

OMPI



SCP/7/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 2 de abril 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

EXIGENCIAS RESPECTO DE LA RELACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES CON LA DIVULGACIÓN

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. Durante la sexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada en Ginebra del 5 al 9 de noviembre de 2001, se sugirió que la Oficina Internacional realizara un análisis comparativo de los distintos sistemas de patentes, en lo relativo a la relación de las reivindicaciones con la divulgación (véanse los párrafos 173 y 174 del documento SCP/6/9 Prov. 2).

2. Muchas legislaciones nacionales y regionales incluyen disposiciones que regulan la relación de las reivindicaciones con la divulgación. Algunas de ellas figuran en el Anexo. En muchos casos, en virtud de esa relación las reivindicaciones deberán encontrar fundamento en la descripción o, en algunas legislaciones, en el fascículo de patente que suele contener la descripción y la reivindicación o reivindicaciones. En otras legislaciones, al lugar de las palabras “encontrar fundamento en”, se utilizan expresiones como “basarse en” o “estar descrita en”. En otros casos, la relación entre las reivindicaciones y el fascículo se regula de manera que las reivindicaciones no deberán exceder el contenido del fascículo. La legislación de los Estados Unidos de América dispone que “el fascículo deberá contener una descripción escrita de la invención”.

3. Cabe observar que las consecuencias jurídicas del incumplimiento de ese requisito varían de un país a otro. Por ejemplo, en algunos países, ese requisito no es causal de

oposición ni de la revocación de la patente, mientras en otros países sí es causa de revocación de la patente. En el Anexo también figura información acerca de las consecuencias jurídicas previstas en las distintas legislaciones nacionales y regionales.

4. A los efectos de lograr una profunda armonización de las distintas legislaciones y prácticas en materia de patentes, antes que centrar la atención en la terminología utilizada, podría ser útil explorar las distintas prácticas y mejorar la comprensión de los principios básicos fundamentales de cada legislación. Por lo tanto, en las páginas siguientes, se expone la aplicación del requisito sobre la relación de las reivindicaciones con la divulgación en Europa, en virtud del Convenio sobre la Patente Europea, en el Japón y en los Estados Unidos de América. En la Parte III se analizan los conceptos que rigen la relación entre las reivindicaciones y la divulgación y, finalmente, en la Parte IV figura una sugerencia de la Oficina Internacional acerca de un proyecto de disposición que habría de incluirse en el Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT).

II. PRÁCTICAS EN VIRTUD DE CIERTAS LEGISLACIONES NACIONALES/REGIONALES

El Convenio sobre la Patente Europea

5. La relación de las reivindicaciones con la divulgación se regula en el Artículo 84 del Convenio sobre la Patente Europea, que establece que “las reivindicaciones deberán encontrar fundamento en la descripción”.

6. De conformidad con la Parte C-III, 6.1 de las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP)¹ (denominadas en adelante “Directrices de Examen de la OEP”), ese requisito significa que en la descripción deberá figurar un fundamento para la materia de cada reivindicación, y que el alcance de las reivindicaciones no deberá ser más amplio que lo que justifican la extensión de la descripción y los dibujos, así como la contribución al estado de la técnica. Se considera que una declaración de reivindicación correcta no será ni tan amplia como para exceder el alcance de la invención, ni tan limitada como para privar al solicitante de una justa recompensa por divulgar su invención. Por lo tanto, debería permitirse al solicitante abarcar todas las modificaciones evidentes, los equivalentes y los usos de lo que ha descrito (Directrices de Examen, C-III, 6.2).

7. Por norma general, debería considerarse que la reivindicación encuentra fundamento en la descripción, a menos que existan motivos fundados para creer que un experto en la materia no podría, a partir de la información facilitada en la solicitud presentada, aplicar lo divulgado en la descripción a todo el campo reivindicado, utilizando métodos rutinarios de experimentación o análisis (Directrices de Examen, C-III, 6.3). Por lo tanto, una reivindicación expresada en forma genérica relativa, por ejemplo, a todo un conjunto de materiales o máquinas, podría aceptarse a pesar de su alcance amplio, si encuentra suficiente fundamento en la descripción y no hay razón para suponer que la invención no pueda realizarse en todo el campo reivindicado.

8. Los ejemplos siguientes relativos al requisito de que la reivindicación encuentre fundamento en la descripción figuran en la Parte C-III, 6.4 de las Directrices de Examen:

¹ Disponibles también en: http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/index.htm.

a) se trata de una reivindicación relativa a un procedimiento para tratar todo tipo de “plántulas” sometidas a un choque de frío controlado para producir determinados resultados, pero en la descripción se divulga el procedimiento aplicado únicamente a un tipo de planta. Puesto que se sabe que las propiedades de las distintas plantas son muy variadas, es razonable creer que el procedimiento no será aplicable a todas las plántulas. A menos que el solicitante pueda presentar pruebas convincentes de que el procedimiento puede aplicarse de forma general, deberá limitar su reivindicación al tipo de planta mencionado en la descripción. La simple afirmación de que el procedimiento es aplicable a todas las plántulas no será suficiente;

b) una reivindicación relativa a un determinado método de tratar “moldes para resina sintética” destinado a obtener ciertos cambios en las características físicas. Todos los ejemplos descritos se refieren a resinas termoplásticas y el método no parece adecuado para las resinas termofragantes. A menos que el solicitante pueda ofrecer pruebas de que el método es aplicable a las resinas termofragantes, deberá limitar su reivindicación a las resinas termoplásticas;

c) una reivindicación relativa a compuestos de fuel oil mejorados gracias a una determinada propiedad. La descripción fundamenta una manera de obtener fuel oil con esta propiedad, es decir, mediante la presencia de determinadas cantidades de un cierto aditivo, pero no se divulgan otras maneras de obtener fuel oil que tenga la propiedad buscada, y la reivindicación no menciona el aditivo. La reivindicación no está fundamentada en toda su amplitud.

9. Pasando a la jurisprudencia de la Junta de Apelación,² en la Parte II, Capítulo B, punto 3, se mencionan algunos dictámenes. En la decisión T 133/85 (Boletín oficial de 1988, 441), la Junta opinó que una reivindicación que no incluyera un elemento descrito en la solicitud (interpretando correctamente la descripción) como un elemento fundamental de la invención, y que no guardara entonces coherencia con la descripción, no encontraba fundamento en la descripción a los efectos del Artículo 84 (véase también la decisión T 409/91, Boletín Oficial de 1994, 653). En el dictamen T 659/93, la Junta confirmó que el requisito de que las reivindicaciones debían encontrar fundamento en la descripción significaba que debían no sólo contener todos los elementos presentados en la descripción como fundamentales, sino también reflejar la contribución efectiva del solicitante, al habilitar a un experto en la materia para aplicar lo divulgado a todo el campo pertinente.

10. En este contexto, cabe observar que el Artículo 83 del Convenio sobre la Patente Europea, también se refiere, en cierta medida, a la relación de las reivindicaciones con la divulgación; dice lo siguiente:

“La solicitud de patente europea deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que la invención pueda ser realizada por un experto en la materia”.

11. De conformidad con la Parte C-II, 4.1 de las Directrices de Examen, el propósito de las disposiciones del Artículo 83 (el requisito de divulgación suficiente para habilitar a un experto en la materia) es:

² Disponible también en http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/e/index.htm.

- i) asegurar que la solicitud contiene suficiente información técnica como para que un experto en la materia pueda realizar la invención reivindicada; y
- ii) posibilitar al lector la comprensión de la contribución que la invención reivindicada representa para el estado de la técnica.

12. En la parte C-III, 6.4, sexto párrafo, de las Directrices de Examen se señala que la objeción basada en la falta de fundamentación prevista en el Artículo 84 también constituye a menudo una objeción basada en divulgación insuficiente de la invención, como dispone el Artículo 83. El ejemplo ofrecido es que la divulgación es insuficiente y no habilita a un experto en la materia para realizar la “invención” en todo el campo reivindicado y, al mismo tiempo, una reivindicación tan amplia no encuentra fundamento en la descripción. Las Directrices de Examen explican que el propósito de ambos requisitos es reflejar el principio de que los términos de la reivindicación deberían ser proporcionales a la invención, o estar justificados por ella. Sin embargo, de conformidad con los Artículos 100 y 138 del Convenio sobre la Patente Europea, el incumplimiento del Artículo 83 no constituye causal de oposición ni de revocación de la patente en virtud de la legislación de los Estados Contratantes del Convenio sobre la Patente Europea, mientras que el requisito de divulgación suficiente previsto en el Artículo 83 sí es causal de oposición o revocación.

13. La Jurisprudencia de la Junta de Apelación también distingue entre dos requisitos previstos respectivamente en los Artículos 83 y 84 (Parte II, Capítulo B, 3). En el dictamen T 1055/92, la Junta declaró que puesto que la principal función de una reivindicación era fijar el alcance de la protección solicitada para una invención, no siempre era necesario que la reivindicación identificara en detalle los elementos técnicos o los pasos del procedimiento. La función principal de las reivindicaciones debía distinguirse claramente del requisito de que la solicitud de patente europea divulgara la invención de manera tal que un experto en la materia pudiera realizar la misma invención. La Junta consideró que era suficiente que la solicitud, en su conjunto, describiera las características necesarias de una invención con un grado de detalle tal que un experto en la materia pudiera realizar esa invención. Sin embargo, ese requisito se refería al Artículo 83 y no era pertinente al Artículo 84. Con arreglo al Artículo 83, se exigía divulgación suficiente en una solicitud de patente europea en su conjunto, pero no en cada reivindicación como tal. Una reivindicación debía incluir los elementos esenciales de la invención; por elementos esenciales, en particular, debía entenderse esos elementos que distinguían la invención en relación con el estado de la técnica más aproximado (véase también la decisión T 61/94). En la decisión T 156/91, no se consideró que la presunta ausencia de elementos esenciales en la reivindicación se relacionara con la posibilidad de reproducir la invención en el sentido de los Artículos 83 y 100.b), para los que el criterio es siempre la divulgación en su conjunto; en cambio, se trataba aquí de una objeción en virtud del Artículo 84.

14. También cabe mencionar la Parte II, Capítulo A, 6.1 de la Jurisprudencia de la Junta de Apelación. Se refiere a las decisiones T 409/91 (Boletín Oficial 1994, 653) (procedimientos *ex parte*) y T 435/91 (Boletín Oficial 1995, 188) (procedimientos *inter partes*), en las que se señaló que la protección conferida por una patente debía corresponder a la contribución técnica que la divulgación de la invención descrita en ella hacía al estado de la técnica, lo que excluía la extensión del derecho conferido por la patente a la materia que, tras leer el fascículo de patente, aún no estuviera al alcance de un experto en la materia. La información disponible debía permitir al experto en la materia lograr el resultado previsto en todo el ámbito de la reivindicación que contenía la definición funcional correspondiente, sin

dificultades indebidas; además, con independencia de los hechos conocidos por todos, la descripción debía dar un concepto técnico autosuficiente de cómo se obtenía ese resultado. En la decisión T 409/91 (Boletín Oficial 1994, 653) (procedimientos *ex parte*) la invención se refería a aceites minerales que contenían cera de parafina, como el aceite diesel. Esos aceites pierden su fluidez a medida que baja la temperatura, debido a la cristalización de la cera. Los inventores descubrieron que, utilizando aditivos con la estructura descrita en la solicitud mediante una fórmula general, podían obtenerse combustibles cerosos cuyos cristales de cera eran lo suficientemente pequeños a bajas temperaturas como para pasar a través de los filtros de papel utilizados en los motores diesel. En la descripción de la solicitud presentada, el uso de esos aditivos se presentaba como un elemento esencial de la composición del fuel oil. Puesto que ese elemento no figuraba en las reivindicaciones, la Junta consideró que éstas definían alguna otra invención, a saber el “principio” de evitar la denominada “obstrucción del filtro en frío”, gracias a la reducción del tamaño de los cristales de cera. Se sostuvo que la reivindicación de la última invención no encontraba fundamento en la descripción, pues ésta se refería constantemente al uso de aditivos.

15. En resumidas cuentas, el requisito de fundamentación previsto en el Artículo 84 del Convenio sobre la Patente Europea exige que la materia de cada reivindicación encuentre fundamento en la descripción, de manera que un experto en la materia pueda aplicar lo divulgado en la descripción a todo el alcance de la invención reivindicada. Por lo tanto, si una reivindicación no incluye elementos esenciales de la invención, no encuentra fundamento en la descripción. Por otra parte, el requisito de divulgación suficiente previsto en el Artículo 83 del Convenio sobre la Patente Europea prevé el alcance de la divulgación de los detalles de la invención reivindicada. Si bien esos dos requisitos son distintos, en algunos casos, si una reivindicación es exageradamente amplia en relación con la divulgación hecha en la descripción, la solicitud podría rechazarse aduciendo incumplimiento de ambos requisitos.

Japón

16. El Artículo 36 de la Ley de Patentes del Japón (Ley N° 121 del 13 de abril de 1959, modificada) establece los requisitos relativos a las reivindicaciones. Además de los requisitos de claridad y concisión de las reivindicaciones, el párrafo i) del Artículo 36.6) dispone lo siguiente:

“6) La reivindicación o reivindicaciones previstas en el párrafo 3)iv) deberán cumplir con lo dispuesto en cada uno de los párrafos siguientes:

i) la invención o invenciones para las que se solicita la patente figurarán en la descripción detallada de la invención;⁵

...”

³ Con arreglo al Artículo 36.2) y 3) de la Ley de Patentes del Japón, una solicitud consiste en un petitorio, un fascículo de patente, dibujos, de ser necesarios, y un resumen. El fascículo contendrá el título de la invención, una breve explicación de los dibujos, una descripción detallada de la invención y la reivindicación o reivindicaciones. Por lo tanto, la “descripción detallada de la invención” podrá entenderse como sinónimo de “descripción”.

17. En la Parte I-1, 2.2.1 de las Directrices de Examen,⁴ se dice que el objetivo del Artículo 36.6)i) es evitar que se solicite protección por patente para una invención que no se divulga al público. Se explica que para decidir si una invención reivindicada es “la que figura en la descripción detallada de la invención” habría que analizar si la materia que figura en la descripción detallada de la invención corresponde a lo que se reivindica. La invención reivindicada no figurará en la descripción detallada de la invención si:

a) para un experto en la materia resulta claro que la materia correspondiente a lo que se reivindica no figura expresa ni implícitamente en la descripción detallada de la invención;

b) para un experto en la materia, los términos utilizados en las reivindicaciones y los que se utilizan en la descripción detallada de la invención no guardan coherencia y, en consecuencia, no queda clara la relación entre la reivindicación y la descripción detallada de la invención.

18. Las Directrices de Examen dan ejemplos que corresponden a los casos mencionados en el párrafo anterior.

– Ejemplos de lo expuesto en el apartado a):

[Ejemplo 1] Una reivindicación incluye una limitación numérica, mientras que en la descripción detallada de la invención no figura expresa ni implícitamente valor numérico alguno.

[Ejemplo 2] Una reivindicación se refiere únicamente a una invención que utiliza un motor ultrasónico, mientras que la descripción detallada de la invención menciona sólo la incorporación de la invención con el uso de un motor de corriente continua y la mención del motor ultrasónico no figura ni expresa ni implícitamente.

– Ejemplos de lo expuesto en el apartado b)

[Ejemplo 3] No queda claro si los “medios de procesamiento de datos” de un procesador de texto, expuestos en las reivindicaciones, corresponden a los “medios para cambiar el tamaño de los caracteres”, a los “medios para cambiar la distancia entre líneas” o a ambos, que figuran en la descripción detallada de la invención.

19. El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 36.6)i) es causal de oposición y de revocación de la patente.

20. Además, el Artículo 36.4) prevé el requisito que suele denominarse de divulgación suficiente, es decir que la descripción detallada de una invención debería expresarse de manera suficientemente clara y completa para que una persona con conocimientos comunes del oficio pueda realizar la invención. Con arreglo a los ejemplos de incumplimiento de las disposiciones del Artículo 36.4) que figuran en la Parte I-1, 3.2.2 de las Directrices de Examen, este requisito puede invocarse en dos casos. En primer lugar, cuando un experto en la materia no puede realizar la invención reivindicada debido a una descripción defectuosa; por ejemplo, los medios técnicos correspondientes a la materia que define la invención

⁴ También disponibles en: http://www.jpo.go.jp/infoe/1312-002_e.htm.

reivindicada se describen de manera puramente funcional o abstracta, o la relación entre cada uno de esos medios técnicos no es clara ni comprensible. En segundo lugar, cuando un experto en la materia no puede realizar la invención reivindicada, porque una parte de ella no encuentra fundamento en la descripción. Por ejemplo, una reivindicación se refiere a un concepto genérico, mientras que la descripción detallada de la invención expone sólo un concepto específico, y un experto en la materia no puede llevar a cabo otro concepto específico que abarca la reivindicación.

21. En resumidas cuentas, en el Artículo 36.6)i) se exige que la invención reivindicada sea objeto de la descripción detallada de la invención. Los ejemplos que dan las Directrices de Examen demuestran que podrá invocarse el incumplimiento de ese requisito si resulta claro para un experto en la materia que la invención reivindicada no se indica en la descripción detallada de la invención, ni se hace referencia implícita a ella, o si las expresiones utilizadas no guardan coherencia entre sí. El requisito de divulgación suficiente previsto en el Artículo 36.4) se invocará para rechazar una reivindicaciones exageradamente amplias, que no encuentran fundamento en la descripción detallada de la invención.

Estados Unidos de América

22. En el Título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), Artículo 112, primero y segundo párrafos, se dispone que:

“El fascículo contendrá una descripción escrita de la invención, y de la manera y el procedimiento para realizarla y utilizarla, con términos completos, claros, concisos y exactos que habiliten a cualquier experto en la materia de que se trate, o con la que más se relacione, a realizarla y utilizarla, y expondrá la mejor manera prevista por el inventor para realizar su invención.

El fascículo concluirá con una o más reivindicaciones que señalen particularmente y reivindiquen claramente la materia que el solicitante considera su invención.”

El requisito de la primera parte del Artículo 112, primer párrafo se denomina de descripción escrita y el de la segunda parte se denomina requisito de divulgación suficiente.

23. Con arreglo al Capítulo 2162 del Manual de Procedimiento de Examen de Patentes (M.P.E.P.),⁵ el requisito de divulgación suficiente garantiza que el público reciba algo a cambio de los derechos exclusivos que se confieren al inventor con la patente. La concesión de una patente ayuda a fomentar y perfeccionar el desarrollo y la divulgación de nuevas ideas y el avance de los conocimientos científicos. Tras la concesión de una patente, la información que ella contiene se incorpora a la información que el público puede utilizar para llevar adelante la investigación y el desarrollo, únicamente con sujeción al derecho del titular de la patente a excluir a otros durante la duración de la patente. A cambio de los derechos de patente conferidos, el Título 35 del U.S.C., Artículo 112, primer párrafo, fija los requisitos mínimos relativos a la calidad y cantidad de información que debe figurar en la patente para justificar la concesión. El incumplimiento de los requisitos de divulgación constituye una causal de revocación de la patente.

⁵ Puede verse también en: <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm>.

24. En el Capítulo 2163 del M.P.E.P. figuran las directrices para examinar las solicitudes de patente en lo relativo al requisito de descripción escrita. Esas directrices se idearon para ayudar a los examinadores en el análisis de la materia reivindicada y en lo que atañe al cumplimiento del derecho sustantivo, pero no tienen efecto jurídico. Según esas directrices, el requisito de descripción escrita tiene varios objetivos de política. “[E]l “objetivo fundamental” del requisito de descripción de la invención es transmitir claramente la información de que un solicitante ha inventado la materia que se reivindica.” Véase el caso *Barker*, 559 F.2d 588, 592 n.4 194 USPQ 470, 473 n.4 (CCPA 1977). Otro objetivo es poner al alcance del público lo que el solicitante reivindica como su invención (véase *Regents of the University of California contra Eli Lilly*, 119 F.3d 1559, 1566, 43 USPQ2d 1398, 14404 (Fed. Cir. 1997), *cert. denied*, 523 U.S. 1089 (1998)). El requisito de descripción escrita de la Ley de Patentes promueve el progreso de las artes aplicadas, asegurando que los solicitantes de patentes describan adecuadamente las invenciones en sus fascículos de patente, a cambio del derecho a impedir a otros la realización de la invención mientras esté en vigor la patente. Por lo tanto, para cumplir con el requisito de descripción escrita, un fascículo de patente⁶ deberá describir la invención reivindicada con suficiente detalle como para que un experto en la materia pueda razonablemente concluir que el inventor estaba en posesión de la invención reivindicada (véase *Vas-Cath, Inc. contra Mahurkar*, 935 F.2d, fojas 1563, 19 USPQ 2d, fojas 1116).

25. Una norma objetiva para determinar si se satisface el requisito de descripción escrita es “¿puede un experto en la materia reconocer claramente, gracias a la descripción, que la invención reivindicada corresponde al inventor?”. Un solicitante debe transmitir con claridad razonable a las personas del oficio que estaba en posesión de la invención, en la fecha de presentación, y que la invención es lo que ahora se reivindica. La pregunta fundamental es si la reivindicación define una invención que se transmite claramente a las personas del oficio en el momento en que se presentó a la solicitud. (Véase el M.P.E.P., Capítulo 2163.02).

26. Las directrices disponen que un solicitante demuestra la posesión de la invención reivindicada si la describe con todas sus limitaciones y utilizando medios descriptivos como palabras, estructuras, figuras, diagramas y fórmulas que expongan completamente la invención reivindicada. Esto puede demostrarse de varias maneras, por ejemplo, describiendo cómo se lleva la invención a la práctica, o demostrando que la invención estaba “en condiciones de ser patentada”, como evidencian la divulgación de los dibujos o las fórmulas químicas estructurales que demuestran que la invención estaba completa, o describiendo características distintivas suficientes para indicar que el solicitante estaba en posesión de la invención reivindicada. Un fascículo podrá mostrar cómo se lleva la invención a la práctica describiendo las pruebas a las que se sometió la invención reivindicada o, en el caso de material biológico, describiendo específicamente el depósito de ese material. Describir ese depósito no exime de la descripción escrita de la invención reivindicada. La descripción escrita del material depositado debe ser lo más completa posible, porque el examen de patentabilidad procede únicamente sobre la base de esa descripción.

⁶ De conformidad con el Artículo 112, el fascículo contiene lo que se denomina descripción y reivindicación o reivindicaciones. Por lo tanto, a los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos de descripción escrita y de divulgación suficiente, una descripción satisfactoria podrá encontrarse en las reivindicaciones o en cualquier otra parte del fascículo presentado originalmente.

27. Por lo general, el requisito de descripción escrita supone la cuestión de si la materia de una reivindicación encuentra fundamento en [se adecua a] la divulgación de una solicitud presentada (véase el Capítulo 2163.01 del M.P.E.P.). Típicamente, el interrogante acerca de si un fascículo ofrece una descripción escrita adecuada se planteará a la hora de determinar si reivindicaciones nuevas o modificadas encuentran fundamento en la descripción de la invención en la solicitud presentada, si una invención reivindicada gozará del beneficio de una fecha de prioridad anterior o de la fecha de presentación efectiva, prevista en el Título 35 del U.S.C., Artículos 119, 120 ó 365 (c), o si una reivindicación correspondiente a una declaración en un conflicto encuentra fundamento en un fascículo.

28. En relación con la adición de “nueva materia” que excede el alcance que la divulgación tiene en la fecha de presentación, el Capítulo 2163.06 del M.P.E.P., aclara que la ausencia de descripción escrita es una cuestión que suele plantearse con respecto a la materia de una reivindicación. Si se añade nueva materia a la divulgación, tanto en el resumen o el fascículo, como en los dibujos, el examinador debería objetar la introducción de nueva materia, en virtud del Título 35 del U.S.C., Artículos 132 ó 251, según corresponda, y exigir al solicitante que elimine la nueva materia. Si se añade nueva materia a las reivindicaciones, el examinador debería rechazarlas en virtud del Título 35 del U.S.C., Artículo 112, primer párrafo – requisito de descripción escrita. Si las reivindicaciones no se han modificado en sí mismas, sino que se ha modificado el fascículo para añadir nueva materia, deberían rechazarse las reivindicaciones en virtud del Título 35 del U.S.C., Artículo 112, primer párrafo, si la adición de nueva materia concierne a alguna de las limitaciones de la reivindicación.

29. Sin embargo, la cuestión de ausencia de descripción escrita, podrá plantearse aun para una reivindicación original, cuando un aspecto de la invención reivindicada no se ha descrito con suficiente detalle como para permitir que un experto en la materia reconozca que el solicitante estaba en posesión de la invención reivindicada (véase, por ejemplo, *Eli Lilly* 119 F.3d 1559, 43 USPQ2d 1398). Las directrices presentan tres casos en los que la invención reivindicada, en su conjunto, puede no estar descrita correctamente. En primer lugar, cuando las reivindicaciones exigen un elemento fundamental o indispensable que no se describe de forma adecuada en el fascículo y que no es convencional en el oficio ni conocido para un experto en la materia. Por ejemplo, la reivindicación “un gen que incluye SEQ ID NO:1” puede abarcar estructuras específicas como un activador, una región de codificación o demás elementos. Si bien todos los genes englobados en esta reivindicación tienen en común la característica de incluir SEQ ID NO:1, la descripción de las otras estructuras que también abarca la reivindicación podría ser insuficiente.

30. En segundo lugar, la invención reivindicada, en su conjunto, puede no estar descrita de forma adecuada si una invención se describe únicamente desde el punto de vista de un método para realizarla asociado con su función, y no hay correlación descrita o reconocida en el ámbito del oficio en cuestión, ni una relación entre la estructura de la invención y su función. Una secuencia biomolecular descrita sólo mediante una característica funcional, sin correlación conocida o divulgada entre esa función y la estructura de la secuencia, generalmente no constituye una característica distintiva suficiente a los efectos de la descripción escrita, aunque se acompañe con un método para obtener la secuencia reivindicada. Además, una descripción en la que la invención reivindicada no resulta evidente no alcanza para describir la invención a los efectos del requisito de descripción escrita (*Eli Lilly*, 119 F.3d, fojas 1567, 43 USPQ2d, fojas 1405).

31. En tercer lugar, la cuestión de la ausencia de descripción escrita suficiente también se plantea si los conocimientos y el nivel de un experto en la materia no le permitirían imaginar inmediatamente el producto reivindicado a partir del procedimiento divulgado.
32. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos también publica una “Sinopsis de la Aplicación de las Directrices sobre Descripción Escrita” que contiene varios ejemplos, así como diagramas detallados que describen cómo determinar si se satisface o no el requisito de descripción escrita.⁷
33. De conformidad con el Capítulo 2161 del M.P.E.P, el de descripción escrita es un requisito independiente y distinto del de divulgación suficiente. Véase el caso *Barker*, 559 F.2d 588, 194 USPQ 470 (CCPA 1977), *cert. denied*, 434 U.S. 1064 (1978); *Vas-Cath, Inc. contra Mahurkar*, 935 F.2d 1555, 1562, 19 USPQ2d 1111, 1115 (Fed. Cir. 1991) (Si bien reconoció que algunos de los casos relativos al requisito de descripción escrita y de divulgación suficiente son confusos, el Circuito Federal reafirmó que, en virtud del Título 35 del U.S.C., Artículo 112, primer párrafo, el de descripción escrita es un requisito independientemente y distinto del de divulgación suficiente, y dio un ejemplo pertinente.) Una invención puede describirse sin que la divulgación sea suficiente como para realizar la invención (por ejemplo, un compuesto químico para el que no hay método de realización divulgado ni evidente), y una divulgación puede ser suficiente como para permitir realizar la invención sin describir la invención (por ejemplo, un fascículo en el que se describe un método para realizar y utilizar un compuesto de pintura hecho de ingredientes definidos desde el punto de vista funcional y dentro de márgenes amplios, sería suficiente para realizar la invención respecto de las composiciones incluidas dentro de la descripción, pero no describiría ninguna composición específica).
34. En resumidas cuentas, el Título 35 del U.S.C., Artículo 112, primer párrafo prevé los requisitos relativos a la calidad y cantidad de la información que el fascículo debe contener, a cambio de los derechos de patente conferidos. El requisito de “descripción escrita” hace necesaria una descripción que manifieste que en la fecha de presentación de la solicitud el solicitante estaba en posesión de la invención reivindicada. En pocas palabras, por lo general, el requisito de descripción escrita lleva a preguntarse si la materia reivindicada encuentra fundamento en la divulgación de una solicitud presentada. Particularmente en ciertas ramas de la técnica no tan previsible, la divulgación de la invención reivindicada podría ser suficiente para realizar la invención, aunque la solicitud original pueda no fundamentar de manera adecuada las reivindicaciones en cuestión.

III. ANÁLISIS

35. Existen varias teorías respecto de los objetivos y las ventajas del sistema de patentes. Una de ellas es que se confiere al inventor un derecho exclusivo y limitado en el tiempo a cambio de la divulgación al público de la invención. Se supone que el inventor renuncia a la posesión de sus conocimientos secretos, y obtiene un derecho exclusivo en el mercado, por un período limitado de tiempo. Se considera que así se atenderá el interés de toda la sociedad, puesto que los conocimientos del inventor, que de no ser así se mantendrían en secreto, estarán al alcance de otras personas que podrán utilizarlos para seguir desarrollando las tecnologías.

⁷ Se encuentra también en: <http://www.uspto.gov/web/menu/written.pdf>.

36. Por lo tanto, se considera que la divulgación de la invención es uno de los factores fundamentales de un sistema de patentes bien equilibrado que funcione como timón del desarrollo tecnológico. En ese contexto, es interesante examinar brevemente cómo ha evolucionado el fascículo de patente en la historia de ese sistema. En las primeras etapas del sistema de patentes, las autoridades conferían el derecho exclusivo como un privilegio para explotar la invención. Después de un tiempo, se instauró la costumbre de presentar un fascículo simplemente para distinguir una invención de otra.⁸ Recién al comienzo del siglo XVIII empezó a exigirse el fascículo como condición para la concesión de patentes,⁹ porque se iba generalizando la creencia de que el fin último del sistema de patentes debía ser la difusión amplia de nuevas habilidades. En otras palabras, sólo se concedían patentes si el fascículo contenía detalles suficientes como para permitir al público comprender la invención y realizarla.¹⁰

37. Fueron estos antecedentes, es decir la concesión de un derecho exclusivo como contrapartida de la divulgación de la invención, y teniendo bien presente el aspecto de la divulgación al público de la invención, que dieron origen al principio básico de todo sistema de patentes de que la materia que es objeto de los derechos exclusivos se divulgue al público para que éste pueda adquirir los conocimientos del inventor. En otras palabras, la invención reivindicada debería estar al alcance del público para que un experto en la materia pueda utilizar lo divulgado en el fascículo para realizar y utilizar la invención, una vez que haya expirado la patente.

38. Por otra parte, analizando el aspecto del derecho exclusivo, se reconoce generalmente que hay elementos que facultan al titular de una patente a obtener un derecho exclusivo. Esto incluye dos aspectos; uno es que la materia de la invención debe reunir las condiciones necesarias para ser objeto de un derecho exclusivo. O sea que ese derecho no puede conferirse por cualquier invención, sino que sólo se justifica si la invención satisface ciertas condiciones que suelen ser novedad, actividad inventiva (la invención no es evidente) y aplicabilidad industrial (utilidad). Otro aspecto es que el titular de la patente debe estar legitimado para recibir el derecho exclusivo de explotación de la invención; es decir que esté facultado a obtener ese derecho y que el alcance de la materia protegida no exceda los límites de la invención tal como estaba en la fecha de presentación. En otras palabras, la protección no debe cubrir materia que el inventor no haya inventado.

39. En muchos casos, las legislaciones nacionales/regionales no se limitan a declarar esos principios, sino que prevén normas específicas en ese contexto, relacionadas con determinadas solicitudes de patentes y su tramitación. Por ejemplo, partiendo del concepto de que la invención reivindicada será lo que el inventor inventó a la fecha de presentación, muchos sistemas de patente exigen que la materia de la reivindicación se conforme a la descripción de la invención en esa fecha; las modificaciones y correcciones de la invención reivindicada se permitirán sólo si no van más allá de lo que se divulgó en la fecha de presentación.

⁸ Véase *James Watt and the Law of Patents, Technology and Culture* 13 de E. Robinson, 1972, pág. 118.

⁹ E. Robinson, *loc. cit.*, pág. 119.

¹⁰ Véase “*Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States*”, de S.J.R. Bostyn, 2001, pág. 15.

40. De este análisis y de las prácticas de varias oficinas de patentes, expuestas en la Parte II, se desprende que el principio jurídico fundamental que rige la relación de las reivindicaciones con la divulgación es que el monopolio de la patente encontraría su justificación en la contribución al estado de la técnica mediante la divulgación al público de la invención. Por lo tanto, la protección por patente no debería extenderse a una materia que no ha sido reconocida por el inventor en la fecha de presentación. En otras palabras, obtener derechos exclusivos que van más allá de la contribución al estado de la técnica que efectivamente se describe en la solicitud sería contrario a un principio fundamental del derecho de patentes. Como se indica en los ejemplos presentados por varias oficinas de patentes en la Parte II, esa situación puede plantearse de distintas maneras. Un ejemplo sería que, tras leer la solicitud, la invención reivindicada aún no esté al alcance de un experto en la materia porque el elemento fundamental para la función o el funcionamiento de la invención no figura en la reivindicación. O finalmente que la reivindicación no guarde coherencia con la divulgación debido a contradicciones entre los elementos que figuran en las reivindicaciones y la descripción. Otro ejemplo sería que, con respecto a la descripción, el alcance de las reivindicaciones abarque un ámbito que no está reconocido por el inventor, como lo serían las meras conjeturas.

41. Con arreglo a uno de los comentarios acerca del Artículo 84 del Convenio sobre la Patente Europea acerca del requisito de fundamentación, “el solicitante no estará facultado a extralimitarse del contenido de la descripción de una manera tal que eso le permitiera reivindicar, con carácter especulativo, posibilidades que aún no se han explorado”.¹¹ Esta observación sugiere un enfoque similar al del requisito de la descripción escrita impuesto por los Estados Unidos de América.

42. Como se indica en la Parte II, el requisito de fundamentación y el de divulgación suficiente son independientes y separados. Sin embargo, si, por ejemplo, la reivindicación es demasiado amplia en relación con el alcance total de la divulgación, podrá ocurrir que se invoque el incumplimiento tanto del requisito de fundamentación (en sentido amplio) como del de divulgación suficiente. Sin embargo, ello no sería tan perjudicial para el destino de la solicitud, si las consecuencias del incumplimiento fueran las mismas. En particular en el ámbito de las ramas de la técnica más previsibles, como la de las maquinarias o la electrónica, a menudo la reivindicación que define la invención de forma generalizada encuentra fundamento en una descripción específica o en incorporaciones de la invención, demostrando así que un experto en la materia a la que se refieren la descripción o la incorporación divulgadas puede realizar y utilizar la reivindicación en todo su alcance. Aunque ello no resultará tan evidente en el ámbito de ramas de la técnica que no son tan previsibles, como la biotecnología.

43. Mientras que, según las prácticas de la OEP, el Artículo 84 del Convenio sobre la Patente Europea parece exigir que las reivindicaciones sean coherentes y proporcionadas con la descripción no sólo en sentido formal, sino también en sentido sustantivo, la práctica de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) limita aparentemente a los casos claramente definidos. Con arreglo a las Directrices de Examen de la JPO, el Artículo 36.6)i) se aplica a ciertos casos, como cuando indudablemente se omite de la descripción la materia reivindicada, o no hay coherencia entre los términos utilizados en la reivindicación y en la descripción. Según

¹¹ “*Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar*”, Mayo de 1985, Nota 124 acerca del Artículo 84 del Convenio sobre la Patente Europea.

esa práctica, para las reivindicaciones demasiado amplias se aplica el requisito de divulgación suficiente.

44. En algunos países/regiones, por ejemplo la OEP, el “requisito de la fundamentación” no es causal de revocación de la patente, aunque una patente sí podría revocarse por incumplimiento del requisito de divulgación suficiente. Esta cuestión se examinó recientemente en la OEP,¹² conjuntamente con la revisión del Convenio sobre la Patente Europea en 2000. En conclusión, el texto actual no se modificó por las razones siguientes: el hecho de que la falta de fundamentación fuera una causa general de objeción para atacar las reivindicaciones exageradamente amplias que no tuvieran contenido claramente definido ni pruebas confiables, generaría inseguridad jurídica; llevaría años instaurar la práctica en la OEP, las Juntas de Apelación y los tribunales nacionales; se considera que el principio de que las reivindicaciones deben ser proporcionales a la contribución al estado de la técnica queda englobado en los requisitos de los Artículos 56 (Actividad inventiva) y 83 (Divulgación suficiente) del Convenio sobre la Patente Europea.

45. Otra cuestión es si la invención reivindicada deberá encontrar fundamento en la descripción o en la divulgación realizada en las reivindicaciones, la descripción y los dibujos. Tratándose del último caso, la reivindicación podría encontrar fundamento en otra reivindicación o constituiría una divulgación suficiente sobre la base de la divulgación realizada, por ejemplo, en otra reivindicación. Sin embargo, podrá no haber una diferencia de fondo importante entre los dos enfoques, en la práctica, puesto que lo que se divulga en una reivindicación puede siempre incluirse en la descripción mediante una modificación.

IV. SUGERENCIA DE LA OFICINA INTERNACIONAL

46. A la luz de lo antedicho, la Oficina Internacional sugiere la inclusión de la disposición siguiente en el SPLT, cuyo propósito es expresar las características comunes a los tres sistemas examinados:

“Artículo 11

Reivindicaciones

...

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

...

“Regla 11bis

Relación de las reivindicaciones con la divulgación en virtud del Artículo 11.3)

La materia de cada reivindicación deberá encontrar fundamento en [las reivindicaciones,] la descripción y los dibujos, de manera que un experto en la materia pueda

¹² Véase CA/PL 27/99, “*Revision of the EPC: Articles 84, 100 and 138 EPC*”.

aplicar lo divulgado en ellos a toda la reivindicación, demostrando así que el solicitante no reivindica materia que no haya reconocido en la fecha de presentación.”

47. Se invita al Comité a tomar nota del contenido del presente documento y examinar las propuestas formuladas por la Oficina Internacional, tal como figuran en el párrafo 46.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

Disposiciones relativas a la relación de las reivindicaciones con la divulgación
en virtud de las legislaciones nacionales/regionales

AUSTRALIA

Ley de Patentes de 1990

Artículo 40

...

3) La reivindicación o reivindicaciones deberán ser claras y concisas y basarse plenamente en la materia descrita en el fascículo.

...

- ♣ El incumplimiento del Artículo 40 es causal de oposición y revocación de la patente

BRASIL

Ley Nº 9.279 del 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial

Artículo 25

Las reivindicaciones deberán estar fundamentadas en la descripción, caracterizando las particularidades de la solicitud y definiendo, de manera clara y precisa, la materia objeto de la protección.

- ♣ El incumplimiento del Artículo 25 es causal de nulidad administrativa y nulidad de la patente

CHINA

Ley de Patentes de la República Popular China

Artículo 26, cuarto párrafo

Las reivindicaciones deberán encontrar fundamento en la descripción y declarar el alcance de la protección por patente que se solicite.

- ♣ El incumplimiento del Artículo 26 es causal de nuevo examen y revocación de la patente.

INDIA

Ley de Patentes de 1970 (39 OF 1970), modificada por la Ley de Modificación de 1999

Artículo 10

...

5) La reivindicación o reivindicaciones de un fascículo de patente en su totalidad deberán referirse a una única invención, ser claras y concisas y basarse plenamente en la materia divulgada en el fascículo y, en el caso de una invención como la mencionada en el Artículo 5, deberán referirse a un único método o procedimiento de fabricación.

...

- ♣ El incumplimiento del Artículo 10.5) no es causal de oposición, pero sí de revocación de la patente.

JAPÓN

Ley de Patentes (Ley N° 121 del 13 de abril de 1959, modificada)

Artículo 36 (Solicitudes de patente)

...

6) La reivindicación o reivindicaciones previstas en el apartado 3.iv) deberán cumplir con lo dispuesto en cada uno de los párrafos siguientes:

i) la invención o invenciones para las que se solicita la patente figurarán en la descripción detallada de la invención

...

- ♣ El incumplimiento del Artículo 36.6)i) es causal de oposición y revocación de la patente.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Título 35 del U.S.C.

Artículo 112, primer párrafo

El fascículo contendrá una descripción escrita de la invención, y de la manera y el procedimiento para realizarla y utilizarla, con términos completos, claros, concisos y exactos que habilitan a cualquier experto en la materia de que se trate, o con el que más se relacione, a realizarla y utilizarla, y expondrá la mejor manera prevista por el inventor para realizar su invención.

...

- ♣ El incumplimiento del Artículo 112, primer párrafo, es causal de revocación de la patente, pero no de nuevo examen.

COMUNIDAD ANDINA

Decisión 486, Régimen común sobre propiedad industrial

Artículo 30, primer párrafo

Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

- ♣ El incumplimiento del Artículo 30, primer párrafo, es causal de revocación de la patente.

ORGANIZACIÓN DE LA PATENTE EURASIÁTICA

Reglamento relativo a las patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiática

Regla 21

...

4) *Las reivindicaciones deberán definir la materia para la que se solicita la protección. Deberán ser claras y concisas y encontrar pleno fundamento en la descripción.*

...

- ♣ El incumplimiento de la Regla 21.4 es causal de oposición y revocación de la patente.

ORGANIZACIÓN EUROPEA DE PATENTES Convenio sobre la Patente Europea, 1997

Artículo 84: Las reivindicaciones

Las reivindicaciones deberán definir la materia para la que se solicita protección. Deberán ser claras concisas y encontrar fundamento en la descripción.

- ♣ El incumplimiento del Artículo 84 no es causal de oposición ni revocación de la patente.

ORGANIZACIÓN AFRICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OAPI) Acuerdo relativo a la creación de una Organización Africana de la Propiedad Intelectual, que constituye una revisión del Acuerdo relativo a la Creación de una Oficina Africana y Malgache de Propiedad Industrial (Bangui (República Centrofricana), 2 de marzo de 1977)

Artículo 11.d)iv)

Toda persona que desee obtener una patente de invención deberá presentar ante el Ministro encargado de la propiedad industrial, o enviarle por correo certificado con petición de acuso de recibo:

...

d) un paquete sellado que contenga por duplicado:

....

iv) la reivindicación o reivindicaciones que definan el alcance de la protección solicitada, pero que no excedan el contenido del fascículo mencionado en el inciso i).

- ♣ El incumplimiento del Artículo 11.d)iv) no constituye una causal de revocación de la patente.

[Fin del Anexo y del documento]