 8 será aplicable, mutatis mutandis, cuando la información haya sido puesta a disposición del público mediante una comunicación por medios electrónicos, en particular, por una base de datos electrónica o por Internet.

D2.02 La forma en que la información haya sido puesta a disposición del público puede ofrecer orientaciones acerca de lo que constituye una posibilidad razonable, tal como se menciona en la Regla 8.2):

D2.03 Por divulgación oral: 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 una comunicación verbal, como en una conferencia o mediante la radio o un equipo de reproducción de sonido (por ejemplo, cintas y grabaciones).

D2.04 Por exhibición o utilización: Se considerará que la información ha sido puesta a disposición del público si, en la fecha pertinente, un miembro del público pudo tener conocimiento de dicha información por medio de la exhibición o utilización del medio. Por ejemplo, si una persona vende un objeto incondicionalmente a un miembro del 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. En otros términos, 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.

[Directrices en virtud de la Regla 8, continuación]

D2.05 En forma escrita: Se considerará que un documento ha sido puesto a disposición del público si, en la fecha pertinente, un miembro del público pudo tener conocimiento del contenido del documento. Por consiguiente, el miembro del 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.

D2.06 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 considera 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.

D2.07 De conformidad con la Regla 8.2)b), el público se compone de cualquier persona que pueda divulgar la información. Por consiguiente, puede tratarse de una única persona y no tiene que ser necesariamente un experto en la materia.

Regla 9

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

1) [*Principio del “contenido íntegro”*] a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), se considerará que el contenido íntegro de una primera solicitud anterior en la fecha de presentación, ~~a los fines de la determinación de la novedad de una invención reivindicada en otra solicitud se considerará~~ estará comprendido en el estado de la técnica, a condición de que la ~~primera~~ solicitud anterior o la patente concedida sobre la base de ésta sea publicada posteriormente por la autoridad competente para la publicación de la solicitud o de la patente en cuestión.

b) A los fines de lo dispuesto en el apartado a), el “contenido íntegro” de una solicitud designa la descripción, las reivindicaciones y los dibujos y, cuando haya sido preparado por el solicitante, el resumen.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 1.ii), la ~~primera~~-solicitud anterior a que se hace referencia en el apartado a) podrá ser una solicitud de concesión de una patente o una solicitud para un modelo de utilidad o cualquier otro título de protección de una invención en virtud de la legislación aplicable, a condición de que únicamente uno de dichos títulos pueda concederse válidamente con efecto en una Parte Contratante para la misma invención reivindicada.

2) [*Primera Solicitud anterior en la que se reivindica la prioridad*] Cuando en la ~~primera~~-solicitud anterior mencionada en el párrafo 1)a) se reivindique la prioridad de una ~~primera~~ solicitud anterior a ésta ~~de para una~~ patente, ~~un~~ modelo de utilidad o ~~de~~ cualquier otro título de protección de una invención en virtud de la legislación aplicable, ~~los elementos~~ la materia que está comprendida a la vez en la primera solicitud anterior y en dicha solicitud anterior a ésta, y haya sido publicada posteriormente de conformidad con el párrafo 1)a), se considerará comprendida en el estado de la técnica ~~de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1)a)~~ a partir de la fecha de prioridad de la ~~primera~~ solicitud anterior.

3) [*Solicitudes que ya no están pendientes*] Cuando la ~~primera~~ solicitud anterior mencionada en ~~los~~ párrafos 1)a) y 2) haya sido publicada a pesar del hecho de que ya no estuviera pendiente antes de la fecha de su publicación, ~~hubiese sido retirada o abandonada, se hubiese considerado retirada o abandonada, o hubiese sido rechazada~~, no se considerará ~~que forma parte de~~ comprendida en el estado de la técnica a los fines de lo dispuesto en los párrafos 1) y 2).

4) [*Disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud* ~~Autocolisión~~] El Artículo 8.2) y los párrafos 1) a 3) no serán aplicables cuando el solicitante de la ~~primera~~ solicitud anterior, o el inventor mencionado en esta solicitud, y el solicitante de la solicitud en examen, o el inventor mencionado en esta solicitud, sean, en la fecha de presentación de la solicitud en examen, la misma persona; teniendo presente que sólo podrá concederse válidamente una patente con efecto en una Parte Contratante para la misma invención reivindicada.

Regla 10

Suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10

~~1) — [Detalles relativos a la divulgación] A los fines de lo dispuesto en el Artículo 10, se tomarán en consideración los conocimientos generales de una persona del oficio y el grado de experimentación exigido.~~

2) — [Detalles relativos a una experimentación indebida] Para determinar que no ha ocurrido una experimentación indebida en virtud del Artículo 10.1), los factores que se deberán tener en cuenta son los siguientes:

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

Regla 11

Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del Artículo 10

1) [*Depósito de material biológicamente reproducible*] Cuando la solicitud se refiera a un depósito de material biológicamente reproducible que ~~no pueda ser divulgado en la solicitud de tal manera que permita que la invención sea realizada por una persona del oficio y dicho material no se encuentre a disposición del público, se complementará la solicitud mediante un depósito de dicho material en una institución de depósito se haya efectuado en una institución de depósito de conformidad con el Artículo 5.2), se considerará que con el depósito se ha respetado el requisito de suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10.1) en la medida en que ese requisito no pueda cumplirse de otro modo.~~

2) [*Plazo para el depósito*] a) ~~Ninguna Parte Contratante podrá exigir que Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), el depósito se efectúe~~ efectuará antes más tardar en la fecha de presentación de la solicitud.

b) Cuando el depósito se efectúe con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 7.3), una Parte Contratante [podrá aceptar] [aceptará] un depósito efectuado tras la fecha de presentación de la solicitud, a condición de que el solicitante presente pruebas de que el material biológicamente reproducible que ha sido depositado es el material biológicamente reproducible descrito específicamente en la solicitud, tal como fue presentada.

[Regla 11, continuación]

23) [*Autoridad internacional de depósito*] Ninguna Parte Contratante rechazará el efecto de un depósito mencionado en el párrafo 1) si éste ha sido efectuado ante una autoridad internacional de depósito en virtud del Tratado de Budapest.

Regla 12

Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 11.4)

~~1) [Fundamento de la interpretación] El texto de las reivindicaciones constituirá el fundamento primario de su interpretación. La descripción, los dibujos y los conocimientos generales de una persona del oficio en el momento de la presentación de la solicitud constituirán el fundamento secundario de la interpretación.~~

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

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

32) [*Ausencia de ~~Ninguna~~ limitación a la divulgación expresa*] a) Las reivindicaciones no se limitarán a las incorporaciones expresamente divulgadas en la solicitud. ~~En particular, se tendrán en cuenta los conocimientos generales de una persona del oficio en el momento de la presentación de la solicitud.~~

b) Si la solicitud contiene ejemplos de las incorporaciones de la invención reivindicada o ejemplos de las funciones o resultados de la invención reivindicada, las reivindicaciones no se interpretarán en el sentido de que se limitan a esos ejemplos, a menos que el solicitante indique que deben limitarse a los mismos; en particular, el mero hecho de que una invención reivindicada incluya elementos adicionales que no se encuentren en los

[Regla 12.2)b), continuación]

ejemplos divulgados en la solicitud o patente, que no incorpore elementos que se encuentren en dichos ejemplos, o que no alcance todos los objetivos ni posea todas las ventajas citadas o inherentes a dichos ejemplos, no excluirá dicha invención reivindicada del alcance de las reivindicaciones.

3) [Signos de remisión] Ningún signo de remisión a la parte aplicable del dibujo mencionado en la Regla 5.4)c) se interpretará como una limitación a las reivindicaciones.

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

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), cuando la función sea inherente al medio [o a la etapa] y, por consiguiente, no defina el medio [o la etapa], la limitación se interpretará como el medio [o la etapa] en sí.

c) Cuando en una limitación de la reivindicación se defina una sustancia o composición producto mediante su proceso de fabricación, dicha limitación se interpretará como la sustancia o composición el producto en sí con las características impartidas por el proceso de fabricación.

d) Cuando en una limitación de la reivindicación se defina una sustancia o composición un producto para un uso determinado, se entenderá que dicha limitación afectase interpretará como la sustancia o composición al producto limitado a tal uso únicamente si la sustancia o composición siempre y cuando el producto se utilice exclusivamente a tal fin y/o sea particularmente apropiada para ese uso. De lo contrario, la limitación afectarás interpretará como la sustancia o composición al producto en sí.

5) [Equivalentes] A los fines de lo dispuesto en el Artículo 11.4)b), se considerará por lo general que un elemento (“el elemento equivalente”) es equivalente a un elemento tal como fue expresado en una reivindicación (“el elemento reivindicado”) si, en el momento de cualquier supuesta infracción, dicho elemento realiza esencialmente la misma función de manera esencialmente idéntica y produce esencialmente el mismo resultado que el elemento reivindicado, y resultará evidente para un experto en la materia que mediante el elemento equivalente puede obtenerse esencialmente el mismo resultado que el obtenido mediante el elemento reivindicado.

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

Regla 13

Excepciones ~~al objeto patentable~~ en virtud del Artículo 12.1⁵)

1) — [*Objetos no considerados invenciones*] ~~Los siguientes objetos no se considerarán invenciones en virtud del Artículo 12.1):~~

i) ~~los simples descubrimientos;~~

ii) ~~las ideas abstractas como tales;~~

iii) ~~las teorías científicas y los métodos matemáticos como tales;~~

iv) ~~las creaciones estéticas.~~

2) — [*Excepciones a la patentabilidad*] ~~Las Partes Contratantes podrán excluir de la patentabilidad:~~

[Reservado]⁵

⁵ El SCP quizás desee considerar la inclusión de lo esencial de los Artículos 27.2) y 3) del Acuerdo sobre los ADPIC o una referencia a estas disposiciones.

Regla 14

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

1) [Elemento primario del estado de la técnica] Para la determinación de la falta de novedad, cualquier elementos del estado de la técnica pertinente para la determinación de la falta de novedad (“elemento primario del estado de la técnica”)

i) sólo podrá tenerse en cuenta individualmente y no podrá combinarse con otros elementos del estado de la técnica, y

ii) debe/deberá permitir a una persona del oficio experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada desde la fecha en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica.

2) [Alcance del elemento primario del estado de la técnica] a) El alcance del elemento primario del estado de la técnica se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita a un experto en la materia, en la fecha en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica.

b) A los fines de lo dispuesto en el apartado a), se tendrán en cuenta los conocimientos generales de un experto en la materia en la fecha en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica.

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

[Regla 14, continuación]

3) [Solicitud anterior como elemento primario del estado de la técnica] Cuando el elemento primario del estado de la técnica sea una solicitud anterior, como la que se menciona en el Artículo 8.2), la referencia a la fecha en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica, mencionada en los párrafos 1) y 2), se considerará como referencia a la fecha de presentación o, cuando proceda, a la fecha de prioridad del elemento primario del estado de la técnica.

~~2) — [Otros elementos del estado de la técnica] Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo 1), para la determinación de la novedad, se deberán tener en cuenta los elementos del estado de la técnica que hubieran sido conocidos por una persona del oficio y que~~

~~i) — contribuyan a determinar si el elemento primario del estado de la técnica era habilitante;~~

~~ii) — estén incorporados por referencia explícita en el elemento primario del estado de la técnica;~~

~~iii) — expliquen el significado de los términos utilizados en el elemento primario del estado de la técnica; o~~

~~iv) — demuestren que un carácter no divulgado en el elemento primario del estado de la técnica es inherente;~~

~~se deberán tener en cuenta junto con el elemento primario del estado de la técnica.~~

Directrices en virtud de la Regla 14

(Metodología de determinación de la novedad)

D3.01 Para la determinación de la novedad, se seguirán los siguientes pasos:

- i) determinación de la invención reivindicada;

- ii) determinación de un elemento pertinente del estado de la técnica (“elemento primario 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 primario del estado de la técnica, tal como se estipula en la Regla 14.2).

D3.02 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 destruirá la novedad de la reivindicación de un ejemplo específico incorporado en esa divulgación genérica, a menos que el ejemplo específico esté claramente definido en el alcance del elemento del estado de la técnica.

[Directrices en virtud de la Regla 14, continuación]

D3.03 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. Del mismo modo, cuando una reivindicación contenga alternativas, se destruirá la novedad de la reivindicación si una de las alternativas está incorporada en el alcance del elemento del estado de la técnica. Además, si una reivindicación contiene ciertas series numéricas, quedará destruida la novedad de la reivindicación si un ejemplo específico del elemento del estado de la técnica está incorporado en la serie reivindicada.

D3.04 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;

[Directrices en virtud de la Regla 14, continuación]

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

Regla 15

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

1) [Elementos ~~múltiples~~ del estado de la técnica] ~~Para la determinación de la actividad inventiva (no evidencia),~~ El estado de la técnica mencionado en el Artículo 12.3) puede consistir en un elemento único del estado de la técnica o en varios se podrán combinar elementos múltiples del estado de la técnica, si hubiere alguna motivación de una persona del oficio, en la fecha de la reivindicación, para combinar los elementos múltiples del estado de la técnica.

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

23) [Conocimientos generales del ~~la persona del oficio~~ experto en la materia] ~~Para la determinación de la actividad inventiva (no evidencia), se deberán tener~~ en cuenta los conocimientos generales del ~~la persona del oficio~~ experto en la materia en [el momento de la presentación] la fecha de la reivindicación.

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

Directrices en virtud de la Regla 15

(Metodología para la determinación de la actividad inventiva/no evidencia)

D4.01 Para determinar la actividad inventiva (no evidencia), se seguirán los siguientes pasos:

- i) determinación del alcance de la invención reivindicada;

- ii) determinación del alcance 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 conocimientos generales de un experto en la materia.

D4.02 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 de un experto en la materia a partir de la fecha de reivindicación, 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;

[Directrices en virtud de la Regla 15, continuación]

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, la invención reivindicada no entraña un resultado imprevisto.

D4.03 De conformidad con la Regla 2, se considera que un experto en la materia tiene conocimientos generales y básicos en el sector pertinente de la técnica. Las prácticas y experimentos corrientes que normalmente requieren únicamente conocimientos básicos en la materia y los conocimientos generales 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 los conocimientos generales, 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).

D4.04 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;

[Directrices en virtud de la Regla 15, continuación]

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.

[Fin del documento]