

OMPI



SCP/7/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 18 de marzo de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Séptima sesión
Ginebra, 6 a 10 de mayo de 2002

NOTAS

preparadas por la Oficina Internacional

ÍNDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCIÓN	2
I. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE TRATADO	
Notas sobre el proyecto de Artículo 1	Expresiones abreviadas 3
Notas sobre el proyecto de Artículo 2	Principios generales 6
Notas sobre el proyecto de Artículo 3	Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado 7
Notas sobre el proyecto de Artículo 4	Derecho a una patente 9
Notas sobre el proyecto de Artículo 5	Solicitud 10
Notas sobre el proyecto de Artículo 6	Unidad de la invención 11
Notas sobre el proyecto de Artículo 7	<u>Observaciones, modificaciones o correcciones</u> de la solicitud 12
Notas sobre el proyecto de Artículo 8	Estado de la técnica 14
Notas sobre el proyecto de Artículo 9	Información que no afecta a la patentabilidad (plazo de gracia) [Variante A] <u>Plazo de gracia</u> [Variante B] 16
Notas sobre el proyecto de Artículo 10	Divulgación habilitante 17
Notas sobre el proyecto de Artículo 11	Reivindicaciones 18
Notas sobre el proyecto de Artículo 12	Condiciones de la patentabilidad 19
Notas sobre el proyecto de Artículo 13	Motivos de denegación de una invención reivindicada 22
Notas sobre el proyecto de Artículo 14	Motivos de invalidación o revocación de una reivindicación o de una patente 22
Notas sobre el proyecto de Artículo 15	<u>Observaciones y Revisión</u> 23
<u>Nota sobre el proyecto de Artículo 16</u>	<u>Pruebas</u> 23
Nota sobre el proyecto de Artículo 16 7	Relación con el PLT 23
Nota sobre el proyecto de Artículo 17	Reglamento 18
Nota sobre el proyecto de Artículo 18	Directrices prácticas 18

II. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO

		<u>Página</u>
Nota sobre el proyecto de Regla 1	Expresiones abreviadas	25
Notas sobre el proyecto de Regla 2	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), 5.4.1)vii) y 2)b), 8.2)b), 10.1) y 2)iii), 11.1), 12.45) y 3)a), 14.1)ii), y 2)a) y b) y 15.2), 3 y 4)	25
Notas sobre el proyecto de Regla 3	Excepciones en virtud del Artículo 3.2)	26
Notas sobre el proyecto de Regla 4	Detalles relativos al derecho a una patente en virtud del Artículo 4	19
Notas sobre el proyecto de Regla 54	<u>Requisitos adicionales relativos al contenido y orden de la descripción en virtud del Artículo 5.2)</u>	27
Notas sobre el proyecto de Regla 65	<u>Requisitos adicionales</u> Detalles relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 5.2)	28
Notas sobre el proyecto de Regla 76	Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 6	29
Nota sobre el proyecto de Regla 467	Plazo en virtud del Artículo 457.1)	29
Notas sobre el proyecto de Regla 8	Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1)	30
Notas sobre el proyecto de Regla 9	Efecto de las primeras solicitudes <u>anteriores</u> en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2)	31
Notas sobre el proyecto de Regla 10	<u>Suficiencia de la d</u> Divulgación en virtud del Artículo 10	33
Notas sobre el proyecto de Regla 11	Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del Artículo 10	33
Notas sobre el proyecto de Regla 12	Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 11.4)	34
Notas sobre el proyecto de Regla 13	Excepciones al objeto patentable en virtud del Artículo 12.45)	36

		<u>Página</u>
Notas sobre el proyecto de Regla 14	Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.2)	37
Notas sobre el proyecto de Regla 15	Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.3)	38

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las Notas sobre las disposiciones del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes y el proyecto de Reglamento del Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes, contenidas en los documentos SCP/7/3 y SCP/7/4, respectivamente.

I. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE TRATADO

Notas sobre el proyecto de Artículo 1 (Expresiones abreviadas)

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

1.02 Punto ~~iv~~ vi). Se propone el término “invención reivindicada” para su utilización en el Tratado y en el Reglamento puesto que es más preciso que el término “invención”, que con frecuencia se utiliza en relación con las patentes en sentido general. En suma, la expresión “invención reivindicada” se refiere sin ambigüedad al objeto para el que se solicita protección, tal como está contenido y definido en una reivindicación. Cabe señalar que las palabras “invención reivindicada” también se utilizan en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en relación con cuestiones sustantivas de patentabilidad (véanse, por ejemplo, los Artículos 33 y 35 del PCT).

1.03 Punto ~~v~~ vii). El término “solicitante” se utiliza en el Tratado y en el Reglamento para hacer referencia únicamente a la persona que está indicada como tal en el registro de la Oficina. En consecuencia, a los fines del presente Tratado o del Reglamento, no se considerará solicitante o titular a la persona que pueda o pretenda reivindicar la titularidad de un derecho o tenga o pretenda tener otros derechos. La cuestión de quién puede solicitar una patente sigue dependiendo de la legislación aplicable en la Parte Contratante interesada. Cuando la legislación aplicable estipula que se debe solicitar una patente en nombre del inventor o inventores efectivos, la “persona que solicita la patente” podría ser un inventor o varios inventores juntos. Cuando, con arreglo a la legislación aplicable, se permite a una persona solicitar una patente en lugar del inventor que, por ejemplo, ha fallecido o está legalmente incapacitado, esa persona es la “persona que solicita la patente”. La “otra persona que presenta la solicitud” podría ser, en ciertos casos, el representante legal o el único heredero del inventor, en los Estados Unidos de América. Cuando la legislación aplicable estipula que una solicitud puede ser presentada por cualquier persona natural o jurídica, el solicitante es la persona que presenta la solicitud. Cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante prevé que varias personas pueden ser solicitantes o titulares conjuntos, el término “solicitante” debe interpretarse en el sentido de que incluye al término “solicitantes” (véase el punto x)). La “otra persona que tramita la solicitud” podría ser, en particular, un cesionario del registro del derecho, el título y el interés con respecto a una solicitud, cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante exija que se solicite la patente en nombre del verdadero inventor y estipule también que dicho cesionario tiene derecho a tramitar la solicitud excluyendo al inventor nombrado.

1.04 Punto vi). El término “fecha de presentación” designa la fecha efectiva de presentación de una solicitud, tal como se prevé en la legislación aplicable de una Parte Contratante, de

conformidad con el Artículo 5 del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). El Artículo 5 del PLT estipula que una Parte Contratante en el PLT tiene que conceder una fecha de presentación para una solicitud cuando la solicitud cumpla los siguientes requisitos: en primer lugar, se debe dar una indicación de que los elementos recibidos en una fecha específica están destinados a constituir una solicitud de patente para una invención (Artículo 5.1a)i)). En segundo lugar, se deben proporcionar a la Oficina indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y/o permitan que la Oficina establezca contacto con el mismo (Artículo 5.1a)ii) y 1)e)). En tercer lugar, la Oficina tiene que haber recibido una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción (Artículo 5.1a)iii)). No se podrán exigir otros elementos adicionales para la concesión de una fecha de presentación, aunque la Oficina podrá aceptar pruebas que permitan establecer la identidad del solicitante o que permitan que la Oficina establezca contacto con el solicitante, como el segundo elemento antes mencionado. En particular, una Parte Contratante no podrá exigir una o más reivindicaciones como requisito para la fecha de presentación. Además, a los fines de obtención de una fecha de presentación, un solicitante podrá presentar una descripción en cualquier idioma (Artículo 5.2(b)) o sustituir la descripción y/o los dibujos mediante una referencia a otra solicitud (Artículo 5.7)).

1.05 Punto vii). El término “momento de la presentación” se utiliza en el Tratado y en el Reglamento únicamente en algunas disposiciones, a saber, en el proyecto de Artículo 7.3) relativo a la modificación o corrección de una solicitud y en el proyecto de Artículo 8.1) relativo al estado de la técnica, así como en los proyectos de Reglas 12.1), 3a) y 15.2) (entre corchetes). En el caso del proyecto de Artículo 7.3) la referencia específica al momento de la presentación es necesaria a fin de abarcar la situación en que, por ejemplo, una solicitud se presenta en la mañana y se modifica en la tarde del mismo día, de manera que se va más allá de la divulgación tal como figura en la solicitud presentada inicialmente por la mañana. En este caso, el solicitante podrá retirar la primera solicitud y presentar una solicitud separada en la tarde. En el caso del proyecto de Artículo 8.1), si se incluyese el término “momento de la presentación”, que actualmente figura entre corchetes, el estado de la técnica constituiría todo lo que haya sido puesto a disposición del público antes del momento específico de la presentación, incluido lo que haya sido puesto a disposición del público en cualquier momento anterior en el tiempo del mismo día.

1.06 Punto viii). El término “fecha de prioridad” se utiliza en los proyectos de Artículos 8.2) y 9 y en los proyectos de Reglas conexos puesto que, en todos los demás casos, ese término forma parte del término “fecha de reivindicación” (véanse las Notas 1.07 a 1.09). No obstante, en el caso del efecto de las primeras solicitudes en el estado de la técnica, a que se hace referencia en el proyecto de Artículo 8.2), es necesaria una mención específica de la fecha de prioridad puesto que el efecto en el estado de la técnica se basa en el contenido íntegro de la primera solicitud y no únicamente en las reivindicaciones. Cabe señalar que el proyecto de Artículo 9 aún no ha sido examinado a fondo por el SCP.

1.074 Punto ~~ix~~ viii). La fecha de prioridad de una solicitud es la fecha de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica y se utiliza para fijar plazos. Sin embargo, la fecha de prioridad no siempre es la fecha que determina el estado de la técnica para una reivindicación determinada, por ejemplo, cuando la reivindicación contiene elementos que no estaban incluidos en la solicitud cuya primera prioridad se reivindica. En el término “fecha de prioridad” se tiene en cuenta la situación en la que una solicitud se refiere a más de una invención contenida, cada una, en diferentes reivindicaciones y que pueden reivindicar la prioridad de solicitudes anteriores diferentes. Esto refleja la práctica de muchas Oficinas que examinan cada reivindicación caso por caso. La fecha de prioridad se relaciona con una

reivindicación determinada y no con la solicitud en su conjunto y establece la fecha de determinación de la patentabilidad de la invención contenida en esa reivindicación determinada. Por consiguiente, las diferentes reivindicaciones de una solicitud pueden tener fechas de reivindicación diferentes. La fecha de reivindicación de una reivindicación contenida en una solicitud es o bien la fecha de presentación efectiva de ~~ladicha~~ solicitud que contiene la reivindicación, o bien, cuando se ha reivindicado, válidamente, en virtud de de conformidad con la legislación aplicable, un derecho de prioridad basado en una primera solicitud anterior, la fecha de presentación de la primera solicitud anterior que contenga la materia definida en la reivindicación. De las palabras “se reivindique la prioridad de conformidad con la legislación aplicable” se desprende que la reivindicación en cuestión tiene derecho a la prioridad en virtud de la legislación aplicable, que tendría que estar en conformidad con el Artículo 4 del Convenio de París. Por la expresión “fecha de presentación” se entiende la fecha de presentación de una solicitud, tal como lo estipula la legislación aplicable que, de conformidad con el proyecto de Artículo 5, tendría que ajustarse al Artículo 5 del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT).

1.085 Con el fin de utilizar un término congruente para referirse a la fecha en que el estado de la técnica se determina con respecto a cada reivindicación, se propone la adopción ~~del un~~ término ~~como el de~~ “fecha de reivindicación”. Este término ya se utiliza en la legislación canadiense en el mismo sentido (véanse los Artículos 2 y 28.1) de la Ley de Patentes del Canadá (R.S. 1985, c. P-4)). El hecho de utilizar el término “fecha de reivindicación” también permite evitar el uso del término “fecha de prioridad” en todo el Tratado y el Reglamento en relación con el examen sustantivo (véanse, sin embargo, las excepciones en ~~ellos~~ proyectos de Artículos 8.2) y 9 y los el proyectos de Reglas conexos, y la Nota 1.06). Cabe señalar además que este término no se utiliza en el Artículo 4 del Convenio de París. Por el contrario, el Convenio de París hace referencia a un período de prioridad con respecto a cada solicitud anterior mencionada en la reivindicación de prioridad.

1.096 La segunda frase del punto ~~ixviii)~~ abarca la situación en la que una reivindicación define su materia en la varias limitaciones alternativas contenidas en una reivindicación tienen fechas de prioridad diferentes. Las variantes que figuran entre corchetes reflejan las diferentes prácticas de las Oficinas, algunas de las cuales permiten que una reivindicación única tenga fechas de prioridad múltiples, mientras que otras no lo permiten. Con arreglo a la primera variante, la fecha de reivindicación correspondiente a la reivindicación en su conjunto sería la más reciente de las fechas aplicables a las diferentes limitaciones, mientras que con arreglo a la segunda variante, cada limitación podría tener derecho a una fecha de reivindicación diferente. El término “alternativa”, según el diccionario *Webster’s Collegiate Dictionary* (décima edición) abarca “una situación que ofrece la elección entre dos o más cosas, de las cuales se elige una sola”. Por consiguiente, la segunda frase, dentro del contexto de la materia reivindicada, se refiere a los casos en los que una reivindicación contiene más de un elemento o etapa y a cada uno de esos elementos o etapas le corresponde una fecha de reivindicación diferente. Se abarcan tanto las alternativas claras como las evidentes, tales como las del tipo Markush, así como el caso en el que la reivindicación contenida en la solicitud anterior abarca sólo una parte de la invención reivindicada definida mediante una expresión amplia. No existe una diferencia sustantiva entre los dos textos entre corchetes. De acuerdo con la primera opción, se podría asignar a cada alternativa una fecha de reivindicación diferente, es decir, aquella a la que tiene derecho esa alternativa, mientras que, de acuerdo con la segunda opción, a los efectos de la fecha de reivindicación, se establece la ficción de que cada alternativa constituirá una reivindicación separada y, por consiguiente, podría tener una fecha de reivindicación diferente.

1.07 Punto ix). Puesto que el Tratado y el Reglamento también se aplicarían a las solicitudes divisionales, de continuación y de continuación en parte (véase la Nota 3.04), para estos tipos especiales de solicitudes, el término “fecha de reivindicación” debe definirse como la fecha de reivindicación de la reivindicación en la solicitud conexa pertinente.

~~1.10 Punto x).~~ La expresión “conocimientos generales de un experto en la materia” utilizada en el Tratado y en el Reglamento tiene por objeto incluir todo lo que se pueda razonablemente esperar que conozca un experto en la materia y que se derive claramente de sus conocimientos generales, por ejemplo, los aspectos o informaciones generales contenidos en libros de texto básicos sobre el tema en cuestión, aunque excluyendo los conocimientos que exijan una actividad inventiva. En relación con la definición de “un experto en la materia”, cabe remitirse al proyecto de Regla 2 y a las Notas correspondientes.

~~1.11 Los puntos xvii), xviii) y xx) figuran entre corchetes ya que serán necesarios para las cláusulas finales y las disposiciones administrativas que aún no están incluidas en las presentes disposiciones.~~

Notas sobre el proyecto de Artículo 2 (Principios generales)

2.01 Párrafo 1). Esta disposición establece, en términos expresos, un principio sobre el que se llegó a un acuerdo en la quinta sesión del SCP, a saber, que el Tratado y el Reglamento no abordan ningún requisito sustantivo relacionado con las cuestiones relativas a las infracciones. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento se aplican por regla general a las cuestiones relacionadas con la patentabilidad y la validez (tanto durante la etapa previa a la concesión como durante la etapa posterior a la concesión). ~~En consecuencia, se propone suprimir del presente proyecto las disposiciones sobre infracción contenidas en los documentos SCP/5/2 y 3, tales como la doctrina de los equivalentes y el impedimento por limitación de las reivindicaciones. Por lo tanto, ni el Tratado ni el Reglamento impedirían a ninguna Parte Contratante aplicar requisitos sustantivos relacionados con la infracción, tales como, por ejemplo, los derechos adquiridos por terceros y la determinación del alcance de las reivindicaciones a los efectos de la infracción. No obstante, tal como se acordó en la sexta sesión del SCP, con las palabras “Salvo lo dispuesto en el Artículo 11.4)” se prevé una excepción a este principio: para la determinación del alcance de la protección de la reivindicación, se aplicarán disposiciones relativas a la interpretación de las reivindicaciones (véanse el proyecto de Artículo 11.4) y el proyecto de Regla 12). Cabe recalcar que el SPLT no interfiere con otros tipos de leyes tales como las leyes antitrust y de competencia desleal o con reglas generales relativas al fraude.~~

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

Notas sobre el proyecto de Artículo 3
(Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado)

3.01 Párrafo 1). En principio y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2), esta disposición permite aplicar el Tratado y el Reglamento a todas las solicitudes que se presenten en la Oficina o para la Oficina de una Parte Contratante y a todas las patentes de invención y las patentes de adición que hayan sido concedidas y que surtan efecto en una Parte Contratante. No obstante, en lo relativo a las solicitudes internacionales presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, cabe remitirse a las excepciones previstas en el párrafo 2) y en la Regla 3, así como a las Notas conexas. No se hace ninguna distinción entre las solicitudes presentadas por nacionales de Partes Contratantes y concedidas a éstos, y las solicitudes presentadas por otros nacionales y concedidas a éstos.

3.02 Punto i). La expresión “solicitudes ... que se hayan presentado en la Oficina de una Parte Contratante” abarca, en particular, las solicitudes de concesión de una patente regional que se presentan en la Oficina de un Estado X, que es un Estado miembro de una organización regional, para su posterior transmisión a la Oficina de esa organización. Sin embargo, una solicitud regional en la que se designe al Estado X es una solicitud presentada en la Oficina de la organización regional, pero no constituye una solicitud presentada en la Oficina del Estado X. Así, por ejemplo, si la Organización Europea de Patentes OEP y el Estado X fueran parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían tanto a las solicitudes europeas como a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X. No obstante, si el Estado X fuera parte en el Tratado pero no lo fuera la OEP, el Tratado y el Reglamento serían aplicables a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X, pero no así a las solicitudes europeas, incluso si el Estado X fuera designado. Inversamente, si la OEP fuera parte en el Tratado pero no lo fuera el Estado X, el Tratado y el Reglamento serían aplicables a las solicitudes europeas, incluidas aquellas en las que se designa al Estado X, pero no se aplicarían a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X.

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

3.04 El alcance del Tratado y del Reglamento, contrariamente al caso del PLT, no se limita a los tipos de solicitudes de patentes de invención y de patentes de adición que puedan presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT. Por consiguiente, de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2), el Tratado y el Reglamento se aplican a todos los tipos de solicitudes de patentes de invención y de patentes de adición, incluidas las solicitudes divisionales y las solicitudes de continuación, o de continuación en parte, de una solicitud anterior. De ahí que pueda darse la situación en que una Parte Contratante tanto en el PLT como en el SPLT no tenga que aplicar el Tratado y el Reglamento a un tipo

determinado de solicitud, sino que tenga que aplicar requisitos sustantivos del SPLT a esa misma solicitud. Esta diferencia parece justificarse puesto que, por lo que atañe a los requisitos de fondo del derecho de patentes, no habría razón aparente para limitar el alcance del Tratado y del Reglamento como ocurre con el PLT, donde para evitar la aplicación de normas diferentes por lo que respecta a las formalidades de las solicitudes de patente, el alcance del PLT siguió el modelo del PCT. Cabe señalar que este punto no regula los tipos de solicitudes que deberá aceptar una Parte Contratante; esto sigue siendo competencia de la legislación aplicable en la Parte Contratante de que se trate.

3.05 Sin embargo, el Tratado y el Reglamento no se aplican a los tipos de solicitudes de prórroga de la duración de las patentes, por ejemplo, respecto de las patentes de productos farmacéuticos en virtud de la legislación del Japón, de los Estados Unidos de América y de la Comunidad Europea, puesto que no se trata de solicitudes para la concesión de una patente. Asimismo, tampoco se aplican a las solicitudes de ajuste de la vigencia de las patentes, por ejemplo, como en los Estados Unidos de América, donde la patente puede prorrogarse en los casos de retraso en la concesión de la patente. Además, no se aplican a las solicitudes de transformación de una patente europea en una solicitud nacional para uno o más Estados designados puesto que se trata de peticiones para un tipo diferente de trato más que de solicitudes para la concesión de una patente. No obstante, el Tratado es aplicable a la solicitud una vez que se haya transformado en una solicitud nacional, siempre que el país en cuestión sea parte en el Tratado. Una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a cualquier tipo de solicitud que no esté amparada por el punto i) aunque no está obligada a ello. ~~Respecto de las solicitudes divisionales, cabe emitirse a la explicación dada bajo el punto ii) (véase la Nota 3.06).~~

3.06 Punto ii). ~~Este punto figura entre corchetes puesto que las solicitudes divisionales se han incluido a petición expresa del SCP. No obstante, cabe preguntarse si este punto es necesario ya que el punto i) parece abarcar también las solicitudes divisionales. En el Artículo 4G del Convenio de París figuran disposiciones más detalladas sobre las solicitudes divisionales. Sin embargo, el SCP quizás desee debatir acerca de la conveniencia de incluir, en el Reglamento, ciertos detalles aplicables a las solicitudes divisionales que vayan más allá de lo dispuesto en el Artículo 4G del Convenio de París. Con arreglo a este punto, las disposiciones del Tratado y del Reglamento se aplican a las solicitudes internacionales de patentes de invención y de patentes de adición. No obstante, cabe remitirse al párrafo 2) y a la Regla 3.i), según los cuales, el Tratado y el Reglamento no serán aplicables a una solicitud internacional en virtud del PCT que no haya entrado aún en la “fase nacional” en una Oficina nacional o regional. Esta excepción está contenida en el Reglamento más bien que en el Tratado con el fin de mantener cierta flexibilidad en vista de una posible evolución futura del PCT.~~

3.07 Punto iii). El Tratado y el Reglamento se aplican tanto a las patentes nacionales y regionales concedidas por la Oficina de una Parte Contratante como a las patentes concedidas en nombre de dicha Parte Contratante por otra Oficina, en particular, la Oficina regional de una organización intergubernamental, sin perjuicio de que la organización intergubernamental sea o no parte en el Tratado. Por ejemplo, si el Estado X mencionado en la Nota 3.02 fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían tanto a las patentes concedidas por la Oficina del Estado X como a las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes siempre que surtan efecto en el Estado X, sin perjuicio de que la OEP sea o no parte en el Tratado. Si la OEP fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a todas las patentes europeas a los efectos de cualquier procedimiento de la Oficina Europea de

Patentes, por ejemplo, la revocación de patentes en procedimientos de oposición, aun cuando el Estado X no sea parte en el Tratado.

3.08 Los términos “patentes de invención” y “patentes de adición” deben interpretarse con el mismo sentido que tienen esos términos en el Artículo 2.ii) del PCT. En consecuencia, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las patentes citadas en ese Artículo distintas de las patentes de invención y patentes de adición, a saber, los certificados de inventor, los modelos de utilidad, las patentes o certificados de adición, los certificados de inventor de adición y los certificados de utilidad de adición (véase también la Nota 3.03). No obstante, la Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras patentes, aunque no esté obligado a ello. Además, el Tratado y el Reglamento se aplican a las patentes de invención y a las patentes de adición concedidas sobre la base de solicitudes internacionales.

3.09 Párrafo 2). Los tipos de solicitudes [y de patentes] a los que no se aplica este párrafo están contenidos en el proyecto de Regla 3. En particular, el Tratado y el Reglamento no se aplicarían a las solicitudes internacionales presentadas en virtud del ~~Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT~~ mientras no haya empezado su tramitación o examen ante las Oficinas nacionales o regionales [salvo en lo relativo al Artículo 8.2)]. Una Delegación indicó además en la ~~quinta~~ sexta sesión del SCP que una de las excepciones que podían contemplarse era la de la los denominada os solicitud procedimientos de reexpedición o de reexamen.

Notas sobre el proyecto de Artículo 4 (Derecho a una patente)

4.01 Esta disposición aborda la cuestión de quién tiene derecho a una patente. ~~Los detalles están contenidos en el proyecto de Regla 4 (véanse las Notas R4.01 a R4.03).~~

4.02 Puntos i) y ii) Párrafo 1. El principio básico estipulado en el Tratado es que el derecho a una patente pertenecerá al inventor o a su derechohabiente. Se entiende por “inventor” la persona que efectivamente inventó el objeto reivindicado. El término “derechohabiente” se aplica a toda persona natural o jurídica que, de conformidad con la legislación aplicable, tiene derecho a una patente en virtud de una transferencia que efectúa el inventor mediante cesión, contrato de empleo, donación, herencia, quiebra y acciones similares. ~~En ciertos sistemas jurídicos, se considera al empleador como derechohabiente del inventor mientras que, en otros sistemas, éste no es el caso (véase la Nota 4.03).~~ Esta disposición no afecta las reglas específicas aplicables en las distintas Partes Contratantes a la cesión de derechos. El representante de un inventor fallecido o legalmente incapacitado (o su derechohabiente) no está amparado por esa disposición, puesto que dicho representante en general no actuaría en su propio nombre, sino en nombre de la persona que represente.

4.03 Punto iii). ~~Este punto abarca la situación en la que una persona es titular del derecho a una patente sin pertenecer a ninguna de las categorías mencionadas en los puntos i) y ii).~~ Un ejemplo sería el caso en el que el derecho a la patente, aunque la invención haya sido hecha por el empleado, recae inicialmente en la persona del empleador, como es el caso en ciertos sistemas jurídicos. Párrafo 2)a). De conformidad con esta disposición, una Parte Contratante tiene libertad para decidir cómo desea regular el derecho a una patente en el caso de las invenciones de empleados y de las invenciones encargadas. Si bien la disposición no logra la

plena armonización, accede al deseo expresado por la mayoría de los miembros del SCP, en su quinta sesión, de mantener cierta flexibilidad con respecto a esta cuestión.

4.04 Párrafo 2)b). Esta disposición aborda la cuestión de la legislación aplicable para la determinación del derecho a la patente en el caso de las invenciones de empleados, cuando el empleador y el empleado están en países diferentes. Puesto que no se trata de una disposición sobre el derecho sustantivo de patentes sino que aborda más bien la legislación aplicable, la disposición figura entre corchetes. Ha sido incluida con objeto de recibir orientación del SCP sobre la cuestión de si, en vista de la libertad prevista en el apartado a), dicha disposición podría resultar útil para los usuarios con el fin de determinar qué legislación resulta aplicable cuando el empleador y el empleado obran en diferentes países.

4.05 Párrafo 3). Este párrafo contiene las reglas aplicables en virtud del Tratado en relación con el derecho a una patente cuando varios inventores han realizado conjuntamente la invención. En ese caso, los inventores pueden ponerse de acuerdo sobre la forma en que se dividirá entre ellos el derecho a la patente, por ejemplo, mediante un contrato. En ausencia de dicho acuerdo, cada inventor tendría un derecho igual e indivisible a la patente.

4.06 Párrafo 4). Este párrafo está por ahora reservado puesto que se relaciona con la cuestión del primer solicitante/primer inventor.

Notas sobre el proyecto de Artículo 5 (Solicitud)

5.01 Párrafo 1). Este párrafo contiene una lista de las diferentes partes que debe contener una solicitud y aparentemente se explica por sí solo. Los términos “cuando sean necesarios para la comprensión de la invención reivindicada” del punto iv) ~~también se utilizan~~ no son los mismos que los términos “cuando éstos sean necesarios” utilizados en el Artículo 3.2) del PCT, pero están en armonía con el Artículo 7.1) del PCT. La intención es aclarar que su finalidad no es permitir a las Oficinas exigir dibujos, sino más bien permitir a los solicitantes presentar esos dibujos cuando parezcan ser necesarios para la comprensión de la invención reivindicada. El término “dibujos” del punto iv) incluye las fotografías y demás formas de representaciones gráficas que utilizan las nuevas tecnologías.

5.02 Párrafo 2). Este párrafo prevé la interfaz entre el proyecto SPLT, el PLT y el PCT. Las explicaciones detalladas están contenidas en el documento SCP/6/5 (“Estudio sobre la interfaz entre el SPLT, el PLT y el PCT”). En principio, los requisitos del PCT relativos al petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen, tanto de forma como de fondo, están incorporados por referencia en el SPLT. No obstante, si el PLT, el SPLT o los Reglamentos de esos Tratados prevén otros requisitos diferentes o complementarios de los requisitos del PCT en relación con el petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen, los primeros serán aplicables. Por ejemplo, el Artículo 3.3) del PCT estipula que el resumen servirá exclusivamente para información técnica y no se tendrá en cuenta a ningún otro fin. No obstante, una Parte Contratante del SPLT no estaría obligada por ese requisito puesto que el proyecto de Artículo 7.3) del SPLT permite efectuar una modificación o corrección habida cuenta de la divulgación en el resumen de la fecha de presentación, cuando el resumen haya sido preparado por el solicitante. En particular, los proyectos de Reglas 4 y 5 del SPLT estipulan requisitos adicionales en relación con la descripción y las reivindicaciones que no son idénticos a los requisitos del PCT.

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

5.034 Párrafo 3). Este párrafo al parecer se explica por sí solo contiene el principio generalmente aceptado de que el resumen sólo tiene un propósito informativo y, en particular, no se utilizará con el fin de interpretar las reivindicaciones, determinar la suficiencia de la divulgación o la patentabilidad de la invención reivindicada. Sin perjuicio de este principio general, las palabras “salvo lo dispuesto en el Artículo 7.3)a)” reflejan el hecho de que, de conformidad con la opinión expresada por el SCP en su sexta sesión, el contenido del resumen que esté incorporado en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos en la medida permitida por el proyecto de Artículo 7.3)a) deberá tomarse en cuenta a los efectos de la determinación de la suficiencia de la divulgación. En el mismo contexto, también cabe señalar el proyecto de Artículo 10.2) relativo a la divulgación. El SPLT no regula la cuestión de quién deberá establecer el resumen. Por consiguiente, la Oficina de una Parte Contratante tiene libertad para establecer ella misma un resumen o modificar el resumen o elegir cualquier figura que mejor caracterice a la invención reivindicada de oficio. Demás está decir que las partes del resumen que hayan sido modificadas por la Oficina no se tomarán en cuenta a los efectos de la determinación de la suficiencia de la divulgación.

Notas sobre el proyecto de Artículo 6 (Unidad de la invención)

6.01 El texto de este Artículo está supeditado a los resultados que obtenga el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas. Esta-La disposición contiene el principio ampliamente aceptado de unidad de la invención. Los términos “las reivindicaciones de la solicitud” aclaran que las reivindicaciones como tales deben cumplir el requisito de unidad de la invención, puesto que definen la invención.

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

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

6.04 Los detalles relativos al requisito de unidad de la invención se prescriben en el proyecto de Regla 76.

Notas sobre el proyecto de Artículo 7
(Observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud)

7.01 Párrafo 1)a). Esta disposición obliga a la Oficina a prever, cuando tenga intención de denegar o rechazar una solicitud basada en el hecho de que la solicitud no cumple alguno de los requisitos previstos en el Artículo 13.1) ~~estime que no se ha cumplido con alguno de los requisitos estipulados en virtud del Tratado y del Reglamento~~, al menos una oportunidad para formular observaciones sobre la denegación o el rechazo y para remediar posteriormente ese incumplimiento, por ejemplo, por medio de una modificación o una corrección. La Oficina no puede denegar o rechazar la solicitud por incumplimiento de ciertos requisitos, salvo que se haya dado al solicitante al menos una oportunidad para cumplir, en el plazo prescrito en el proyecto de Regla 7, todos y cada uno de esos requisitos. ~~La disposición no regula en qué forma ni cuándo la Oficina deberá comunicarse con el solicitante en caso de incumplimiento de algún requisito.~~ Cabe señalar que esta disposición no obliga a la Oficina a comprobar si se han cumplido todos los requisitos en virtud del Tratado y del Reglamento antes de conceder la patente. En cuanto al alcance de las modificaciones y correcciones permitidas, cabe remitirse al párrafo 3) (véanse las Notas 7.067 a 7.08). Cuando, pese a que se ha tenido la oportunidad de modificar o corregir la solicitud, ésta sigue sin cumplir con los requisitos, la consecuencia de dicho incumplimiento figura en el proyecto de Artículo 13 (véanse las Notas 13.01 a 13.03).

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

7.03 Párrafo 1.b). Esta disposición prevé una excepción a la obligación de una Oficina en virtud del apartado a) por lo que respecta a las solicitudes divisionales, de continuación y de continuación en parte: cuando, en el caso de las solicitudes divisionales, de continuación o de continuación en parte, ya se ha concedido la oportunidad de hacer observaciones y de corregir o modificar dicha solicitud respecto de la solicitud conexas para rectificar cierto error o defecto, y que ese error o defecto no ha sido sin embargo corregido y permanece en la solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte, la Oficina no necesita dar otra oportunidad para que se efectúe dicha corrección o modificación, aunque lo puede hacer según su libre albedrío.

7.034 Párrafo 2). De conformidad con el párrafo 1), un solicitante tiene la posibilidad de formular observaciones y efectuar modificaciones y correcciones como consecuencia de una notificación de la Oficina de incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el Artículo 13.1). Además, ~~e~~Esta disposición permite a un solicitante remediar posteriormente cualquier incumplimiento con los requisitos ~~previstos en el Tratado o el Reglamento~~, por iniciativa propia y hasta el momento en que la solicitud esté en orden para la concesión de la patente. La expresión “cumpla todas las condiciones para la concesión” debe entenderse como el momento en que se terminen los preparativos técnicos para la publicación. Una vez terminados esos preparativos, es decir, cuando la Oficina ya no pueda impedir la publicación. ~~Por ejemplo, la Oficina podrá no necesitaría permitir al solicitante que efectúe una modificación o corrección hasta que se completen los preparativos técnicos de publicación de~~

~~la solicitud.~~ El abandono de una reivindicación se consideraría como una modificación de la solicitud.

7.045 No obstante, cuando la Oficina prevea un examen sustantivo, podrá además limitar, salvo en lo relativo a las equivocaciones evidentes del párrafo 3)b) el período durante el cual el solicitante puede modificar o corregir la solicitud por su propia iniciativa. “La primera comunicación sustantiva de la Oficina” puede ser, por ejemplo, una comunicación de la Oficina al solicitante, notificándole la decisión de la Oficina con respecto al incumplimiento de algún requisito sustantivo, en particular, después del examen sustantivo. Asimismo puede tratarse de una comunicación de que la solicitud ya ha cumplido todas las condiciones para la concesión y que se debe pagar la tasa de concesión exigida. Una vez empezado el examen sustantivo, el hecho de permitir que el solicitante modifique o corrija la solicitud por su propia iniciativa y en cualquier momento podría ser contrario a una tramitación eficaz de la solicitud de patente. Por ejemplo, puede darse el caso de que un examinador, al efectuar la investigación y el examen respecto de una reivindicación, reciba una modificación para dicha reivindicación iniciada por el solicitante, que lo obligaría a repetir todo el proceso de investigación y examen.

7.056 Cabe señalar que, puesto que este párrafo sólo aborda el derecho del solicitante a modificar o corregir la solicitud, si la legislación aplicable así lo permite, el solicitante podrá modificar o corregir la solicitud, por su propia iniciativa, en una etapa ulterior a la prevista en el presente párrafo. En cuanto al alcance de las modificaciones y correcciones permitidas, cabe remitirse al párrafo 3) (véanse las notas 7.067 a 7.089).

7.067 Párrafo 3)a). La consecuencia del incumplimiento de este requisito figura en el proyecto de Artículo 13.1)iii) (véanse las Notas 13.01 a 13.02). La frase “la divulgación de lo que se divulgue invención contenida en las reivindicaciones, la descripción, las reivindicaciones, o los dibujos eventuales y, cuando estén presentados en el momento de la presentación” preparado por el solicitante, el resumen en la fecha de presentación” incluye cuestiones que habían sido divulgadas en las reivindicaciones, la descripción, o los dibujos y el resumen (cuando esté preparado por el solicitante) en la fecha de en el momento de la presentación, pero que habían sido ulteriormente suprimidas de las reivindicaciones, la descripción o los dibujos durante la ulterior tramitación de la solicitud ante la Oficina. La disposición permite la posibilidad de modificar la descripción, las reivindicaciones, el resumen y cualquier dibujo sobre la base de lo que se ha divulgado en el resumen en la fecha de presentación, cuando el resumen esté preparado por el solicitante. Ello haría posible, por ejemplo, incluir en la descripción cuestiones divulgadas en el resumen, cuando esas cuestiones no estuviesen contenidas en la descripción. No obstante, si el resumen fuese establecido por la Oficina o bajo su responsabilidad, las correcciones o modificaciones de la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los eventuales dibujos basados en la divulgación del resumen no estarían permitidas con arreglo a esta disposición, puesto que se aplicaría la regla general establecida en el Artículo 5.3), es decir, que el resumen sólo será de carácter informativo. Además, Este párrafo no impide al solicitante modificar la solicitud añadiendo referencias al estado de la técnica recientemente descubierta, puesta que esas referencias no ampliarían la divulgación de la invención.

~~7.07 Párrafo 3)b).~~ Este párrafo al parecer se explica por sí solo.

7.08 Párrafo 3)e)b). Esta disposición contiene dos variantes entre corchetes en relación con la persona idónea para la determinación de la “equivocación evidente”. Si el experto en la materia es la persona idónea, las equivocaciones evidentes también abarcarían las

equivocaciones de tipo técnico, tales como las equivocaciones en las fórmulas químicas o matemáticas, si éstas fuesen claras para un experto en la materia. La expresión “experto en la materia” está contenida en el proyecto de Regla 2 (véase las Notas R2.01 a R2.03). En el caso de la segunda variante, la posibilidad de modificación o corrección se limitaría a los errores que fuesen evidentes para cualquier persona, sin exigir ninguna calificación particular de dicha persona. Puesto que, de conformidad con la segunda variante, una equivocación no se califica como “equivocación evidente” si hay una sola persona que no la considera evidente, cabría volver a considerar la viabilidad de la segunda variante. De conformidad con el proyecto de Artículo 16, a fin de determinar si la equivocación es una equivocación clara, se podrá tomar en cuenta cualquier prueba.

Notas sobre el proyecto de Artículo 8
(Estado de la técnica)

8.01 Párrafo 1). La definición del estado de la técnica es de fundamental importancia para la determinación de la patentabilidad, puesto que la novedad y la actividad inventiva se examinan sobre la base de la técnica existente, es decir, el estado de la técnica. De conformidad con esta disposición, en primer lugar, el estado de la técnica relativo al objeto de una reivindicación determinada consistirá en toda la información que haya sido puesta a disposición del público en cualquier parte del mundo antes de la fecha de reivindicación de dicha reivindicación. El término “información” ha de entenderse en el sentido de que abarca todo lo que puedan captar los cinco sentidos del ser humano, por ejemplo, mediante el oído, la lectura, el estudio o la instrucción. De conformidad con la decisión del SCP, se ha propuesto la supresión de~~De incluirse las palabras entre corchetes “el momento de la presentación en”, el momento preciso de la presentación de la reivindicación en la fecha de reivindicación sería importante para la determinación del estado de la técnica. De no incluirse esas palabras, de tal manera que el estado de la técnica consistiría en toda la información que haya sido puesta a disposición del público antes de la fecha de reivindicación, independientemente del momento de la presentación de dicha solicitud, pero la información disponible el mismo día, incluso anteriormente al momento de la presentación de la reivindicación en cuestión, no formaría parte del estado de la técnica. Los detalles relativos a la puesta a disposición del público están contenidos en el proyecto de Regla 8.2).~~

8.02 En segundo lugar, el estado de la técnica consistirá en la información que haya sido puesta a disposición del público en cualquier forma, sea por escrito o no (véase el proyecto de Regla 8.01 y la Nota R8.01). De ahí que, por ejemplo, ninguna Parte Contratante podrá excluir del estado de la técnica la información que haya sido puesta a disposición del público mediante una presentación oral, independientemente del país en el que se haya efectuado la presentación. En tercer lugar, de conformidad con la referencia al párrafo 2), el estado de la técnica relativo a una reivindicación determinada también incluirá las ~~primeras~~ primeras solicitudes anteriores que hayan sido presentadas, o que surtan efectos, en la misma Parte Contratante antes, pero que hayan sido publicadas después, de la fecha de reivindicación de dicha reivindicación, aunque el contenido de la ~~primera~~ primera solicitud anterior no haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de reivindicación. En cuarto lugar, de conformidad con la referencia al proyecto de Artículo 9, la información que cumple con las condiciones de ese Artículo no se considera estado de la técnica, aun cuando dicha información haya sido puesta a disposición del público antes de la fecha de reivindicación.

~~8.03 Las variantes presentadas entre corchetes en relación con la definición de “fecha de reivindicación” del proyecto de Artículo 1.ix) dan por resultado diferentes definiciones del~~

estado de la técnica en las que se incluye más de una limitación y a esas limitaciones les corresponden diferentes fechas de reivindicación. Si se eligiera la primera variante del proyecto de Artículo 1.ix), el estado de la técnica relativo a esa reivindicación consistiría en toda la información que haya sido puesta a disposición del público antes de la más reciente de las diferentes fechas de reivindicación, es decir, la fecha más reciente en la que todas las limitaciones posibles hayan sido puestas a disposición del público. Si se eligiera la segunda variante, el estado de la técnica relativo a cada una de las distintas limitaciones de reivindicación se determinaría individualmente, sobre la base de la fecha de reivindicación de cada limitación.

8.043 En el proyecto de Regla 8 y en las Directrices Prácticas figuran más detalles sobre la puesta a disposición del público (véanse las notas R8.01 a R8.05).

8.054 Párrafo 2). Este párrafo estipula que el estado de la técnica relativo a una reivindicación determinada también consiste en las primeras solicitudes anteriores presentadas, o que surtan efecto, en la misma Parte Contratante, cuya fecha de presentación (o, cuando sea aplicable, la fecha de prioridad) sea anterior a la fecha de reivindicación de dicha reivindicación, siempre que la primera solicitud anterior, o la patente concedida sobre la base de la primera solicitud anterior, se publique después de dicha fecha de reivindicación. ~~De conformidad con el proyecto de Artículo 12.2) y 3),~~ Las primeras solicitudes anteriores mencionadas en este párrafo forman parte del estado de la técnica a los fines de la determinación de la novedad, pero no de la actividad inventiva. Cabe señalar que, si se incluyesen las palabras entre corchetes “salvo en lo relativo al Artículo 8.2)” del proyecto de Regla 3.i), cualquier solicitud internacional en virtud del PCT constituiría estado de la técnica con arreglo a esta disposición, aunque el Tratado y el Reglamento, por regla general, no se aplicarían a esas solicitudes mientras no hayan entrado en la “fase nacional” (véase el punto i) del proyecto de Regla 3 y la Nota R3.01). De conformidad con el Artículo 11.3) del PCT, cualquier solicitud internacional a la cual le haya sido otorgada una fecha de presentación internacional tendrá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde dicha fecha; esta fecha se considerará como la de presentación efectiva en cada Estado designado. Además, cabe señalar que el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT volverá a examinar el concepto y el funcionamiento del sistema de designación en el marco del PCT.

8.065 Si bien el contenido de ~~la primera~~ una solicitud anterior no se ha puesto a disposición del público antes de la fecha de reivindicación de la reivindicación en cuestión, esa solicitud forma parte del estado de la técnica para evitar toda posibilidad de doble concesión de la patente, puesto que el objeto divulgado en la primera solicitud anterior, en la fecha de presentación, podría dar lugar a una patente separada. Además, puesto que todo el contenido de la primera solicitud anterior se publica más tarde, si el objeto de la reivindicación contenida en la solicitud posterior no es nuevo habida cuenta de la primera solicitud anterior, esa reivindicación no añadiría ninguna contribución nueva a la técnica existente.

8.076 En el proyecto de Regla 9 figuran los detalles relativos al efecto de las primeras solicitudes anteriores en el estado de la técnica (véanse las Notas R9.01 a R.9078).

Notas sobre el proyecto de Artículo 9
(Información que no afecta a la patentabilidad (plazo de gracia) [Variante A]
Plazo de gracia [Variante B])

~~9.01 Este proyecto de Artículo figura entre corchetes puesto que su inclusión dependerá de los debates que tengan lugar en una etapa ulterior.~~

9.021 Variante A. Esta variante se inspira del proyecto de Artículo 12 del Proyecto de Tratado que complementa el Convenio de París en lo relativo a las Patentes (“Proyecto de 1991”; véanse los documentos PLT/DC/3 y 69). ~~Sin embargo, se ha evitado el uso de las palabras “divulgación” en el título y “divulgadas” en el preámbulo y en el punto ii)a) del párrafo 1), de manera que el uso de los términos “divulgación” y “divulgar”, que aparecen en el proyecto de Artículo 10 con un significado diferente, sea coherente en todo el proyecto SPLIT.~~

9.02 Párrafo 1). Las palabras “en cualquier parte del mundo, en cualquier forma” del preámbulo han sido añadidas para mayor coherencia con el proyecto de Artículo 8. Además, los puntos i) y iii) tienen por objeto abarcar los casos en los que la información ha sido puesta a disposición del público mediante una utilización experimental por el inventor o por terceros que hubieran obtenido la información del inventor. De la disposición general sobre las pruebas del proyecto de Artículo 16 se deduce que, cuando se impugna la aplicabilidad del período de gracia, la parte que invoca sus efectos tendrá la carga de probar, o de hacer probable la conclusión, de que se han cumplido las condiciones necesarias.

9.03 Párrafo 3). La expresión “en cualquier momento” significa que el efecto del párrafo 1) puede ser reivindicado en cualquier etapa del procedimiento de concesión de la patente o ulteriormente, por ejemplo, durante los procedimientos de invalidación. La finalidad es impedir a terceros que, durante los procedimientos de invalidación, invoquen el efecto de una publicación hecha por el inventor en el estado de la técnica.

9.04 Párrafo 4). De conformidad con las intervenciones de varias delegaciones en la sexta sesión del SCP, esta disposición introduce derechos de terceros que utilizasen la invención o hubiesen iniciado preparativos serios y eficaces, de buena fe, para dicha utilización entre la fecha en la que la invención, o la información relacionada con la misma, hubiese sido puesta a disposición del público en virtud del párrafo 1) y la fecha de reivindicación. La parte que goza esos derechos tiene derecho a utilizar (o a seguir utilizando) la invención en el curso de sus actividades. No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para prever un mecanismo de remuneración por dicha utilización. En cuanto a la limitación de la fecha de reivindicación, cabe remitirse al Artículo 4B del Convenio de París que establece que los derechos de terceros o cualquier derecho de posesión personal no pueden ser adquiridos durante el período de prioridad basado en cualquiera de los actos mencionados en dicha disposición.

9.035 Variante B. Esta variante no cambia la esencia de la Variante A. Simplemente prevé que el principio esté contenido en el Tratado, mientras que los demás detalles se desplazarían al Reglamento.

Notas sobre el proyecto de Artículo 10
(Divulgación habilitante)

10.01 Párrafo 1). ~~Si bien esta disposición se refiere a la solicitud, puesto que el resumen sirve simplemente como información técnica, éste no se tomará en cuenta en la determinación de la suficiencia de la divulgación (véase el proyecto de Artículo 10.2)).~~ Cuando la solicitud se refiere a material biológicamente reproducible que no puede ser divulgado de otro modo en la solicitud para cumplir los requisitos prescritos en el presente párrafo, ~~la solicitud se complementará se considerará que se cumplen esos requisitos~~ mediante un depósito de dicho material. Los detalles relativos al depósito de material biológicamente reproducible se prescriben en el proyecto de Regla 11 (véanse las Notas R11.01 ~~ya~~ R11.02~~3~~). La noción de “experto en la materia” se prescribe en el proyecto de Regla 2 (véase la Nota R2.01) y en las Directrices Prácticas.

10.02 La segunda frase de este párrafo aclara la frase “suficientemente clara y completa para que la invención pueda ser realizada por un experto en la materia”. En primer lugar, la divulgación está destinada a un experto en la materia. Esta persona puede utilizar sus conocimientos generales para completar la información contenida en la solicitud (véase el proyecto de Regla ~~10.1~~2). En segundo lugar, la divulgación debe permitir a un experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada. Por consiguiente, si la divulgación de una invención reivindicada, por ejemplo, un compuesto químico que se ha aislado y purificado, permite a un experto en la materia reproducir dicho compuesto químico o material biológico, pero no es suficiente como para enseñar la forma de utilizarlo, dicha divulgación no cumple el requisito previsto en el proyecto de Artículo 10. En tercer lugar, si bien se permite un grado razonable de tanteo, un experto en la materia, sobre la base de la divulgación de una invención reivindicada y de los conocimientos generales, debe poder realizar la invención sin que ocurra una “experimentación indebida”. Ello se aplica particularmente en el ámbito de las tecnologías no exploradas. Los factores que cabe considerar para evaluar la no ocurrencia de una “experimentación indebida” se enumeran en el proyecto de Regla 10.2). En cuarto lugar, de la frase “a partir de la fecha de presentación” se desprende que la divulgación deberá ser suficiente para permitir que la invención sea realizada sobre la base de los conocimientos de un experto en la materia en el momento de la fecha de presentación y no en el momento del examen o de la concesión de la patente.

10.03 Párrafo 2). A los efectos de la evaluación de la suficiencia de la divulgación, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos serán examinados ~~tal como fueron presentados sobre la base de la divulgación hecha en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos en la fecha de presentación, incluidas las modificaciones o correcciones efectuadas tal como fueron modificados o corregidos~~ de conformidad con el proyecto de Artículo 7. Si bien, por regla general, el resumen no deberá tenerse en cuenta con fines distintos de los informativos, la referencia al proyecto de Artículo 7 permitiría tener en cuenta el contenido del resumen que haya sido incorporado en la descripción mediante una modificación permitida en virtud del proyecto de Artículo 7.3), siempre y cuando el resumen haya sido preparado por el solicitante. La suficiencia de la divulgación se determinará sobre la base de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos en su conjunto. Por consiguiente, cuando una invención reivindicada esté suficientemente divulgada en las reivindicaciones, pero la descripción y los dibujos por su parte no divulguen la invención de manera suficientemente clara y completa, se cumple con el requisito de habilitación previsto en el proyecto de Artículo 10. No obstante, en este caso, podrá no cumplirse el “requisito de la fundamentación” previsto en el proyecto de Artículo 11.3), es decir, que las reivindicaciones estén plenamente fundadas en la descripción y los dibujos.

Notas sobre el proyecto de Artículo 11
(Reivindicaciones)

11.01 Párrafo 1). El requisito previsto en este párrafo es subjetivo puesto que es el solicitante el que determina lo que considera su invención y lo que es el objeto para el que busca protección. Por consiguiente, el incumplimiento de este requisito no es un motivo de denegación de una invención reivindicada, o de revocación o invalidación de una reivindicación o de una patente (véanse los proyectos de Artículos 13 y 14).

11.02 Párrafo 2). El requisito de que las reivindicaciones deberán ser claras es importante puesto que, una vez concedida la patente, las reivindicaciones definen el alcance de su protección. Este requisito se aplica a las distintas reivindicaciones y también a las reivindicaciones en su conjunto. Puesto que la interpretación de las reivindicaciones se deberá efectuar principalmente sobre la base del texto de las reivindicaciones (véase el proyecto de Regla 12.1)), el significado de los términos de una reivindicación, en la medida de lo posible, deberá estar claro para un experto en la materia que lea únicamente el texto de la reivindicación. Se considera que la reivindicación es suficientemente clara si un Experto en la materia puede determinar los límites de la invención reivindicada con un grado razonable de certeza. Por ejemplo, se podría considerar que la incoherencia entre los términos de una reivindicación y la descripción o enseñanza de la técnica, el uso de términos tales como “esencialmente”, “relativamente” o “similar” en la reivindicación, o la falta de una referencia básica, cuando una palabra o una frase se refiere a una cita anterior, no cumplen con el requisito de claridad.

11.03 El requisito de que las reivindicaciones deberán ser concisas también se aplica a cada una de las reivindicaciones y a las reivindicaciones en su conjunto. Por ejemplo, la repetición indebida de palabras o una pluralidad de reivindicaciones de naturaleza trivial que hacen que resulte indebidamente pesado determinar el objeto para el que se solicita protección, podría considerarse que no cumplen con este requisito. No obstante, la intención de esta disposición no es establecer un fundamento que permita a las Oficinas reducir el número de reivindicaciones cuando no hay claridad ni coherencia respecto de las reivindicaciones. Las cuestiones relativas al número de reivindicaciones y al requisito de reivindicaciones “claras y concisas” se estudiarán también en el marco del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas”.

11.04 Párrafo 3)a). Este párrafo estipula que la descripción o los dibujos deberán constituir un fundamento para la invención reivindicada y que el alcance de las reivindicaciones no debe ser más amplio que el alcance de la descripción y los dibujos. En otras palabras, la invención reivindicada debe estar plenamente fundada en la descripción y los dibujos de manera que se permita a un Experto en la materia ampliar la enseñanza de dicha divulgación hasta el alcance total de la reivindicación.

11.05 No obstante, el incumplimiento del requisito de fundamento previsto en este párrafo con frecuencia podría considerarse también como incumplimiento del requisito de habilitación previsto en el proyecto de Artículo 10. Por ejemplo, cuando la reivindicación es demasiado amplia para estar fundada en la descripción y los dibujos, la divulgación puede también ser insuficiente para habilitar a un Experto en la materia a realizar la invención reivindicada. Por consiguiente, el SCP quizás desee debatir acerca de la necesidad de este apartado a la vista del proyecto de Artículo 10.

11.06 De conformidad con lo dispuesto en el proyecto de Artículo 14.1), una vez concedida la patente, el incumplimiento del requisito previsto en este apartado no tendría que ser un motivo de invalidación o revocación de una reivindicación o de una patente.

11.07 Párrafo 3)b). Este párrafo estipula que la invención reivindicada deberá apoyarse en la divulgación de la solicitud presentada de manera tal que permita a una Experto en la materia reconocer que el solicitante, a partir de la fecha de presentación, estaba efectivamente en posesión de la invención reivindicada como su propia creación intelectual.

11.08 Párrafo 4). Este párrafo establece el fundamento de la manera de interpretar las reivindicaciones con objeto de determinar el cumplimiento de los requisitos relativos a las reivindicaciones (véanse los párrafos 2) y 3)), la divulgación habilitante (véase el proyecto de Artículo 10), ~~el objeto~~ la materia patentable (véase el proyecto de Artículo 12.1)), la novedad (véase el proyecto de Artículo 12.2)), ~~y~~ la actividad inventiva/no evidencia (véase el proyecto de Artículo 12.3) y la aplicación industrial/utilidad (véase el proyecto de Artículo 12.4). Los detalles relativos a la manera de interpretar las reivindicaciones se prescriben en el proyecto de Regla 12. Del texto del proyecto de Artículo 2.1) se desprende que el párrafo 4 y el proyecto de Regla 12 también son aplicables a la interpretación de reivindicaciones patentadas durante los procedimientos relacionados con las infracciones.

11.09 Párrafo 4.b). Este párrafo refleja la decisión adoptada en la sexta sesión del SCP de incluir equivalentes en el proyecto SPLT. La razón de esta decisión fue el hecho de que, si ciertas Partes Contratantes hubiesen de aplicar la doctrina de los equivalentes, mientras que otros no, los solicitantes se verían forzados a redactar sus reivindicaciones de diferente manera. En la Regla 12.5) y 6) figuran detalles de esta cuestión.

Notas sobre el proyecto de Artículo 12 (Condiciones de la patentabilidad)

12.01 Esta disposición abarca tanto las condiciones de admisibilidad ~~del objeto~~ la materia patentable como las condiciones de patentabilidad ~~que, en proyectos anteriores, estaban contenidas en distintas disposiciones.~~ La disposición es muy importante puesto que constituye la base de un posible futuro reconocimiento mutuo de los resultados de la búsqueda o del examen, o incluso de las patentes en las distintas Partes Contratantes.

~~12.02 En lo relativo a las condiciones de patentabilidad, la disposición no prevé una condición distinta de patentabilidad con respecto a la aplicabilidad industrial o a la utilidad, pero exige que el objeto patentable incluya productos y procesos que puedan realizarse y utilizarse en cualquier esfera de actividad (véase la Nota 12.04). Las razones de esto son las siguientes: si bien existe cierta superposición en parte, hay diferencias entre los requisitos de aplicabilidad industrial utilizados en algunos sistemas, por un lado, y los requisitos de utilidad aplicados en otros sistemas, por el otro. Estas diferencias parecen difíciles de superar pero, en la práctica, sólo muy pocas solicitudes son denegadas por esos motivos. Además, en muchos casos, la condición de aplicabilidad industrial/utilidad puede formar parte de otros requisitos, tales como el objeto patentable, la definición de la invención o el requisito de la divulgación habilitante, o estar superpuesta a éstos. Por ejemplo, en muchos casos, si una invención reivindicada no logra demostrar su aplicación en la práctica, es probable que la solicitud tampoco logrará permitir a una Experto en la materia realizar la invención. Por lo demás, las solicitudes relativas a ciertos tipos de invenciones se deniegan sobre la base de la definición del término “invención”, en ciertos países, o se considera que contienen materia no patentable~~

en otros, mientras que en una tercera categoría de países, las solicitudes relativas a las mismas invenciones pueden ser denegadas por falta de “aplicabilidad industrial”. Por ejemplo, las invenciones relativas a los “métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia o diagnósticos practicados en el cuerpo humano o animal” se consideran no industrialmente aplicables en ciertos países, mientras que en otros, pueden ser excluidos de la patentabilidad en interés de la salud pública. Además, con arreglo a la legislación de algunos países, las creaciones estéticas pueden considerarse no aplicables en la “industria”, mientras que, en otros, éstas pueden no considerarse “invenciones”. Por otro lado, con arreglo a muchas legislaciones nacionales, los efectos del derecho de patentes no se extienden a los actos de realización o utilización de las invenciones patentadas con fines privados. Por consiguiente, aun cuando se conceda una patente a una invención que sólo sirva para fines privados, esa patente no sería aplicable en la práctica.

~~12.03 Es evidente que las nociones de “aplicabilidad industrial” y “utilidad” son amplias y, por lo menos en parte, se superponen mutuamente y coinciden también con otros requisitos sustantivos de la patentabilidad. En vista del objetivo de plena armonización del derecho sustantivo de patentes, se propone pues no incluir la aplicabilidad industrial/utilidad como condición distinta de la patentabilidad en el Tratado, sino más bien abordar la cuestión en conjunción con el objeto patentable o con cualquier otro requisito. Por lo que respecta a la compatibilidad de esta sugerencia con el Acuerdo sobre los ADPIC, cabe señalar que el Acuerdo sobre los ADPIC sólo estipula requisitos mínimos y que el término “aplicabilidad industrial (utilidad)” utilizado en ese Acuerdo no se define en el mismo.~~

~~12.042 Párrafo 1)a). Este ~~El~~ párrafo 1) establece explícitamente que una invención, para ser patentable, debe estar comprendida dentro del alcance del ~~objeto patentable, que~~ la materia que pueda protegerse por patente. Esta materia se define de manera amplia en el apartado a) para incluir a todos los productos y procesos que puedan realizarse y utilizarse en cualquier campo de actividad, pero, hasta cierto punto, está limitada por el apartado b). Además, el Artículo 12.5) estipula que ciertas invenciones pueden excluirse de la patentabilidad. Cabe señalar que los términos “que pueda realizarse y utilizarse en cualquier campo de actividad” tienen por objeto abarcar cualquier actividad humana, sin limitarse a esferas específicas, tales como la “industria” u otra actividad semejante. Además, estos términos permitirían que una Parte Contratante excluyera de la patentabilidad las invenciones que, por ejemplo, no hayan podido ser realizadas y utilizadas en ninguna esfera ~~determinada, o para las cuales no se indicaba ningún uso en la solicitud.~~ El proyecto de Regla 13 contiene una lista de excepciones del objeto patentable, por ejemplo, un móvil perpetuo. Las palabras “en todos los ámbitos de la tecnología” que se encuentran entre corchetes, proceden del Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Si se llegase a un acuerdo sobre estas palabras, la materia patentable incluiría productos y procesos que pudiesen realizarse y utilizarse en ámbitos no tecnológicos. No obstante, de la palabra “incluir” se deduce que una Parte Contratante tendría libertad para aceptar productos y procesos que no pertenecieran a ningún ámbito de la tecnología, si ese fuera su deseo.~~

12.03 Párrafo 1)b). Este párrafo contiene una lista de elementos que no se considerarán como materia que pueda protegerse.

12.04 Punto i). Este punto excluiría de la patentabilidad los simples descubrimientos, tales como las cosas que existan como tales en la naturaleza, sin ninguna intervención del ser humano o de fenómenos naturales y sin ninguna aplicación concreta.

12.05 Punto ii). La expresión “las ideas abstractas como tales” abarcaría, en particular, las simples ideas y conceptos descriptivos en sí, tales como, por ejemplo, las actividades mentales, las reglas abstractas o la simple presentación de información.

12.06 Punto iii). Las expresiones “teorías científicas y matemáticas como tales” y “leyes de la naturaleza como tales” se incluyen para completar un todo, puesto que éstas podrían, al menos en parte, incluirse en los puntos i) y ii). Este punto abarca únicamente la simple descripción de esas teorías y leyes de la naturaleza, pero no las invenciones basadas en ellas.

12.07 Punto iv). Las creaciones puramente estéticas por lo general no se protegen mediante patentes sino mediante dibujos o modelos industriales o mediante el derecho de autor. Este punto abarca únicamente la creación que tiene exclusivamente aspectos estéticos. Si la creación contuviera algún elemento o función patentable, esos elementos o funciones serían patentables.

12.058 Párrafo 2). Este párrafo estipula la condición de la novedad. Se considera que se cumple el requisito de novedad cuando la invención no forma parte del estado de la técnica. La definición de estado de la técnica está contenida en el proyecto de Artículo 8, los proyectos de Reglas 8 y 9 y las Directrices Prácticas en virtud de la Regla 8. Los detalles sobre el requisito de novedad están contenidos en el proyecto de Regla 14 y en la Directriz Práctica en virtud de ese proyecto de Regla.

12.069 Párrafo 3). Se cumple con la condición de actividad no inventiva/no evidencia si la invención, en comparación con el estado de la técnica, no hubiera sido evidente para un Experto en la materia. Los términos “habida cuenta de las diferencias y semejanzas entre la invención reivindicada en su conjunto y el estado de la técnica” ~~no tienen por objeto minimizar el hecho de~~ indican los pasos que suelen seguirse en la práctica cuando se evalúa el requisito, pero también aclaran que la invención en su conjunto debe ser inventiva/no evidente, ~~sino que señalan las etapas que se aplican por lo general en la práctica cuando se evalúa el requisito.~~ Al limitar el estado de la técnica a la definición contenida en el proyecto de Artículo 8.1), se excluye el efecto de las primeras solicitudes en el estado de la técnica previsto en el proyecto de Artículo 8.2) respecto de la actividad inventiva/no evidencia, de conformidad con la opinión expresada por la mayoría de los miembros del SCP ~~en su quinta sesión~~. Los detalles relativos al requisito de actividad inventiva/no evidencia están contenidos en el proyecto de Regla 15 y en la Directriz Práctica en virtud de ese proyecto de Regla.

12.10 Párrafo 4). Este párrafo contiene la condición de patentabilidad de la aplicación industrial/utilidad. A fin de reflejar el debate en el SCP, se proponen tres variantes para esta disposición: la segunda y la tercera variante reflejan la norma contenida en muchas legislaciones nacionales/regionales relacionadas con la aplicación industrial y la utilidad, respectivamente. En la primera variante, se pretende tomar en consideración la esencia de ambos requisitos, incluidas las prácticas reales, y se refleja un enfoque más global, según el cual una invención tendría que ser producida o utilizada en cualquier campo de actividad comercial. Esta variante tiene por objeto abarcar tanto la aplicación industrial como la utilidad, puesto que contiene el aspecto de la producción o utilización de la invención en cualquier campo de actividad comercial y el aspecto de la explotación, que implica cierta utilidad de la invención.

12.11 Párrafo 5). Este párrafo establece el fundamento jurídico para la inclusión, en el Reglamento, de motivos de exclusión de ciertas invenciones de la patentabilidad. La regla pertinente es el proyecto de Regla 13.

Notas sobre el proyecto de Artículo 13
(Motivos de denegación de una invención reivindicada)

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

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

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

Notas sobre el proyecto de Artículo 14
(Motivos de invalidación o revocación de una reivindicación o de una patente)

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

14.02 Del mismo modo, esta disposición prevé expresamente que el incumplimiento de los requisitos mencionados en el Artículo 6 “unidad de la invención” y en el proyecto de Artículo 11.3)a) [requisito de la fundamentación] no podrá ser motivo de revocación o invalidación de una patente o una reivindicación. Estos requisitos, si bien pueden ser necesarios para la tramitación de la solicitud, no son esenciales para la declaración de patentabilidad de la invención reivindicada.

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

14.04 Párrafo 2). Este párrafo prevé explícitamente que una Parte Contratante no podrá invalidar o revocar una reivindicación patentada o una patente sobre la base de requisitos que sean diferentes de los prescritos en el párrafo 1) o adicionales a los mismos. En cuanto a las palabras “la invalidación o revocación”, cabe remitirse a la explicación dada en relación con el párrafo 1) (véase la Nota 14.03).

Notas sobre el proyecto de Artículo 15
(Observaciones y rRevisión)

~~15.01 Párrafo 1)~~. Esta disposición se asemeja a otras disposiciones del PLT relativas a los requisitos formales, tales como los Artículos 6.7), 7.5) y 8.7). El plazo previsto en este párrafo se prescribe en la Regla 16.

~~15.021 Párrafo 2)~~. Estea párrafo disposición al parecer se explica por sí solæa.

Nota sobre el Proyecto de Artículo 16
(Pruebas)

16.01 Este Artículo estipula los principios generales relativos a la presentación de pruebas y a la carga de la prueba. En virtud de estos principios, un solicitante o cualquier tercero podrá iniciar, o la Oficina de una Parte Contratante podrá exigir, la presentación de pruebas que establezcan la veracidad de un hecho supuesto relativo a la determinación de la patentabilidad de la invención reivindicada y la validez de la reivindicación patentada.

Nota sobre el proyecto de Artículo 167
(Relación con el PLT)

~~167.01~~ Esta disposición regula la relación entre el presente Tratado y el PLT. La diferencia entre las dos variantes contenidas entre corchetes es que, en el primer caso, inspirado del Artículo 15 del PLT y del Artículo 15 del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), las Partes Contratantes tendrían que cumplir las disposiciones del PLT en el marco de la legislación aplicable sin tener que adherirse al PLT; en cambio, en el segundo caso, tendrían que pasar a ser parte en ese Tratado. Si bien la primera variante preserva la libertad de las Partes Contratantes de adherirse al PLT, la segunda variante garantizaría el mismo número de miembros en ambos tratados. De conformidad con el Artículo 1.x), el término “Tratado sobre el Derecho de Patentes” abarca el Tratado y sus futuras revisiones, enmiendas y modificaciones, de haberlas. Por consiguiente, será necesario prever en el SPLT una disposición similar al Artículo 16 del PLT.

Nota sobre el proyecto de Artículo 17
(Reglamento)

~~17.01~~ No se han efectuado modificaciones en esta disposición en comparación con la versión contenida en el documento SCP/5/2, puesto que formará parte de las cláusulas finales y las disposiciones administrativas que se debatirán en una etapa ulterior. Por consiguiente, las notas correspondientes se presentarán ulteriormente.

Nota sobre el proyecto de Artículo 18
(Directrices prácticas)

~~18.01 Cabe remitirse a la Nota 17.01.~~

II. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO

Nota sobre el proyecto de Regla 1 (Expresiones abreviadas)

R1.01 Esta disposición aparentemente se explica por sí sola.

Nota sobre el proyecto de Regla 2

(Experto en la materia en virtud de los Artículos ~~4.x~~, 7.3)eb), 10.1), 11.3)b) y 4)a) y 12.3), y las Reglas ~~1.c)i~~, ~~5.4.1)vii~~ y 2)b), ~~8.2)b~~, ~~10.4~~ y 2)iii), ~~11.4~~, ~~12.45~~ y 3)a), 14.1)ii), ~~2)a~~) y b) y 15.2), 3) y 4))

R2.01 El experto en la materia se define en esta disposición como una especie de persona hipotética, de la que se supone que no solamente tiene acceso a todo el estado de la técnica de que pueda disponer en el campo pertinente y en la fecha pertinente, sino también que ha comprendido ese estado de la técnica dentro de los límites de sus conocimientos básicos y generales de esa materia, en la fecha pertinente. Al hacer referencia a la “fecha pertinente”, se tiene en cuenta el hecho de que, en los ciertos casos relativos a la divulgación, es decir, los proyectos de Artículos 7.3)b), 10.1), 11.3)b) y 4)b) y los proyectos de Reglas 4.1)vii) y 2)b), 10.iii) y 12.5), la fecha pertinente, es la fecha de presentación efectiva la que es fecha pertinente, mientras que, en otros los casos relativos a la determinación de la actividad inventiva (no evidencia), es decir, el proyecto de Artículo 12.3) y el proyecto de Regla 15.2), 3) y 4), esa fecha es la fecha de prioridad reivindicación. En la Directriz en virtud del presente proyecto de Regla figuran algunos detalles más sobre la noción de Experto en la materia. En cuanto a la referencia a la “fecha pertinente” del proyecto de Regla 14.1)ii) y 2)a) y b), puesto que ésta tiene que ver con el estado de la técnica pertinente para la determinación de la novedad, esa fecha es la fecha en la que el estado de la técnica pertinente fue puesto a disposición del público, salvo cuando el estado de la técnica pertinente sea una solicitud anterior mencionada en el Artículo 8.2). En ese caso, la fecha pertinente es la fecha de presentación o, cuando resulte aplicable, la fecha de prioridad de la solicitud anterior. En cuanto a la expresión “conocimientos generales” cabe remitirse también al proyecto de Regla 1.c)i).

R2.02 La definición que figura en esta disposición se aplica a la expresión “experto en la materia “en todo el Tratado y el Reglamento, así como en las Directrices Prácticas. No obstante, la información pertinente que esté a su disposición puede ser diferente según se trate de la determinación de la novedad y la actividad inventiva (no evidencia) o de la suficiencia de la divulgación. A los efectos de la novedad y la actividad inventiva (no evidencia), el experto en la materia efectúa esa determinación sobre la base de sus conocimientos del estado de la técnica, mientras que para la suficiencia de la divulgación, el experto en la materia conoce la divulgación de la invención reivindicada en la solicitud además del estado de la técnica.

R2.03 Del texto del proyecto del Artículo 8.2) se deduce que el alcance del “estado de la técnica en virtud del Artículo 8” incluye una “solicitud anterior” en virtud del proyecto de Artículo 8.2) únicamente para la determinación de la novedad.

Notas sobre el proyecto de Regla 3
(Excepciones en virtud del Artículo 3.2))

R3.01 Por regla general, el punto i) exime a las solicitudes internacionales presentadas en el marco del PCT del ámbito de aplicación del Tratado y del Reglamento mientras no haya comenzado la “fase nacional” respecto de dichas solicitudes. De ahí que la disposición del PCT seguiría aplicándose a las solicitudes internacionales en la “fase internacional”. Se propone incluir esta excepción en el Reglamento más bien que en el Tratado con objeto de mantener cierta flexibilidad con respecto a una posible evolución futura del PCT. No obstante, cabe señalar que, ~~debido a de incluirse~~ las palabras introductorias “salvo en lo relativo al Artículo 8.2)” presentadas entre corchetes en el punto i), las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT constituirían el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2), aun cuando dichas solicitudes no hubiesen entrado en la “fase nacional”. Esta excepción se propone para debate a causa del Artículo 11.3) del PCT, según el cual, cualquier solicitud internacional a la cual le haya sido otorgada una fecha de presentación internacional tendrá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde la fecha de presentación internacional.

R3.02 En esta etapa quedan reservadas otras excepciones previstas en virtud del proyecto de Artículo 3.2).

Notas sobre el proyecto de Regla 4
(~~Detalles relativos al derecho a una patente en virtud del Artículo 4~~)

~~R4.01 Párrafo 1)a). De conformidad con esta disposición, una Parte Contratante tiene libertad para decidir si desea regular el derecho a una patente en el caso de las invenciones realizadas por un empleado. Si bien la disposición no logra la plena armonización, expresa el deseo de la mayoría de los miembros del SCP quienes, en su quinta sesión, decidieron mantener cierta flexibilidad con respecto a esta cuestión. Las variantes previstas en el proyecto de Artículo 4 permiten abarcar los diferentes regímenes jurídicos que pueden aplicarse en virtud de sistemas diferentes.~~

~~R4.02 Párrafo 1)b). Esta disposición aborda la cuestión del derecho aplicable para la determinación del derecho a una patente en caso de invenciones de un empleado cuando el empleador y el empleado se encuentren en diferentes países. Puesto que no se trata de una disposición sobre el derecho sustantivo de patentes, sino que se trata más bien del derecho aplicable, ésta figura entre corchetes. Se la ha incluido con objeto de recabar una orientación del SCP sobre la cuestión de si, en vista de la libertad prevista en el apartado a), una disposición de esa índole podría resultar útil para los usuarios con el fin de determinar qué derecho ha de ser aplicable cuando el empleador y el empleado trabajen en diferentes países.~~

~~R4.03 Párrafo 2). Este párrafo puede contener, si el SCP lo decide, las reglas aplicables del Tratado relacionadas con el derecho a una patente cuando varios inventores han realizado conjuntamente la invención. El texto correspondiente queda reservado puesto que el SCP no ha formulado ninguna petición para que se incluya una disposición de esa índole. Además, cabe señalar que el caso en el que varios inventores han realizado independiente la invención no se aborda en este Tratado, puesto que está relacionado con un sistema del primer solicitante.~~

Nota sobre el proyecto de Regla 54
(Requisitos adicionales relativos al contenido y orden de la descripción en virtud del
Artículo 5.2)

R5.401 Esta Regla se ha colocado entre corchetes puesto que su inclusión dependerá de los debates que tengan lugar sobre el proyecto de Artículo 5 y sobre el documento SCP/6/5. En función del resultado de esos debates, podrá ser necesario modificar totalmente el texto de esta Regla. prevé otros requisitos relativos al contenido y orden de la descripción que no son idénticos a los requisitos del PCT y, por consiguiente, constituyen excepciones en virtud del proyecto de Artículo 5.2). Para referencia, la Regla 5.1 del PCT estipula los requisitos relativos a la manera de describir las solicitudes internacionales del PCT.

R4.02 Del texto del párrafo 1) se desprende que, mientras un solicitante prepare la descripción con el contenido y en la manera y el orden prescritos en el párrafo 1), la descripción cumpliría los requisitos relativos al contenido de la descripción en cualquier Parte Contratante. Además, de conformidad con el párrafo 2)a), una Parte Contratante aceptará el contenido de la descripción presentado en una forma o un orden diferentes de los especificados en el párrafo 1), cuando una forma o un orden diferente permita una mejor comprensión o una presentación más concisa del contenido de la invención reivindicada. No obstante, respecto de la descripción de la invención reivindicada del punto iii) del párrafo 1), toda Parte Contratante tendrá libertad para aceptar cualquier otra manera que sea diferente de la especificada en el punto iii). Huelga decir que, de todas maneras, se deben cumplir los requisitos de patentabilidad sustantivos establecidos en los proyectos de Artículos 10 a 12.

R4.03 Párrafo 1), punto i). La palabra “tecnológicos” figura entre corchetes pues se relaciona con la disposición relativa a la materia patentable del Artículo 12.1). No obstante, aun cuando una invención reivindicada sea un producto o un proceso de un sector de la tecnología, podría darse el caso en el que la invención reivindicada “se relacione” con un sector no tecnológico, por ejemplo, la compra electrónica, la generación de páginas para un sitio Web o la administración de capital financiero.

R4.04 Párrafo 1), punto ii). La supresión de la expresión “de preferencia” tiene el efecto de que un solicitante se vería obligado a citar en la descripción los documentos que reflejen la técnica anterior, si los conociera. Ello contribuirá al acceso a la técnica anterior por terceros así como por los examinadores de las Oficinas de patentes encargados del examen sustantivo y a lograr un mayor grado de armonización.

R4.05 Párrafo 1), punto iii). Se propone la supresión del término “técnico” que figuraba entre corchetes, puesto que el problema que impulsaba la actividad inventiva no era necesariamente de naturaleza técnica. Cabe remitirse al párrafo 2)b).

R4.06 Párrafo 1), punto vi). En este punto se proporcionará la descripción de cualquier modo (no necesariamente el mejor modo contemplado por el solicitante) de realizar la invención reivindicada.

R4.07 Párrafo 1, punto vii). Puesto que un solicitante debe cumplir el requisito relativo a la aplicación industrial/utilidad en virtud del Artículo 12.4), tendrá que demostrar en qué forma satisface ese requisito indicando explícitamente en la descripción la manera o maneras en que la invención reivindicada satisface la condición de ser útil o susceptible de aplicación industrial. No obstante, dicha indicación no es necesaria si un experto en la materia puede

comprender claramente la aplicación industrial/utilidad de la invención reivindicada sin ninguna indicación explícita.

R4.08 Párrafo 2)a). Mediante las palabras “una forma o un orden diferente” se pretende abarcar también los casos en los que el contenido adicional, que no está previsto en el párrafo 1), está incluido en la descripción, o cuando no todo el contenido previsto en el párrafo 1) está incluido en la descripción.

R4.09 Párrafo 2.b). El punto iii) del párrafo 1) exige que la descripción describirá la invención reivindicada en términos tales que el problema y su solución puedan ser comprendidos y se indicarán los efectos ventajosos de la invención reivindicada, si los hubiera. No obstante, en ciertos casos, es posible describir la invención reivindicada en otra forma y aun así, esto sería tan claro y comprensible como la descripción preparada de conformidad con el punto iii) del párrafo 1). Huelga decir que, en cualquier caso, se cumplirán los requisitos sustantivos de los Artículos 10 a 12 (que incluyen el requisito de habilitación del Artículo 10).

Notas sobre el proyecto de Regla 65

(DetallesRequisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 5.2)

R65.01 Cabe remitirse a la explicación que figura en la Nota R5.01. Esta Regla estipula requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones que no son idénticos a los requisitos del PCT y, por consiguiente, constituyen excepciones en virtud del proyecto de Artículo 5.2). A efectos de referencia, la Regla 6 del PCT estipula los requisitos relativos a las reivindicaciones respecto de las solicitudes internacionales del PCT. Huelga decir que, en cualquier caso, se cumplirán los requisitos sustantivos estipulados en los Artículos 10 a 12 (que incluyen el requisito de que las reivindicaciones deberán ser claras y concisas en virtud del Artículo 11).

R5.02 Párrafo 1). De las palabras “cifras enteras” se deduce que la numeración no se limita necesariamente a los números arábigos.

R5.03 Párrafo 2). La palabra “técnicas” figura entre corchetes pues se relaciona con la disposición relativa a la materia patentable del proyecto de Artículo 12.1). No obstante, el SCP quizás desee estudiar si las invenciones, que son productos y procesos en todos los ámbitos de la tecnología, tendrían que definirse necesariamente desde el punto de vista de las características técnicas. La palabra “características” se refiere a las características del conjunto de la invención reivindicada que muestran los aspectos peculiares o prominentes de la invención. El término “limitaciones” se considerará como los elementos o etapas específicas (según que la invención reivindicada sea un producto o un proceso) que conforman la invención reivindicada. La limitación puede tener tanto aspectos técnicos como no técnicos.

R5.04 Párrafo 3). De conformidad con esta disposición, un solicitante tiene la opción de redactar las reivindicaciones bien en dos partes, bien en una parte única.

R5.05 Párrafo 4)a). Se propone permitir una remisión a la descripción o a cualquiera de los dibujos cuando sea absolutamente necesario, ya que, en ciertos casos, puede resultar necesario remitirse a la descripción o a dibujos eventuales para tener una clara descripción de la

invención reivindicada. Se ha suprimido la frase “respecto de las características [técnicas] de la invención” ya que no parece añadir ningún significado a la frase.

R5.06 Párrafo 4)b). Se propone permitir que las reivindicaciones contengan gráficos, puesto que no parece haber una razón aparente para aceptar cuadros y no gráficos. En cuanto a los dibujos, quizás convendría que el SCP estudiase la posibilidad de aceptar algún dibujo en las reivindicaciones cuando fuese absolutamente necesario.

R5.07 Párrafo 4)c). Se han suprimido las palabras “al dibujo o” puesto que las palabras “la parte aplicable del dibujo en cuestión” abarcan el dibujo en su integridad. La segunda parte de esta apartado contenido en el documento SCP/6/3 ha sido desplazada al proyecto de Regla 12.3).

R5.08 Párrafo 5). El texto de este párrafo depende de los resultados obtenidos en el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas.

Notas sobre el proyecto de Regla 76

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

R76.01 El párrafo 1) contiene el método para determinar si ha quedado cumplida la exigencia de unidad de la invención respecto de un grupo de invenciones reivindicadas en una solicitud. De conformidad con ese método, existirá unidad de la invención únicamente cuando haya cierta relación entre las invenciones que implique una o más “características técnicas especiales” idénticas o correspondientes. Los términos “características técnicas especiales” contenidos en la Regla 4.1) del Proyecto de 1991 han sido sustituidos por una descripción de esos términos inspirada de la última frase de la Regla 4.1) del Proyecto de 1991 y de la Regla 13.2 del PCT.

R76.02 El párrafo 2) no tiene por objeto constituir un aliciente para el uso de variantes dentro de una sola reivindicación, sino que su finalidad es clarificar que el criterio para la determinación de la unidad de la invención (a saber, el método contenido en el proyecto de Regla 7.1)) sigue siendo el mismo, independientemente de la forma de reivindicación utilizada.

R76.03 Esta disposición no impide a una Oficina poner objeciones a las variantes que estén contenidas en una sola reivindicación sobre la base de consideraciones tales como la claridad, la concisión de las reivindicaciones o el establecimiento de un sistema de tasas para las reivindicaciones aplicables en esa Oficina.

Nota sobre el proyecto de Regla 467

(Plazo en virtud del Artículo 457.1))

R467.01 Esta regla al parecer se explica por sí sola.

Notas sobre el proyecto de Regla 8
(Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1))

R8.01 Párrafo 1). Este párrafo obliga a una Parte Contratante a aceptar como estado de la técnica en virtud del proyecto de Artículo 8.1) cualquier información que haya sido puesta a disposición del público en cualquier forma, en particular la forma escrita, la comunicación oral, la exhibición, ~~o la utilización o la oferta a la venta.~~ La utilización puede consistir en la producción, oferta, comercialización o explotación de un producto, o la oferta o comercialización de un proceso o su aplicación, o la aplicación del proceso. La comercialización puede efectuarse, por ejemplo, mediante la venta, la oferta a la venta o el intercambio. La exhibición puede tomar la forma, por ejemplo, de una demostración de un producto o un proceso en público o por televisión. La información que se haya puesto a disposición del público por conducto de una base de datos electrónica o por Internet también forma parte del estado de la técnica. Puesto que no se trata de una lista exhaustiva, también están cubiertas en esta disposición otras formas de poner información a disposición del público.

R8.02 Párrafo 2)a). Este párrafo estipula la interpretación de las palabras “puesta a disposición del público” del proyecto de Artículo 8.1). Del lenguaje explícito del proyecto de Artículo 8.1) se desprende que, si el público tuvo efectivamente acceso a la información pertinente y, por consiguiente, ésta se puso a su disposición, dicha información forma parte del estado de la técnica. Además, si existe la una posibilidad razonable de que el público pueda tener acceso a la información, ésta también formaría parte del estado de la técnica. ~~La palabra “razonable” se pone entre corchetes con el fin de ser debatida por el SCP. Sin la palabra “razonable”, cualquier posibilidad teórica de acceder a la información sería suficiente para que la información tenga derecho a considerarse estado de la técnica. Por ejemplo, el único ejemplar de un libro que se encuentre en la estantería de la biblioteca de un pueblo lejano puede constituir estado de la técnica. En cambio, si se retuviera la palabra “razonable”, el nivel de accesibilidad por parte del público sería superior, de tal manera que la exigencia de disponibilidad se cumpliría sólo cuando existiera cierta probabilidad de que, en circunstancias concretas, el público tuviera acceso a la información.~~ El medio por el cual la información se ha hecho accesible puede ofrecer cierta orientación sobre la interpretación de las palabras “una posibilidad razonable de que el público pueda tener acceso a la misma”, tal como se prescribe en las Directrices Prácticas. La palabra “público” se interpretará en el sentido del proyecto de Regla 8.2)b), según el cual el público constituye cualquier persona que pueda divulgar la información.

R8.03 Párrafo 2)b). Este párrafo prevé la interpretación de la palabra “público” a los efectos de la definición de “estado de la técnica”. De las palabras “cualquier persona ~~que no podrá ser una Experto en la materia~~” se desprende que el público puede estar integrado por una o más personas que no necesitan ser expertos en la materia y, por consiguiente, no tienen necesariamente la capacidad de comprender el estado de la técnica en el ámbito pertinente. No obstante, dicha persona o personas no deben estar vinculadas por una obligación de confidencialidad y, por consiguiente, están deben estar libres de difundir la información a terceros, independientemente de que comprendan o no la información. Por ello, cuando la información se ponga a disposición de un círculo limitado de personas, mientras esas personas estén libres de divulgar la información y, por consiguiente, transmitir los conocimientos a otros, se les aplica el término “público” en virtud de este párrafo.

R8.04 Párrafo 3). De conformidad con el proyecto de Artículo 16, se podrán presentar pruebas a la Oficina para demostrar que la información de que se trate se considera estado de la técnica. Dichas pruebas pueden incluir el establecimiento de la fecha de divulgación y el contenido de la información divulgada, o la existencia de una posibilidad razonable de que el público pueda tener acceso a la información. Lo que constituyen “pruebas contundente” se deja a discreción de la legislación aplicable de las Partes Contratantes. Puede tratarse de una prueba por escrito, un testimonio o cualquier otro tipo de prueba permitido por la legislación de las Partes Contratantes.

R8.05 Párrafo 43). Esta disposición tiende a armonizar la determinación de la fecha de ~~publicación~~ puesta a disposición del público a los efectos del estado de la técnica, cuando se especifica únicamente el año o el mes, pero no la fecha de publicación. De esta disposición se desprende que, en ese caso, se considerará que el último día del año o del mes es la fecha en la que la información ha sido puesta a disposición del público. Sin embargo, una Parte Contratante tendría libertad para examinar cualquier prueba que ~~establezca~~ podiese determinar otra fecha como la fecha en la que la de publicación de dicha información se puso a disposición del público.

Notas sobre el proyecto de Regla 9

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

R9.01 Párrafo 1)a) y b). Estas disposiciones prevén el cumplimiento de otras condiciones para que una ~~primera~~ solicitud anterior sea considerada como parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2). En primer lugar, el “contenido íntegro” de la ~~primera~~ solicitud anterior, es decir, las reivindicaciones, la descripción, ~~y cualquier dibujo y el resumen, cuando éste haya sido preparado por el solicitante, de la primera solicitud anterior~~ (véase el párrafo 1)b)), se considerará estado de la técnica. ~~Puesto que el resumen sólo sirve como información técnica, no forma parte del estado de la técnica (véase el proyecto de Artículo 5.3).~~ La inclusión del contenido del resumen de la solicitud anterior preparado por el solicitante en el “contenido íntegro” se justifica, puesto que, de conformidad con el proyecto de Artículo 7.3a), el solicitante puede incorporar el contenido de ese resumen en las reivindicaciones de la solicitud anterior mediante una modificación o corrección durante la tramitación de la solicitud ante la Oficina. En segundo lugar, el estado de la técnica consta del contenido íntegro de una ~~primera~~ solicitud anterior en la fecha de presentación. Esto significa que el objeto que estaba contenido, por ejemplo, en la descripción, en la fecha de presentación, pero que posteriormente se suprimió al proseguirse la tramitación de la solicitud ante la Oficina, también forma parte del estado de la técnica. En tercer lugar, la ~~primera~~ solicitud anterior o una patente concedida sobre la base de esa solicitud deberá ser publicada en, o después de, la fecha de reivindicación de la reivindicación contenida en la solicitud objeto de examen por la autoridad competente. Huelga decir que si la ~~primera~~ solicitud anterior se publica antes de la fecha de prioridad, ésta forma parte del estado de la técnica en virtud del proyecto de Artículo 8.1).

R9.02 Párrafo 1)c). De conformidad con el Artículo 3.1), las disposiciones del presente Tratado y del Reglamento se aplicarán a las solicitudes de patentes de invención y de patentes de adición, ~~así como a~~ incluidas las solicitudes divisionales y las solicitudes de continuación y de continuación en parte de estas solicitudes. No obstante, cuando una Parte Contratante prevea cualquier otro título de protección para una invención en virtud de la legislación aplicable de la Parte Contratante como, por ejemplo, un modelo de utilidad, una patente a

corto a plazo o una patente de innovación, esta disposición obliga a esa Parte Contratante a considerar las ~~primeras~~ solicitudes anteriores presentadas en virtud de estos títulos de protección como parte del estado de la técnica en virtud del proyecto de Artículo 8.2), siempre que se cumplan las demás condiciones previstas en el proyecto de Artículo 8.2) y en el proyecto de Regla 9. La última parte de la disposición contiene el principio generalmente reconocido de la prohibición de la doble protección de la misma invención mediante más de un título de protección.

R9.03 Párrafo 2). ~~Este párrafo aparentemente se explica por sí solo.~~ La expresión “materia que está comprendida a la vez en la solicitud anterior y en la solicitud anterior a ésta” no significa que la materia ha de ser literalmente idéntica en ambas solicitudes o que ha de estar comprendida en una parte específica de la solicitud (por ejemplo, las reivindicaciones). Por el contrario, ello significa que los principales elementos o características de la materia deben ser claramente identificables por un experto en la materia tanto en la solicitud anterior como en la solicitud anterior a ésta considerada en su conjunto.

R9.04 Párrafo 3). Este párrafo abarca la situación en la que la ~~primera~~ solicitud anterior ya no está pendiente en la Oficina en la fecha de su publicación. En vista del período necesario para la preparación de la publicación y para el procedimiento administrativo, podría haber casos en los que la ~~primera~~ solicitud anterior se publique pese a que haya sido retirada, o abandonada o rechazada antes de la fecha de publicación. Por consiguiente, esta disposición estipula que, en esas circunstancias, la ~~primera~~ solicitud anterior no se considerará estado de la técnica a los fines del proyecto de Artículo 8.2). En cambio, cuando la ~~primera~~ solicitud anterior haya sido retirada o abandonada, se considere retirada o abandonada, o haya sido rechazada después de la fecha de su publicación, esa ~~primera~~ solicitud anterior se considerará estado de la técnica siempre que hubiera estado pendiente antes de la fecha de publicación.

R9.05 Párrafo 4). Este párrafo obliga a una Parte Contratante a prever la denominada ~~“antiautocolisión”~~ disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud”. Por consiguiente, aunque el contenido íntegro de una ~~primera~~ solicitud anterior deba considerarse estado de la técnica de conformidad con el proyecto de Regla 9.1) si un solicitante ha reivindicado la invención X en la ~~primera~~ solicitud anterior y que el mismo solicitante reivindica la invención Y, que ha sido divulgada en la descripción o los dibujos de la ~~primera~~ solicitud anterior, en la solicitud subsiguiente, la ~~primera~~ solicitud anterior no formará parte del estado de la técnica con respecto a la última solicitud. Además, cuando una Parte Contratante permitiese la prioridad interna, el solicitante tendría la posibilidad de reivindicar la prioridad interna y de retirar la ~~primera~~ solicitud anterior.

R9.06 La consecuencia de haber añadido las palabras “o el inventor mencionado en esta solicitud”, tal como lo solicitó el SCP en su sexta sesión, es que el beneficio de este párrafo que excluye la coincidencia de solicitantes o inventores también se haría sentir en los casos en los que el inventor nombrado en dos solicitudes fuese el mismo, pero los solicitantes de estas solicitudes fuesen diferentes, por ejemplo, porque el inventor cambió de empleador.

R9.067 El efecto de la frase “en la fecha de presentación de la solicitud en examen” es que, como ese párrafo excluye la ~~autocolisión~~ coincidencia de solicitantes o inventores, no sería aplicable en los casos en que los solicitantes no fuesen inicialmente los mismos pero que, como consecuencia de una cesión, por ejemplo, llegasen a ser los mismos.

~~R9.078 Además, cuando los inventores nombrados en dos solicitudes sean los mismos, pero que los solicitantes de estas solicitudes sean diferentes, el beneficio de este párrafo que excluye la autocolisión no estaría disponible.— De la frase “la misma persona” se desprende que, cuando haya más de un solicitante o inventor, todos los solicitantes o inventores de la primera solicitud anterior y de la solicitud en examen deben ser los mismos. Además, la expresión “misma invención reivindicada” significa que los principales elementos o características de la invención reivindicada deben ser identificables por un experto en la materia como comprendidos en ambas solicitudes consideradas como un todo.~~

Notas sobre el proyecto de Regla 10
(Suficiencia de la Divulgación en virtud del Artículo 10)

~~R10.01 Párrafo 1).~~ La definición de la expresión “conocimientos generales de un Experto en la materia” se prescribe en el proyecto de Artículo 1.x).

~~R10.021 Párrafo 2).~~ ~~Estae párrafo disposición~~ establece una lista no exhaustiva de factores que se deberán tener en cuenta para determinar si es necesario que no ocurra una “experimentación indebida” para realizar la invención sobre la base de la divulgación de la solicitud.

R10.032 Punto i). Un Experto en la materia debe poder realizar y utilizar el alcance entero de la invención reivindicada sin que ocurra una experimentación indebida.

R10.043 Puntos ii) y iii). El objeto al que pertenece la invención reivindicada es esencial para determinar los conocimientos generales de un Experto en la materia y el estado de la técnica.

R10.054 Puntos iv) y v). “La dirección proporcionada en la solicitud” se refiere a la información explícita o implícitamente contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, incluidas las referencias a otras solicitudes o documentos. Cuanto más sepa un Experto en la materia acerca de la naturaleza de la invención, más predecible será la técnica y menos información será necesaria en la propia solicitud para realizar la invención reivindicada.

R10.065 Punto vi). Además del tiempo y los gastos necesarios para realizar la experimentación, deberá considerarse también el carácter de la experimentación, por ejemplo, si ésta constituye simplemente una labor de rutina o va más allá de la rutina.

Notas sobre el proyecto de Regla 11
(Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del Artículo 10)

R11.01 Párrafo 1). ~~La fecha en que el material biológicamente reproducible ha de ser depositado se deja a discreción de cada Parte Contratante. No obstante, se ha logrado la armonización en cuanto a la fecha más reciente que podría exigirse para el depósito, es decir, la fecha de presentación de la solicitud en cuestión. La expresión “Experto en la materia” se define en el proyecto de Regla 2 (véase la Nota R2.01). Esta disposición establece el efecto jurídico de un depósito de materia biológicamente reproducible mencionado en una solicitud. El depósito deberá tomarse en cuenta en la determinación del cumplimiento con el requisito relativo a la suficiencia de la divulgación del proyecto de Artículo 10, en la medida en que ese~~

requisito no puede cumplirse de otro modo. No obstante, cabe señalar que una referencia al depósito en la solicitud no crearía la presunción de que se exige el depósito para cumplir el requisito relativo a la suficiencia de la divulgación. El proyecto de Artículo 5.2) incorpora por referencia la Regla 13bis del PCT que estipula requisitos detallados en relación con la referencia a material biológico depositado. Una Parte Contratante tiene libertad para determinar lo que constituya “una institución depositaria” en virtud de esta disposición. No obstante, de conformidad con el párrafo 3), toda Parte Contratante deberá aceptar el efecto de un depósito efectuado ante la autoridad internacional de depósito en virtud del Tratado de Budapest.

R11.02 Párrafo 2)a) y b). De conformidad con el apartado a), la regla general es que el depósito debe efectuarse a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, cuando el depósito se efectúe de conformidad con los requisitos del proyecto de Artículo 7.3), es decir, que no añada materia nueva a la solicitud en la fecha de presentación, el apartado b) prevé la posibilidad de efectuar el depósito después de la fecha de presentación. Las variantes entre corchetes permitirían u obligarían a las Partes Contratantes a aceptar ese depósito ulterior en las condiciones prescritas. Cuando se prevea un depósito después de la fecha de presentación, el solicitante tendría que presentar pruebas de que el material biológico depositado y el material descrito en la solicitud tal como fue presentada es el mismo.

R11.023 Párrafo 23). Este párrafo obliga a una Parte Contratante a aceptar el efecto de un depósito efectuado ante una autoridad internacional depositaria en virtud del Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de Patentes (Tratado de Budapest; véase también ~~la~~ el proyecto de Regla 1.1)c)) aun cuando esa Parte Contratante no sea parte en dicho Tratado.

Notas sobre el proyecto de Regla 12

(Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 11.4))

~~R12.01 Párrafo 1).~~ Por regla general, cada reivindicación deberá interpretarse sobre la base de las palabras de la propia reivindicación. No obstante, en ciertos casos, en particular, cuando haya dudas en cuanto al significado del texto, se deberán también tener en cuenta la descripción, los dibujos y los conocimientos generales de un Experto en la materia.

R12.021 Párrafo 21)a). Las palabras de una reivindicación deben leerse en el sentido en que las interpretaría un Experto en la materia y su significado no deberá estar limitado por lo que se divulga explícitamente en la descripción y los dibujos. No obstante, cuando una descripción confiere un significado especial definiendo, por ejemplo, el término que aparece en la reivindicación, la descripción podrá ser utilizada para interpretar la reivindicación.

R12.032 Párrafo 21)b). Este apartado aparentemente se explica por sí solo.

R12.043 Párrafo 32)a). Este apartado aparentemente se explica por sí solo.

R12.054 Párrafo 32)b). Este apartado se incluye para evitar las dudas. Del párrafo 2)a) se desprende que las reivindicaciones no deberán interpretarse en forma limitada mediante lo que se divulga explícitamente en la descripción y los dibujos, salvo cuando el solicitante introduzca o esté de acuerdo con una limitación específica (“advertencia”). En particular, la interpretación de las reivindicaciones no deberá limitarse de ninguna manera al alcance de los ejemplos de la invención reivindicada contenida en la descripción.

R12.05 Párrafo 3). Este párrafo aparentemente se explica por sí solo.

R12.06 Párrafo 4)a). Este apartado se refiere a la interpretación de una reivindicación que define la estructura o material de un producto[, o las etapas de un proceso] mediante su función, trabajo o características (reivindicación medios [o etapas]-más-función). A los efectos de determinar la novedad y la actividad inventiva (no evidencia) de dicha invención, en principio, la invención reivindicada deberá interpretarse como cualquier estructura o material [o acción] que realice la función definida o que tenga las características definidas, salvo en el caso previsto en el párrafo 4)b). Por ejemplo, una reivindicación destinada a “un material de construcción que incorpore una capa que aísla el calor” deberá interpretarse como un material de construcción que incorpore cualquier “producto” que sea “una capa que aísla el calor”. No obstante, cabe señalar que las cuestiones de si las reivindicaciones medios-más-función son o no claras y concisas y de si la divulgación de una invención reivindicada es o no suficiente para un Experto en la materia deberán determinarse separadamente, de conformidad con los proyectos de Artículos 10 y 11.

R12.07 Párrafo 4)b). Este apartado prevé una excepción en relación con la interpretación de las reivindicaciones medios [o etapas]-más-función. Cuando la función o el carácter definido se derive esencialmente de una estructura o material [o acción] determinado, la reivindicación se interpretará como la estructura o el material [o la acción] en sí. Por ejemplo, en relación con una reivindicación relativa a “un compuesto químico X que tenga un efecto contra el cáncer”, cuando el efecto contra el cáncer sea una característica inherente en el compuesto químico X, la reivindicación se interpretará en el sentido de que significa el “compuesto químico X” en sí.

R12.08 Párrafo 4)c). Este párrafo se refiere a una reivindicación que define un producto mediante su proceso de fabricación (reivindicación producto-mediante-proceso). Dicha reivindicación deberá interpretarse como el producto final, cualquiera que sea el proceso de fabricación declarado en la reivindicación, a los efectos de determinar la novedad y la actividad inventiva (no evidencia). Por ejemplo, en relación con una reivindicación que diga “proteína obtenida mediante el proceso P (etapas P1, P2, ... y Pn)”, si la proteína Z fabricada mediante un proceso diferente Q es idéntica a la proteína reivindicada y es parte del estado de la técnica, la proteína reivindicada no se considera nueva, independientemente de que el proceso P se conozca públicamente a partir de la fecha de reivindicación.

R12.09 Párrafo 4)d). Este apartado se refiere a una reivindicación que define un producto mediante su uso particular (reivindicación producto-mediante-uso). Dicha reivindicación deberá interpretarse como un producto en sí, a menos que el producto se utilice exclusivamente con ese fin y/o convenga particularmente a tal uso. Por ejemplo, una reivindicación que diga “compuesto químico Z para uso como insecticida” deberá interpretarse como “un compuesto químico Z” a menos que las características de la composición química del compuesto Z muestren que éste se utiliza exclusivamente como insecticida o que es particularmente conveniente a tal fin.

R12.10 Párrafo 5). Tal como lo solicitó el SCP en su sexta sesión, esta disposición estipula que las Partes Contratantes deberán tomar en cuenta elementos equivalentes al interpretar las reivindicaciones a los efectos de determinar las infracciones. La doctrina de los equivalentes repercute en la redacción de las reivindicaciones puesto que afecta el alcance literal de las reivindicaciones. Las disposición tiene por objeto impedir que una interpretación diferente del alcance de las reivindicaciones en países diferentes obligue a los solicitantes a redactar sus

reivindicaciones en forma diferente. El texto propuesto se basa en el proyecto de Regla 11.2) tal como figura en el documento SCP/5/3.

R.12.11 Párrafo 6). Esta disposición prevé lo que en Derecho anglosajón se conoce como impedimento a causa del historial de la tramitación (“*prosecution history estoppel*”) y tiene por objeto impedir a los solicitantes ampliar el ámbito de protección de una reivindicación a lo que el solicitante o el titular haya excluido explícitamente del alcance de la reivindicación. La expresión “cualquier declaración” abarca las modificaciones o correcciones de la solicitud o de la patente.

Notas sobre el proyecto de Regla 13
(Excepciones al objeto patentable en virtud del Artículo 12.45))

~~R13.01 A consecuencia de los debates suscitados en la quinta sesión del SCP, se ha incluido en el Reglamento una disposición sobre excepciones al objeto patentable en virtud del proyecto de Artículo 12.1). Se propone dividir la disposición en dos partes: el párrafo 1) contendría el objeto que no se considere invención, como, por ejemplo, un simple descubrimiento, ideas abstractas, etc., mientras que el párrafo 2) contendría el objeto que se considera invención, pero que podría excluirse de la patentabilidad.~~

~~R13.02 Párrafo 1), punto i). Este punto excluiría de la patentabilidad los simples descubrimientos, por ejemplo, las cosas que existan como tales en la naturaleza sin ninguna intervención humana, los fenómenos naturales o las leyes de la naturaleza sin ninguna aplicación concreta.~~

~~R13.03 Punto ii). La expresión “ideas abstractas como tales” abarcaría, en particular, las ideas puramente descriptivas y los conceptos en sí, tales como, por ejemplo, las actividades mentales, las reglas abstractas o la simple presentación de información.~~

~~R13.04 Punto iii). Las expresiones “teorías científicas como tales” y “métodos matemáticos como tales” se incluyen como un complemento, puesto que, al menos en parte, podrían incluirse en los puntos i) y ii). Este punto abarca exclusivamente la simple descripción de esas teorías y métodos, pero no las invenciones basadas en ellos.~~

~~R13.05 Punto iv). Las creaciones estéticas generalmente no se protegen mediante patentes sino mediante dibujos y modelos industriales o mediante el derecho de autor. Este punto abarca únicamente la creación que tiene aspectos exclusivamente estéticos. Si la creación contiene algún elemento o función patentable, esos elementos o funciones serían patentables.~~

R13.061 El párrafo 2) En esta disposición se pretende abarcar las invenciones que podrían exceptuarse de la patentabilidad. aAún no contiene ninguna propuesta puesto que es posible que el SCP desee considerar, por ejemplo, la inclusión del Artículo 27.2 y 3 del Acuerdo sobre los ADPIC o una referencia a esas disposiciones en el párrafo 2). Cabe señalar que este párrafo esta disposición no se propone como algo obligatorio. Ello está en armonía con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC antes mencionado, que dicen lo siguiente:

“2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o

de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.”

Notas sobre el proyecto de Regla 14

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

R14.01 Párrafo 1). Este párrafo contiene dos principios ampliamente reconocidos con respecto a la evaluación de la novedad: en primer lugar, el punto i) establece que no podrá utilizarse un enfoque de “mosaico” para determinar la novedad, según el cual, una pluralidad de elementos del estado de la técnica se combinan para suprimir la novedad de una invención. En segundo lugar, el punto ii) contiene el principio autoevidente según el cual, el elemento primario del estado de la técnica debe permitir a un experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada, puesto que, de otro modo, la falta de novedad no podría justificarla. El elemento primario del estado de la técnica debería ser habilitante desde la fecha en que se lo haya puesto a disposición del público. No obstante, cuando el elemento primario del estado de la técnica sea una solicitud anterior mencionada en el proyecto de Artículo 8.2), la fecha pertinente será la fecha de presentación o, cuando resulte aplicable, la fecha de prioridad de la solicitud anterior.

R14.02 Cabe señalar que por “cualquier elemento(s) del estado de la técnica” no se entiende un elemento físico determinado, como lo es un libro, un periódico o una solicitud de patente que contiene una enseñanza que forma parte del estado de la técnica. Por el contrario, esas palabras deben considerarse como una referencia a la enseñanza particular propiamente dicha. Por consiguiente, de conformidad con este párrafo, cuando un libro contiene más de una enseñanza, cada enseñanza deberá tenerse en cuenta en forma individual para la determinación de la falta de novedad.

R14.023 ~~El Párrafo 2)~~. ~~se refiere a otros elementos del estado de la técnica que están estrechamente vinculados con el elemento primario del estado de la técnica, por ejemplo, las referencias explícitas o explicaciones de términos contenidos en el elemento primario del estado de la técnica. Estos otros elementos del estado de la técnica que figuran en los puntos i) a iv) deben tomarse en cuenta para la determinación de la novedad junto con el elemento primario del estado de la técnica, siempre que hubieran sido conocidos por un experto en la materia. En relación con el punto iv), cabe remitirse al párrafo 3) de la Directriz en virtud del proyecto de Regla 14, que permite 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, aun cuando esas pruebas lleven una fecha ulterior a la fecha de reivindicación. 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. Por ejemplo, aun cuando cierta característica no se divulgue explícitamente en el elemento primario del estado de la técnica, dicha característica está implícita cuando ha podido ser reconocida por un experto en la materia, habida cuenta de sus conocimientos generales, y la característica está necesariamente contenida en la información divulgada. El momento crítico para la determinación de los conocimientos generales de un experto en la materia es la fecha en la que el elemento primario del estado de la técnica fue puesto a disposición del público, salvo en los casos en los que el elemento primario del estado de la técnica sea una solicitud anterior presentada antes, pero publicada después, de la fecha de reivindicación de la solicitud en cuestión.

R14.034 En la Directriz Práctica en virtud de la presente Regla figuran otros detalles sobre la metodología para la determinación de la novedad.

R14.05 Párrafo 3). Este párrafo aparentemente se explica por sí solo.

Notas sobre el proyecto de Regla 15
(Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.3))

R15.01 Párrafo 1). Contrariamente a la determinación de la novedad, los elementos múltiples del estado de la técnica pueden combinarse para determinar si se ha satisfecho el requisito de actividad inventiva/(no evidencia). En cuanto a las palabras “elementos del estado de la técnica”, cabe remitirse a la explicación dada en la Nota R14.04~~2~~. Los términos “~~se podrán combinar~~ elementos múltiples del estado de la técnica...” tienen por objeto abarcar las diferentes situaciones en las que existen varias enseñanzas contenidas en referencias diferentes del estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes publicadas o varias enseñanzas contenidas en la misma referencia del estado de la técnica, como, por ejemplo, un libro determinado. ~~La combinación de diferentes elementos del estado de la técnica sólo podría conducir al rechazo de la actividad inventiva/no evidencia cuando se hubiera podido esperar, dentro de una probabilidad razonable, que un experto en la materia combinase los diferentes elementos o incorporaciones del estado de la técnica. En cambio, cuando no se hubiera podido esperar que un experto en la materia realizara dicha combinación, se satisfarían los requisitos de la actividad inventiva/no evidencia, aun cuando cada elemento fuese evidente considerado por separado.~~

R15.02 Párrafo 2). Al determinar el alcance de la divulgación de los elementos del estado de la técnica, además de la divulgación explícita, también deberá tenerse en cuenta una divulgación implícita, es decir, una enseñanza que un experto en la materia podría sacar razonablemente de la información divulgada. El momento crítico para la determinación de dicha divulgación es la fecha de reivindicación de la solicitud en cuestión.

R15.023 El párrafo 23) contiene el principio general ampliamente aceptado de que para la determinación de la actividad inventiva/(no evidencia), se deberán tener en cuenta los conocimientos generales de la experto en la materia.

R15.034 Párrafo 4). Este párrafo tiene que ver con la evaluación de la actividad inventiva (no evidencia). La combinación, sustitución o modificación de uno o más elementos del estado de la técnica sólo pueden dar lugar a una falta de actividad inventiva (no evidencia) cuando un experto en la materia pudiese haber sido motivado por el estado de la técnica o por sus conocimientos generales con una probabilidad razonable de combinar, sustituir o modificar uno o más elementos del estado de la técnica. A la inversa, cuando no se pudiese esperar dicha combinación de un experto en la materia, se cumpliría el requisito de la actividad inventiva (no evidencia) aun cuando cada uno de los elementos hubiesen sido evidentes considerados individualmente. En la Directriz Práctica en virtud del presente proyecto de Regla figuran más detalles sobre la metodología para la determinación de la actividad inventiva/ (no evidencia).

[Fin del documento]