

OMPI



SCP/9/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 3 de marzo de 2003

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Novena sesión
Ginebra, 12 a 16 de mayo de 2003

PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES

preparado por la Oficina Internacional

ÍNDICE

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

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene una versión revisada del proyecto de Tratado Sustantivo sobre el Derecho de Patentes (SPLT). En él se tienen en cuenta las opiniones expresadas durante la octava sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (25 a 29 de noviembre de 2002).
2. Las diferencias entre el texto anterior del proyecto SPLT contenido en el documento SCP/8/2 y el texto revisado contenido en el presente documento, excepto cuando una disposición o párrafo se ha transferido íntegramente a otra disposición o párrafo, se han puesto de relieve de la siguiente manera:
 - i) las palabras que no aparecían en el documento SCP/8/2 pero sí aparecen en el texto actual figuran subrayadas, y
 - ii) las palabras que aparecían en el documento SCP/8/2 pero que se omiten en el presente documento figuran tachadas.
3. Cabe observar que algunas de las disposiciones propuestas (por ejemplo, el proyecto de Artículo 8.2)) reflejan el sistema del primer solicitante. No obstante, este enfoque no menoscaba en absoluto la redacción futura del SPLT ni el debate del Comité acerca de la inclusión de cuestiones adicionales en el Tratado.
4. El proyecto de Reglamento del proyecto de SPLT está contenido en el documento SCP/9/3. El proyecto de Directrices Prácticas del proyecto de SPLT está contenido en el documento SCP/9/4. Asimismo, en el documento SCP/9/5 figura un estudio relativo a los demás requisitos de “aplicación industrial” y estudio relativo a los requisitos de “aplicación industrial” y “utilidad”. Además, el documento SCP/9/6 contiene un estudio relativo a las Directrices Prácticas.

Artículo 1

Expresiones abreviadas

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

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

ii) se entenderá por “solicitud” una solicitud de concesión de una patente, como se menciona en el Artículo 3; cuando por el término “solicitud” se haga referencia a una solicitud en la que se basa la reivindicación de la prioridad, se entenderá por dicho término la solicitud de cualquier título que proteja una invención en virtud de la legislación aplicable;

[COMENTARIO: Cuando por el término “solicitud” se haga referencia a una solicitud en la que se basa el derecho de prioridad, como la “solicitud anterior” en el Artículo 1.ix) y la “solicitud previa” en el Artículo 8.2) b), se interpretará que ese término hace referencia a una solicitud de patentes, modelos de utilidad o a cualquier otro título que proteja una invención en virtud de la legislación aplicable.]

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

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

~~v) se entenderá por “solicitud anterior presentada y que surta efecto en una Parte Contratante”;~~

[Artículo 1, continuación]

~~a) — cuando la Parte Contratante sea un Estado, una solicitud nacional de una patente de invención o de una patente de adición presentada en la Oficina de la Parte Contratante o para esta Oficina, una solicitud regional de una patente de invención o de una patente de adición presentada en la Oficina de una organización regional de patentes, o para esta Oficina, en la que se solicite la protección por patente en la Parte Contratante, o una solicitud internacional, de una patente de invención o de una patente de adición, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, [que designe la Parte Contratante] [cuya tramitación o examen se haya iniciado en la Parte Contratante en virtud del Artículo 23 ó 40 de ese Tratado];~~

~~b) — cuando la Parte Contratante sea una organización regional de patentes, una solicitud regional de una patente de invención o de una patente de adición presentada en la Oficina de la Parte Contratante o para esta Oficina o una solicitud internacional, de una patente de invención o de una patente de adición, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, [que designe la Parte Contratante] [cuya tramitación o examen se haya iniciado en la Parte Contratante en virtud del Artículo 23 ó 40 de ese Tratado];~~

[COMENTARIO: La parte esencial del anterior punto v) se ha transferido al Artículo 8.2)c).]

v_i) se entenderá por “patente” una patente, como se menciona en el Artículo 3;

[Artículo 1, continuación]

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

[COMENTARIO: En la segunda parte de este punto se aclara que si una reivindicación contiene varios elementos o alternativas que se benefician de diferentes fechas de prioridad, cada elemento debería considerarse por separado en cuanto a la fecha de prioridad de una invención reivindicada. La expresión “fecha de prioridad de una invención reivindicada” se define en el punto ix).]

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

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

ix) se entenderá por “~~fecha de reivindicación~~” “fecha de prioridad de una invención reivindicada” en una solicitud, salvo lo dispuesto en el punto xi), ~~la fecha de presentación de la solicitud o,~~

a) cuando se reivindique la prioridad de conformidad con la legislación aplicable, [la fecha de presentación de la primera solicitud cuya prioridad se reivindique y que ~~contenga~~ divulgue la invención reivindicada o, si ninguna de las solicitudes cuya prioridad se reivindique divulgue la invención reivindicada, la fecha de presentación de la solicitud de que se trate; euando una reivindicación defina su materia en la alternativa, [la fecha de reivindicación de la invención reivindicada respecto de cada alternativa será la fecha de reivindicación a la que tenga derecho esa alternativa] [cada alternativa será considerada como una invención reivindicada separada a los fines de determinar la fecha de reivindicación]

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

[COMENTARIO: “En lugar de las palabras” fecha de reivindicación”, en todo el proyecto de Tratado se emplea la expresión “fecha de prioridad de una invención reivindicada”. La expresión utilizada evita emplear las palabras “fecha de la reivindicación” y es más precisa que los términos” fecha de presentación o, de corresponder, fecha de prioridad.” La estructura de la disposición se inspira en el Artículo 2 xi) del PCT. Véase también la propuesta de la Delegación de Australia del 31 de enero de 2003 en el Foro Electrónico del SCP.]

xi) se entenderá por “fecha de reivindicación” de una invención reivindicada en una solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte Cuando el beneficio de la fecha de presentación de la solicitud principal euya fecha de presentación podrá ser mantenida se mantenga para la invención reivindicada de conformidad con la legislación aplicable, la “fecha de prioridad de una invención reivindicada” en una solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte, será la fecha de prioridad que hubiera correspondido a la invención reivindicada en la solicitud principal o, cuando esa solicitud principal reivindique la prioridad de conformidad con la legislación aplicable, la fecha de

[Artículo 1.x), continuación]

~~presentación de la primera solicitud cuya prioridad se reivindique y que contenga la invención reivindicada en la solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte;~~

~~xii) se entenderá por “conocimientos generales de un experto en la materia” los conocimientos de que dispone por lo general un experto en la materia, incluida la información notoriamente conocida o comúnmente utilizada o las cuestiones claramente inferidas de reglas empíricas;~~

[COMENTARIO: En el proyecto de Regla 2, figura la definición de “experto en la materia y en las Directrices Prácticas se aportan explicaciones sobre los “conocimientos generales de un experto en la materia.”]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 2¹

Principios generales y excepciones

1) [*Requisitos relativos a las infracciones*] Salvo lo dispuesto en los Artículos 9.5) y 11.4), nada de lo dispuesto en el presente Tratado y el Reglamento limitará la libertad de una Parte Contratante de aplicar requisitos en relación con las infracciones.

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

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

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

¹ Véase el párrafo 4 de la Introducción y el documento SCP/8/5. El SCP convino en su octava sesión incluir los párrafos entre corchetes, y aplazar el debate de fondo de esas disposiciones.

Artículo 3

Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado

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

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

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

iii) a las solicitudes internacionales, de patentes de invención y de patentes de adición en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, cuya tramitación o examen se haya iniciado ante la Oficina de esa Parte Contratante en su calidad de Oficina designada en virtud ~~del Artículo 23 ó 40~~ de ese Tratado;

[*COMENTARIO: Estos cambios se proponen para evitar referencias a artículos concretos del PCT.*]

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

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

Artículo 4

Derecho a [una] [la] patente

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

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

[COMENTARIO: Respecto de la propuesta formulada por la Delegación del Reino Unido en la octava sesión del SCP, relativa a la cesión de derechos sobre invenciones futuras, el SCP tal vez desee examinar más detenidamente la necesidad de esa disposición. Incluso si un contrato de cesión se concluyera antes de realizar la invención, como a menudo es el caso, podría considerarse que los efectos de ese contrato surtirían efecto a partir de la fecha en que se realizó la invención y tendría por consecuencia que el derecho a la patente se transfiriese inmediatamente del inventor a la otra parte del contrato. En ese caso, el punto ii) parecería bastar.]

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

[COMENTARIO: El término “empleado” se entenderá en un sentido amplio y, en particular, puede interpretarse que comprende tipos de relaciones laborales no basadas en un contrato formalizado por escrito o no implica una relación jerárquica, como por ejemplo los investigadores en las universidades.]

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

[COMENTARIO: Por la expresión “el mismo derecho” que los demás sobre la patente y “en forma indivisa” se entenderá que cada inventor tiene derecho a la totalidad de la invención. Este derecho no está dividido en fracciones entre los inventores y sólo puede disfrutarse en común, es decir, uno de los inventores no puede vender la invención (o partes de la misma) ni conceder una licencia sobre ella sin el acuerdo de todos los demás inventores. Sin embargo, cada inventor tendrá derecho a utilizar la invención o a llevar a cabo actos administrativos destinados a la conservación del derecho, tales como el pago de las tasas anuales.]

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

[Reservado]

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

Artículo 5

Solicitud

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

i) un petitorio;

ii) una descripción;

iii) una o más reivindicaciones;

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

[*COMENTARIO: Se entenderá que la expresión “dibujos, cuando sean necesarios” del primer texto entre corchetes se refiere únicamente a los dibujos sin los cuales la invención no sería suficientemente divulgada.*]

v) un resumen.

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

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

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

Artículo 6²

Unidad de la invención

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

² El texto del presente Artículo está supeditado a los resultados de la labor del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas.

Artículo 7

Observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud

1) [*Posibilidad de formular observaciones, modificaciones o correcciones en caso de rechazo o denegación previstos*] a) Cuando la Oficina tenga previsto rechazar o denegar una solicitud con motivo de que no cumple con alguno de los requisitos previstos en el Artículo 13.1)³, dará al solicitante al menos una posibilidad de formular observaciones sobre el rechazo o delegación previstos, y de efectuar modificaciones y correcciones de la solicitud, dentro del plazo previsto en el Reglamento.

[*COMENTARIO: En las Directrices Prácticas se incluyen aclaraciones sobre las palabras “modificaciones y correcciones”.*]

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

2) [*Modificaciones o correcciones por iniciativa del solicitante*] ~~⇒~~ El solicitante tendrá derecho, por su propia iniciativa, a modificar o corregir la ~~solicitud~~ descripción, las reivindicaciones, los dibujos eventuales o a dar cumplimiento a un requisito en virtud del Artículo 13.1)³ por lo menos hasta el momento en que la solicitud cumpla todas las

³ Véase la nota de pie de página del Artículo 13.

[Artículo 7.2), continuación]

condiciones para la concesión; no obstante, toda Parte Contratante que prevea el examen sustantivo por su Oficina o por medio de otra Oficina puede disponer que, excepto en el caso de la corrección de un error evidente prevista en el párrafo 3)b), el solicitante tendrá derecho a modificar o corregir, por su propia iniciativa, la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos eventuales, solamente hasta el plazo otorgado para responder a la primera comunicación sustantiva de la Oficina.

~~b) — Una Parte Contratante tendrá libertad para prever plazos que, desde el punto de vista de los solicitantes, sean más favorables que los plazos mencionados en el apartado a).~~

[COMENTARIO: El apartado b) anterior ya no es necesario debido a que en el párrafo 2) se incluyeron las palabras “por lo menos”. Puesto que, en general, el SPLT no prevé plazos límites, en esta etapa no parece necesaria una disposición general que permita a una Parte Contratante establecer plazos más largos.]

3) [Limitación de las modificaciones o de las correcciones] a) No podrá permitirse ninguna modificación o corrección de la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos eventuales, siempre que no sea la corrección de un error evidente según lo previsto en el Reglamento, si la modificación o corrección diera lugar a que la divulgación en la solicitud modificada o corregida fuese más allá de lo divulgado en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales en la fecha de presentación o de lo divulgado, de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes, o incluida en una parte faltante de la descripción o en un dibujo faltante.

~~b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), se permitirá la corrección de un error evidente. Se considerará evidente un error únicamente si lo que se corrige hubiera sido evidentemente falso, y la corrección hubiera sido evidente, para un experto en la materia en la fecha de presentación.~~

[COMENTARIO: La parte esencial de la segunda oración del apartado b) anterior se ha transferido a la Regla 7.2).]

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

[COMENTARIO: Esta disposición establece que si la Oficina de una Parte Contratante está encargada de la preparación final del resumen, la Parte Contratante no está obligada a aplicar al resumen lo dispuesto en el párrafo 2).]

[5) [Resúmenes preparados por el solicitante] Una Parte Contratante [puede][debe] establecer que si el solicitante es responsable de la preparación del resumen, se permitirán las modificaciones o correcciones mencionadas en el párrafo 3), teniendo en cuenta la divulgación del resumen en la fecha de presentación.]

[COMENTARIO: A consecuencia de las deliberaciones en la octava sesión del SCP, esta disposición se incluye entre corchetes para su ulterior examen por el Comité. En esta disposición se establece que cuando el solicitante haya preparado el resumen, la divulgación del resumen en la fecha de presentación [puede][debe] tomarse en cuenta al modificar o corregir la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales en virtud del párrafo 3).]

Artículo 7bis

~~Cambios en~~ Modificaciones o correcciones de las patentes

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

b) ~~No obstante lo dispuesto en el apartado a), la Oficina competente podrá rechazar una petición cuando la finalidad de la limitación sea tomar en consideración un elemento del estado de la técnica del que el titular de la patente fuera consciente en el momento en que hubiera podido modificar o corregir la solicitud.~~

[COMENTARIO: El texto revisado establece el derecho del titular de la patente a solicitar la limitación de las patentes ante la Oficina, es decir, la Oficina deberá establecer la posibilidad de que se efectúen modificaciones o correcciones de patentes ante ella; ese procedimiento facilitaría la resolución de diferencias relativas a infracciones potenciales y a la revocación de patentes. Sin embargo, dado que las legislaciones nacionales y regionales vigentes contemplan diversos sistemas posteriores al otorgamiento de las patentes, los otros requisitos relativos a las condiciones y plazos que se aplican a esas modificaciones o correcciones se dejan a la determinación de la legislación aplicable.]

42) [~~Cambios~~ Modificaciones o correcciones que afectan a la divulgación] ~~No se permitirá~~ podrá permitirse ningún cambio en una patente en virtud del párrafo 1) ~~ó 3)~~, si el cambio diera lugar a que la divulgación contenida en la patente fuese más allá de lo divulgado en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales en la fecha de presentación o de lo divulgado, de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes, ~~o incluida~~ en una parte faltante de la descripción o en un dibujo faltante.

3) — [~~Cambios adicionales que pueden permitirse~~] Una Parte Contratante podrá disponer que el titular de la patente tendrá derecho a pedir a la Oficina competente que efectúe cambios en la patente con el fin de corregir errores distintos de los mencionados en el párrafo 2), a condición de que, si el cambio resultara en una ampliación de la extensión de la protección conferida por la patente, no se efectúe la petición después del vencimiento de dos años desde la concesión de la patente, y que el cambio no afecte a los derechos de una tercera parte que se hubiese basado en la patente tal y como fue publicada.

[COMENTARIO: Puesto que el proyecto de Tratado no abarca las solicitudes de nueva concesión (véase Regla 3), esta disposición ya no es necesaria.]

23) [*Errores evidentes*] A petición del titular de la patente, El titular de la patente tendrá derecho a pedir a la Oficina deberá corregir que efectúe cambios en la patente para corregir los errores evidentes mencionados en el Artículo 7.3)b).

Artículo 8

Estado de la técnica

1) [*Definición*] Con sujeción a lo dispuesto en ~~el párrafo 2)~~ y el Artículo 9, el estado de la técnica relativo a una invención reivindicada consistirá en toda la información que haya sido puesta a disposición del público en cualquier parte del mundo, en cualquier forma, según lo estipulado en el Reglamento, antes de ~~la fecha de reivindicación~~ fecha de prioridad de la invención reivindicada.

[*COMENTARIO: Se propone suprimir la mención del párrafo 2), puesto que el Artículo 12.3) hace referencia al estado de la técnica en virtud del Artículo 8.1) (que no debería incluir el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2)).*]

2) [*Efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica*] a) ~~Si la fecha de presentación de una solicitud anterior, presentada y que surta efecto en una Parte Contratante, es anterior a la fecha de reivindicación de una invención reivindicada determinada contenida en otra solicitud presentada o y que surta efecto en la misma Parte contratante, . El contenido integro de la una solicitud anterior también~~ formará parte del estado de la técnica a los fines de determinar la novedad de una invención reivindicada divulgada en otra solicitud presentada y que surta efecto en la misma Parte Contratante, si la fecha de presentación de la primera solicitud es anterior a la fecha de prioridad de la invención reivindicada, siempre que, ~~en la medida en que~~ la solicitud anterior o la patente concedida al respecto sean publicadas posteriormente por la autoridad competente según lo estipulado en el Reglamento.

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

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

[Variante A]

i) cuando la Parte Contratante sea un Estado, una solicitud de conformidad con el Artículo 3.1)i) a iii) presentada y que surta efecto en esa Parte Contratante;

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

[Fin de la Variante A]

[Artículo 8.2), continuación]

[Variante B]

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

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

[Fin de la Variante B]

[COMENTARIO: Con arreglo a la Variante A las solicitudes internacionales anteriores en virtud del PCT tienen un efecto en el estado de la técnica con arreglo al Artículo 8.2), sólo cuando esas solicitudes internacionales ingresan en la fase nacional de la Parte Contratante interesada. La Variante B establece que las solicitudes internacionales anteriores en virtud del PCT que designe la Parte Contratante interesada son parte del estado de la técnica de conformidad con el Artículo 8.2).]

Artículo 9

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

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

i) por el inventor,

ii) por una Oficina, cuando la información figuraba

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

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

o

iii) por terceros que hubieran obtenido la información directa o indirectamente del inventor.

[Artículo 9.1), continuación]

[COMENTARIO: Los textos alternativos que prevén un alcance distinto figuran entre corchetes. Una posibilidad sería establecer un plazo de gracia con un alcance amplio: doce meses a partir de la fecha de prioridad de la invención reivindicada y aplicable a cualquier solicitud anterior que haya sido presentada por el inventor y que haya sido divulgada durante el plazo de gracia por la Oficina. Otra posibilidad sería, en cuanto a la divulgación de la información en otra solicitud presentada por el inventor, limitar la aplicación de las disposiciones del plazo de gracia a las solicitudes que no tendrían que haber sido divulgadas por la Oficina. Una tercera posibilidad sería limitar el plazo a seis meses.]

2) *[Plazo ilimitado para invocar el plazo de gracia]* Los efectos del párrafo 1) podrán invocarse en cualquier momento.

[COMENTARIO: En relación con la invocación del plazo de gracia, convendría que el SPC estudiara otros detalles específicos.]

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

[COMENTARIO: el texto de la segunda variante tiene el objetivo de centrarse en el procedimiento ante la Oficina.]

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

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

[COMENTARIO: Aunque esta disposición hace referencia a los derechos otorgados por las patentes y a la infracción de dichos derechos, de conformidad con las intervenciones de varias delegaciones durante la séptima sesión, se mantiene en el proyecto de SPLT. En caso de que el SCP acuerde incluir dicha disposición, cabe la posibilidad de que el proyecto de Artículo 2i) tenga que excluir expresamente el proyecto de Artículo 9.6) de la no aplicación del SPLT a la infracción. La segunda frase tiene la finalidad de aclarar qué constituye el uso de la invención en virtud de este párrafo.]

Artículo 10

Divulgación habilitante

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

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

Artículo 11

Reivindicaciones

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

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

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

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

[*COMENTARIO: A consecuencia de los debates en la octava sesión del SCP, se añadió, entre corchetes, la palabra “reivindicaciones”, a fin de ser examinadas posteriormente por el Comité. El añadido de la palabra “reivindicaciones” significaría que el fundamento de la materia de cada reivindicación no siempre podría hallarse en la descripción y que el alcance de las reivindicaciones puede ser más amplio que el contenido en la descripción. Además, dado que las numerosas oficinas que no examinan la novedad y la actividad inventiva, examinan los requisitos para la divulgación y los requisitos relativos a las reivindicaciones, la materia que se divulga únicamente en las reivindicaciones podrían incluirse en la descripción mediante una modificación. Por otra parte, cabe señalar que, de conformidad con el proyecto de Artículo 10, la “solicitud” (no la “descripción”) deberá divulgar la invención reivindicada en forma habilitante. Si se suprimiera la palabra “reivindicaciones” y se mantuviera el proyecto de Regla 12.2), una reivindicación patentada podría revocarse por el único motivo de que lo divulgado en la descripción y los dibujos no se aplica a toda la reivindicación (aun si lo divulgado en la descripción, los dibujos y otras reivindicaciones demuestran que el solicitante no reivindica materia que no haya reconocido y descrito en la fecha de presentación).*]

[Artículo 11, continuación]

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

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

Artículo 12

Condiciones de la patentabilidad

1) [*Materia que pueda protegerse*]⁴ a) Una invención reivindicada deberá estar comprendida dentro del alcance de la materia que pueda protegerse. La materia que pueda protegerse deberá incluir productos y procesos [, en todos los ámbitos de la tecnología,] que puedan realizarse y utilizarse en cualquier campo de actividad.

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

- i) los simples descubrimientos;
- ii) las ideas abstractas como tales;
- iii) las teorías científicas y matemáticas y las leyes de la naturaleza como tales;
- iv) las creaciones puramente estéticas.

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

⁴ El SCP acordó en su octava sesión aplazar el debate sobre el párrafo 1).

[Artículo 12, continuación]

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

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

[Variante A]

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

[Variante B]

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

[Variante C]

es de una utilidad específica, considerable y creíble.

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

5) [*Excepciones*] Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1) a 4), una Parte Contratante podrá excluir, de conformidad con el Reglamento, determinadas invenciones de la patentabilidad⁵.

⁵ El SCP acordó en su octava sesión aplazar el debate sobre el párrafo 5).

Artículo 13⁶

Motivos de denegación de una invención reivindicada

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

- i) el solicitante no tiene el derecho a la patente a que hace referencia el Artículo 4;
- ii) la invención reivindicada no cumple con los requisitos previstos en los Artículos 6, 11.2) y 3) y 12;
- iii) la solicitud no cumple con los requisitos del Tratado sobre el Derecho de Patentes, tal como se ha incorporado en la legislación aplicable, ni de los Artículos 5 y 10; o
- iv) una modificación o enmienda dé lugar a una divulgación prohibida por el Artículo 7.3)a).

⁶ El SCP acordó en su sexta sesión aplazar el debate sobre el presente Artículo hasta que se alcance el consenso en relación con el contenido de las disposiciones a que hace referencia. Véase asimismo el párrafo 4 de la Introducción y el documento SCP/8/5.

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

[2) [*Cumplimiento de la legislación aplicable en otras cuestiones*] Una Parte Contratante podrá exigir asimismo el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de salud pública, nutrición, ética en la investigación científica, medio ambiente, acceso a los recursos genéticos, protección de los conocimientos tradicionales y otros ámbitos de interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo social, económico y tecnológico.]⁷

⁷ El SCP acordó en su octava sesión incluir este párrafo entre corchetes y aplazar el debate de fondo sobre esta disposición.

Artículo 14⁸

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

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

Con sujeción a lo estipulado en el Tratado sobre el Derecho de Patentes, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados en el Artículo 13.1), salvo los mencionados en el Artículo 6 y en las reglas pertinentes al Artículo 5.2)a), constituirá motivo de invalidación o revocación de la reivindicación patentada o de la patente.

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

[2) [*Cumplimiento de la legislación aplicable en otras legislaciones*] Una Parte Contratante podrá exigir asimismo el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de salud pública, nutrición, ética en la investigación científica, medio ambiente, acceso a los recursos genéticos, protección de los conocimientos tradicionales y otros ámbitos del sector público en sectores de importancia vital para su desarrollo social, económico y tecnológico.]⁹

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

⁹ El SCP acordó en su octava sesión incluir este párrafo entre corchetes, aunque aplazó las deliberaciones sustantivas sobre esta disposición.

Artículo 15

Revisión

El rechazo o la denegación de una solicitud por la autoridad examinadora, por los motivos mencionados en el Artículo 13.1),¹⁰ estarán sujetos a una revisión judicial por una autoridad judicial o cuasijudicial.

¹⁰ Véase la nota de pie de página relativa al Artículo 13.

Artículo 16

Pruebas

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

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

[Fin del documento]