

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCP/6/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 24 de septiembre de 2001

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Sexta sesión

Ginebra, 5 a 9 de noviembre de 2001

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

Documento preparado por la Oficina Internacional

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....

PROYECTO DE REGLAMENTO

<i>Regla 1</i>	<i>Expresiones abreviadas</i>
<i>Regla 102</i>	<i>Persona del oficio en virtud de los Artículos <u>1.x)</u>, <u>7.3)c)</u>, <u>10.1)</u>, <u>11.3.b)</u> y <u>12.3)</u>, <u>18 y 20.3)b)</u>, y las Reglas <u>35.2)b)</u>, <u>8.2)b)</u><u>10.1)</u> y <u>2.iii)</u>, <u>9</u>, <u>10</u>, <u>11.1)</u> y <u>2)</u>, <u>12.1)</u> y <u>3)a)</u>, <u>13.3)</u> y <u>14.1)ii)</u> y <u>2)</u> y <u>15</u>.....</i>
<i>Regla 3</i>	<i>Excepciones en virtud del Artículo <u>3.2)</u>.....</i>
<i>Regla <u>24</u></i>	<i>Detalles relativos al derecho a una patente en virtud del Artículo <u>24</u>...</i>
<i>[Regla <u>35</u></i>	<i>Contenido y orden de la descripción en virtud del Artículo <u>5</u>].</i>
<i>[Regla <u>46</u></i>	<i>Detalles relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo <u>65</u>].</i>
<i>Regla <u>57</u></i>	<i>Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo <u>76</u>.....</i>
<i>Regla <u>68</u></i>	<i>Puesta a disposición del público en virtud del Artículo <u>8.1)</u>.....</i>
<i>Regla <u>79</u></i>	<i>Efecto de las primeras ciertas solicitudes en el estado de la técnica en virtud del Artículo <u>98.2)</u>.....</i>
<i>Regla <u>810</u></i>	<i>Suficiencia de la Ddivulgación en virtud del Artículo <u>110</u>.....</i>
<i>Regla <u>911</u></i>	<i>Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del Artículo <u>110</u>.....</i>
<i>Regla <u>11</u></i>	<i>Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo <u>14</u>.....</i>
<i>Regla <u>12</u></i>	<i>Definición de “Industria” en virtud del Artículo <u>16</u> <i>Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo <u>11.4)</u>.....</i></i>
<i>Regla <u>13</u></i>	<i>Excepciones al objeto patentable en virtud del Artículo <u>12.1)</u>.....</i>
<i>Regla 1314</i>	<i>Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 17<u>12.2)</u>.....</i>
<i>Regla 1415</i>	<i>Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 18<u>12.3)</u>.....</i>
<i>Regla <u>16</u></i>	<i>Plazo en virtud del Artículo <u>15.1)</u>.....</i>

PROYECTO DE DIRECTRICES PRÁCTICAS

<i>Directriz [...]</i>	<i>Solicitudes extensas en virtud del Artículo <u>4</u>.....</i>
<i>Directriz [...]</i>	<i>Metodología en virtud del Artículo <u>18</u>.....</i>
<i>Directriz en virtud de la Regla 2:</i>	<i>Detalles relativos a la persona del oficio en virtud de la Regla <u>2</u>.....</i>
<i>Directriz en virtud de la Regla 8:</i>	<i>Detalles relativos al estado de la técnica.....</i>
<i>Directriz en virtud de la Regla 14:</i>	<i>Metodología de determinación de la novedad.....</i>
<i>Directriz en virtud de la Regla 15:</i>	<i>Metodología para la determinación de la actividad inventiva/no evidencia.....</i>

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene una versión revisada del proyecto de Reglamento y del proyecto de Directrices Prácticas del proyecto de 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 quinta sesión (14 a 19 de mayo de 2001).

2. Las diferencias entre el texto anterior del proyecto de Reglamento y el proyecto de Directrices Prácticas del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes contenido en el documento SCP/5/3 y el texto revisado contenido en el presente documento se han puesto de relieve en la forma siguiente:

i) las palabras que no aparecen en el documento SCP/5/3 pero que sí aparecen en el texto actual figuran subrayadas y,

ii) las palabras que aparecían en el documento SCP/5/3 pero que se omiten del presente documento figuran tachadas.

3. 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.

4. Las Notas Explicativas sobre las disposiciones del proyecto SPLT, del proyecto de Reglamento y del proyecto de Directrices Prácticas figuran en el documento SCP/6/4.

PROYECTO DE REGLAMENTO

Regla 1

Expresiones abreviadas

~~*{Reservado}*~~

1) [“*Tratado*”; “*Artículo*”] 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 presente Reglamento, se entenderá por “Tratado de Budapest” el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, firmado el 28 de abril de 1977, así como el Reglamento del Tratado, en su forma revisada y modificada.

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

Regla ~~10~~2

Persona del oficio en virtud de los Artículos 1.x), 7.3)c), 10.1), 11.3.b) y 12.3), ~~18 y 20.3)b), y las Reglas ~~3~~5.2)b), 8.2)b)10.1) y 2.iii), ~~9, 10, 11.1) y {2}~~, 12.1) y 3)a)~~13.3) y 14.1)ii) y 2) y 15~~~~

Se ~~considerará~~ presumirá persona del oficio un profesional de nivel medio, ~~razonablemente versado~~ que tenga acceso y comprensión de todo el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.1) en el oficio en cuestión ~~aunque sin ser altamente especializado, que tenga conocimientos generales en la materia~~ en la fecha pertinente, según lo estipulado en las Directrices Prácticas.

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 o 40 de dicho Tratado;

ii) [Reservado]

Regla 24

*Detalles relativos al derecho a una patente
en virtud del Artículo 24*

1) [Inventiones de empleados] [a) {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.}

[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]

Contenido y orden de la descripción en virtud del Artículo 5

- 1) [Contenido de la descripción] Después de indicar el título de la invención, la descripción deberá
- i) especificar el sector o sectores [tecnológicos] a los que pertenece la invención;
 - ii) indicar la técnica anterior que, a juicio del solicitante, pueda considerarse útil para la comprensión de la invención, 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, si los hubiere, respecto de la técnica anterior;
 - iv) cuando se requiera el depósito de material biológicamente reproducible en virtud de la Regla 911, 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;
 - v) describir brevemente las figuras de los dibujos, si los hubiere;

¹ La inclusión de esta disposición depende de los debates en torno al Artículo 5 y al documento SCP/6/5.

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 de la solicitud o de la naturaleza de la invención, la manera o maneras en que la invención satisface la condición de ser útil o susceptible de aplicación industrial.~~

2) [*Manera y orden de presentación del contenido*] a) El contenido de la descripción deberá presentarse en la forma y orden especificados en el párrafo 1), salvo cuando, debido a la naturaleza de la invención, una forma o un orden diferente permita una mejor comprensión o una presentación más concisa del contenido.

b) Cualquier Parte Contratante podrá aceptar una descripción que no contenga las cuestiones especificadas en el párrafo 1)i), ii) y v), o que, en lugar del elemento especificado en el párrafo 1)iii), contenga una descripción de la invención 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.

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, que sean aplicables en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, ~~si los hubiere.~~]

*Detalles relativos a las reivindicaciones
en virtud del Artículo 65*

- 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 solicitada deberá hacerse en función de las características [técnicas] de la invención.

- 3) [Elementos de las reivindicaciones] Cada reivindicación constará de ~~uno o más elementos~~ [una o más limitaciones].

- 4) [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 y que, combinadas, parezcan formar parte del estado de la técnica, y la segunda (“la parte característica”), precedida por la fórmula “caracterizada en,” “caracterizada por,” “en que la mejora comprende,” o una fórmula análoga, consistente en una indicación de las ~~características técnicas~~ limitaciones que, combinadas con las características mencionadas en la primera parte, definan el objeto de la protección solicitada; o

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

ii) en una parte única que enuncie una combinación de [varios elementos o etapas] [varias limitaciones], o [un único elemento o etapa] [una única limitación], que defina el objeto de la protección solicitada.

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

b) Ninguna reivindicación podrá contener dibujos o gráficos. Toda reivindicación podrá contener cuadros 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.

[Regla 6, continuación]

6) [*Reivindicaciones dependientes y dependientes múltiples*] 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.]

Regla 57

Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 76

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 el estado de la técnica. ~~La expresión “características [técnicas] especiales” significará las características [técnicas] que definan la contribución al estado de la técnica de cada una de las invenciones, consideradas en su conjunto.~~

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 reivindiquen en una reivindicación separada o como variantes dentro de una misma reivindicación.

Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1)

1) [*Forma de poner a disposición del público*] ~~El~~ Para poder considerarse comprendida en el estado de la técnica la información podrá ponerse a disposición del público en forma escrita, por divulgación oral, por exhibición, por utilización o en cualquier otra forma.

2) [*Forma de hacer accesible al público*] a) ~~Se considerará que el estado de la técnica la información se pone ha puesto a disposición del público si uno o varios miembros del público han tenido efectivamente acceso al mismo, o si hay ha habido una posibilidad [razonable] de que uno o varios miembros del público puedan tener acceso a la al misma.~~

b) A los fines del Artículo 8 y de la presente Regla, el 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.

3) [*Pruebas de divulgaciones no documentales*] ~~[Reservado]~~ 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 considerar estado de la técnica, se presenten pruebas contundentes para establecer el momento y el contenido de la divulgación.

4) [*Determinación de la fecha de publicación*] Cuando la información presentada en forma escrita sólo permita determinar el mes o el año, pero no la fecha específica de la publicación, la información se presumirá que 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.

Regla 79

Efecto de ~~ciertas~~ las primeras solicitudes en el estado de la técnica en virtud del Artículo 98.2)

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

~~eb)~~ A los fines de lo dispuesto en el apartado a), el “contenido íntegro” de una solicitud designa la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales y las reivindicaciones, pero no incluye el resumen.

~~ec)~~ ~~Cualquier Parte Contratante podrá considerar una solicitud de modelo de utilidad como técnica anterior de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a).~~ Sin perjuicio de lo estipulado en el Artículo 1.ii), la primera solicitud 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.

[Regla 9, continuación]

b)2) [*Primera solicitud que reivindica la prioridad*] Cuando en la primera solicitud mencionada en el ~~apartado a)~~ párrafo 1)a) se reivindique la prioridad de una solicitud anterior para una patente, un modelo de utilidad ~~u~~ o cualquier otro título de protección de una invención, los elementos comprendidos a la vez en la primera solicitud y en dicha solicitud anterior se considerarán comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con lo dispuesto en el ~~apartado a)~~ párrafo 1)a), a partir de la fecha de prioridad de la primera solicitud.

2)3) [*Solicitudes que ya no están pendientes*] Cuando la primera solicitud ~~anterior~~ mencionada en el párrafo 1)a) haya sido publicada a pesar del hecho de que, 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 del estado de la técnica a los fines de lo dispuesto en el párrafo 1)a).

3)4) [*Identidad de solicitantes o de inventores*] El Artículo 8.2) y los párrafos 1) a 3) no serán aplicables cuando el solicitante de la primera solicitud, ~~o el inventor que se mencione en esa solicitud,~~ y el solicitante de la solicitud en examen, ~~o el inventor que se mencione en ésta,~~ sean, en la fecha de presentación de la solicitud en examen, la misma persona; sin embargo, sólo podrá concederse válidamente una patente ~~por la misma Oficina~~ con efecto en una Parte Contratante para la misma invención reivindicada.

Suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10.1

1) [Detalles relativos a la divulgación] A los fines de lo dispuesto en el del Artículo 10.1,

i) ~~las reivindicaciones contenidas en la solicitud presentada se considerarán como parte de la divulgación de la invención contenida en la solicitud presentada a los fines de la fecha de presentación;~~

ii) ~~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;

iv) el grado de previsibilidad en el oficio;

v) la dirección proporcionada en la solicitud, incluidas las referencias;

[Regla 10.2), continuación]

vi) el grado de experimentación exigido para realizar o utilizar la invención reivindicada sobre la base de la divulgación.

Regla 911

Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del Artículo 10

1) [Depósito de material biológicamente reproducible] Cuando la solicitud se refiera a 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. Ninguna Parte Contratante podrá exigir que el depósito se efectúe antes de la fecha de presentación de la solicitud.

2) [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 11

Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 14

1) — [*Principio*] ~~A los fines de lo dispuesto en el Artículo 14.1), las reivindicaciones deberán interpretarse en forma que proporcione una justa protección al solicitante y un grado razonable de certeza para terceros. Por consiguiente, las reivindicaciones no deberán interpretarse como necesariamente limitadas al estricto tenor literal de su texto. Tampoco se considerarán las reivindicaciones como simples directrices que permitan que la protección conferida por la solicitud se extienda a lo que, en opinión de una persona del oficio sobre la base de la descripción y los dibujos, el solicitante hubiera pretendido proteger, sin haberlo reivindicado.~~

[2) — [*Equivalentes*] ~~A los fines de lo dispuesto en el Artículo 14.2), se considerará que un elemento es equivalente a un elemento tal como fue expresado en una reivindicación si, en el momento de cualquier supuesta infracción, realiza esencialmente la misma función de manera esencialmente idéntica y produce esencialmente el mismo resultado que el elemento tal como fue expresado en la reivindicación, y resulta evidente para una persona del oficio que mediante el elemento equivalente puede lograrse el mismo resultado que el obtenido mediante el elemento tal como fue expresado en la reivindicación.~~

3) — [*Declaraciones anteriores*] ~~Al determinar la extensión de la protección, deberá tenerse debidamente en cuenta cualquier declaración que limite el alcance de las reivindicaciones hechas por el solicitante durante los procedimientos relativos a la concesión o a la validez de la patente.]~~

4) — [*Ejemplos*] ~~Si la solicitud contiene ejemplos de la incorporación de la invención o ejemplos de las funciones o resultados de la invención, no se interpretarán las reivindicaciones limitadas a esos ejemplos; en particular, el mero hecho de que un producto o procedimiento incluya características adicionales que no figuren en los ejemplos divulgados en la patente, que carezca de características que figuren en tales ejemplos, que no logre todos los objetivos o que posea más de los citados o inherentes en tales ejemplos, no excluirá al producto o procedimiento del ámbito de la protección conferida por las reivindicaciones.~~

5) — [*Resumen*] ~~No se tendrá en cuenta el resumen a los fines de determinar la protección conferida por las reivindicaciones.~~

Regla 12

Definición de “Industria” en virtud del Artículo 16

~~A los fines de la aplicabilidad industrial (utilidad), la expresión “industria” deberá entenderse en su más amplio sentido, como en el Artículo 1.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.~~

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.

2) [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 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.

3) [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 una 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; en particular, el mero hecho de que una invención incluya elementos adicionales que no se encuentren en los ejemplos divulgados en la solicitud o patente, que no incorpore elementos

[Regla 12.3), continuación]

que se encuentren en dichos ejemplos, o que no alcance todos los objetivos ni posea todas las ventajas citadas o inherentes en dichos ejemplos, no excluirá dicha invención del alcance de las reivindicaciones.

4) [Tipos especiales de reivindicaciones] a) Cuando una limitación de la reivindicación defina un medio desde el punto de vista de sus funciones o características sin especificar la estructura o el material que lo sustenten, dicha limitación se interpretará en el sentido de que define cualquier estructura o material 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 y, por consiguiente, no defina el medio, la limitación se interpretará como el medio en sí.

c) Cuando una limitación de la reivindicación defina una sustancia o composición mediante su proceso de fabricación, dicha limitación se interpretará como la sustancia o composición en sí.

d) Cuando una limitación de la reivindicación defina una sustancia o composición para un uso determinado, dicha limitación se interpretará como la sustancia o composición limitada a tal uso únicamente si la sustancia o composición se utiliza exclusivamente a tal fin y/o es particularmente apropiada para ese uso. De lo contrario, la limitación se interpretará como la sustancia o composición en sí.

Regla 13

Excepciones al objeto patentable en virtud del Artículo 12.1)

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]³

³ 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 ~~13~~14

Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo ~~17~~12.2)

~~1)~~ — [*Estado de la técnica habilitante*]

[*Reservado*]

~~2)~~ [*Referencia Elemento primario del estado de la técnica*] Para la determinación de la falta de novedad, los elementos del estado de la técnica

i) sólo podrán tenerse en cuenta individualmente y no podrán combinarse, y

ii) deben permitir a una persona del oficio realizar y utilizar la invención reivindicada.

~~3)~~ [*Otros elementos del estado de la técnica*] Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo ~~2~~1), para la determinación de la novedad, se deberán tener en cuenta junto con el elemento primario del estado de la técnica los elementos del estado de la técnica que hubieran sido conocidos por una persona del oficio y que

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

bi) estén incorporados por referencia explícita a la referencia en el elemento primario del estado de la técnica;

- eiii) expliquen el significado de los términos utilizados en el elemento la referencia ~~la referencia~~ primario del estado de la técnica; o

- eiv) demuestren que un carácter no divulgado en el elemento la referencia ~~la referencia~~ primario del estado de la técnica es inherente.

Regla ~~14~~15

Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo ~~18~~12.3)

- 1) [*Elementos múltiples del estado de la técnica*] Para la determinación de la actividad inventiva (no evidencia), 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) [*Conocimientos generales de la persona del oficio*] Para la determinación de la actividad inventiva (no evidencia), se deberán tener en cuenta los conocimientos generales de la persona del oficio en [el momento de la presentación] la fecha de la reivindicación.

Regla 16

Plazo en virtud del Artículo 15.1)

El plazo mencionado en el Artículo 15.1) no será inferior a dos meses a partir de la fecha de la notificación mencionada en ese Artículo.

PROYECTO DE DIRECTRICES PRÁCTICAS

{Directriz [...]}

Solicitudes extensas en virtud del Artículo 4

Una Parte Contratante puede exigir que una solicitud que comprenda más de [...] páginas en formato A4 se presente por medios electrónicos y en forma electrónica, según lo estipulado en el Reglamento.]

Directriz [...]}

Metodología en virtud del Artículo 18

{Reservado}

Directriz en virtud de la Regla 2

Detalles relativos a la persona del oficio en virtud de la Regla 2

1) [Conocimientos generales] Se presumirá que una persona del oficio tiene conocimientos generales en el oficio en cuestión, en la fecha pertinente.

2) [Equipo de personas] La persona del oficio podrá ser un equipo de especialistas, tales como un equipo de investigación o varios especialistas de diferentes oficios.

Directriz en virtud de la Regla 8

Detalles relativos al estado de la técnica

La Regla 8.3) será aplicable, mutatis mutandis, cuando la información haya sido puesta a disposición del público mediante una comunicación por medios electrónicos, en particular, por Internet.

Directriz en virtud de la Regla 14

Metodología de determinación de la novedad

1) [Divulgación genérica] Para la determinación de la novedad, una divulgación genérica del estado de la técnica no prevé la reivindicación de un ejemplo específico incorporado en esa divulgación genérica, salvo si el ejemplo específico está claramente definido en el estado de la técnica.

2) [Divulgación específica] Para la determinación de la novedad, la divulgación de un ejemplo específico del estado de la técnica incorporado en una divulgación genérica reivindicada prevé esa divulgación genérica.

3) [Elementos del estado de la técnica en virtud de la Regla 14.2)iv)] A los fines de lo estipulado en la Regla 14.2)iv), se podrán tener en cuenta las pruebas que demuestren que un carácter no divulgado del elemento primario del estado de la técnica era inherente en la fecha de la reivindicación.

Directriz en virtud de la Regla 15

Metodología para la determinación de la actividad inventiva/no evidencia

1) [Prueba para determinar la actividad inventiva/no evidencia] Para determinar la actividad inventiva/no evidencia, se seguirán los siguientes pasos:

i) determinación del estado de la técnica pertinente;

ii) determinación de los caracteres de la invención reivindicada;

iii) identificación de las diferencias y semejanzas entre el estado de la técnica y la invención reivindicada;

iv) determinación de si la invención reivindicada en su integridad habría sido evidente para una persona del oficio.

2) [Consideraciones secundarias] Para determinar la actividad inventiva/no evidencia en virtud del párrafo 1), se tendrá en cuenta, en particular, lo siguiente:

i) si la invención reivindicada corresponde a una necesidad imperiosa desde hace tiempo;

ii) si la invención reivindicada supera un prejuicio científico;

iii) si otros han intentado anteriormente, aunque sin lograrlo, realizar lo que realiza 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]