

OMPI



SCP/8/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 16 de octubre de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Octava sesión
Ginebra, 25 a 29 de noviembre de 2002

PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES

preparado por la Oficina Internacional

ÍNDICE

	<u>páginas</u>
INTRODUCCIÓN	2
<i>Artículo 1</i> <i>Expresiones abreviadas</i>	3
<i>Artículo 2</i> <i>Principios generales y excepciones</i>	8
<i>Artículo 3</i> <i>Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado</i>	9
<i>Artículo 4</i> <i>Derecho a una patente</i>	10
<i>Artículo 5</i> <i>Solicitud</i>	12
<i>Artículo 6</i> <i>Unidad de la invención</i>	14
<i>Artículo 7</i> <i>Observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud</i>	15
<u><i>Artículo 7bis</i></u> <u><i>Cambios en las patentes</i></u>	17
<i>Artículo 8</i> <i>Estado de la técnica</i>	19
<i>Artículo 9</i> <i>Información que no afecta a la patentabilidad (plazo de gracia)</i> <i>{Variante A} Plazo de gracia {Variante B}</i>	21
<i>Artículo 10</i> <i>Divulgación habilitante</i>	24
<i>Artículo 11</i> <i>Reivindicaciones</i>	25
<i>Artículo 12</i> <i>Condiciones de la patentabilidad</i>	26
<i>Artículo 13</i> <i>Motivos de denegación de una invención reivindicada</i>	29
<i>Artículo 14</i> <i>Motivos de invalidación o revocación de una reivindicación</i> <i>o de una patente</i>	31
<i>Artículo 15</i> <i>Revisión</i>	32
<i>Artículo 16</i> <i>Pruebas</i>	33
<i>Artículo 17</i> <i>Relación con el PLT*</i>	

* Tras el debate llevado a cabo en la séptima sesión del SCP, la Oficina Internacional propone que el proyecto de Artículo 17 se examine posteriormente junto con las disposiciones administrativas y cláusulas finales.

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene una versión revisada del proyecto de Tratado Sustantivo sobre el Derecho de Patentes (SPLT). En él se tienen en cuenta las opiniones expresadas durante la séptima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (6 a 10 de mayo de 2002).
2. Las diferencias entre el texto anterior del proyecto SPLT contenido en el documento SCP/7/3 y el texto revisado contenido en el presente documento, excepto cuando una disposición o párrafo se ha transferido íntegramente a otra disposición o párrafo, se han puesto de relieve de la siguiente manera:
 - i) las palabras que no aparecían en el documento SCP/7/3 pero sí aparecen en el texto actual figuran subrayadas, y
 - ii) las palabras que aparecían en el documento SCP/7/3 pero que se omiten en el presente documento figuran tachadas.
3. Cabe observar que algunas de las disposiciones propuestas (por ejemplo, el proyecto de Artículo 8.2)) reflejan el sistema del primer solicitante. No obstante, este enfoque no menoscaba en absoluto la redacción futura del SPLT ni el debate del Comité acerca de la inclusión de cuestiones adicionales en el Tratado.
4. Además, en el documento SCP/8/5 figuran las propuestas presentadas por las Delegaciones del Brasil y de la República Dominicana en la séptima sesión de SCP en relación con los Artículos 2, 13 y 14 del proyecto de SPLT, así como la correspondiente información de carácter general preparada por la Oficina Internacional.
5. El proyecto de Reglamento del proyecto de SPLT está contenido en el documento SCP/8/3. El proyecto de Directrices Prácticas del proyecto de SPLT está contenido en el documento SCP/8/4.

Artículo 1

Expresiones abreviadas

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

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

ii) se entenderá por “solicitud” una solicitud de concesión de una patente, como se menciona en el Artículo 3;

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

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

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

a) cuando la Parte Contratante sea un Estado, una solicitud nacional de una patente de invención o de una patente de adición presentada en la Oficina de la Parte Contratante o para esta Oficina, una solicitud regional de una patente de invención o de una patente de adición presentada en la Oficina de una organización regional de patentes, o para

[Artículo 1.v) continuación]

esta Oficina, en la que se solicite la protección por patente en la Parte Contratante, o una solicitud internacional, de una patente de invención o de una patente de adición, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, [que designe la Parte Contratante] [cuya tramitación o examen se haya iniciado en la Parte Contratante en virtud del Artículo 23 ó 40 de ese Tratado];

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

[COMENTARIO: Si se incluyen las palabras que figuran entre corchetes “cuya tramitación o examen...”, las solicitudes internacionales en virtud del PCT formarían parte del estado de la técnica con arreglo al Artículo 8.2) únicamente en caso de que dichas solicitudes hubieran entrado en la “fase nacional”. En su séptima sesión, el SCP acordó que, habida cuenta de la importancia de la cuestión, las palabras en cuestión debían conservarse entre corchetes a los fines del posterior debate y examen (véase el párrafo 37 del documento SCP/7/8 Prov. 2).]

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

vii) se entenderá por “invención reivindicada” la materia de la que es objeto una reivindicación para la que se solicita protección;

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

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

~~viii)~~ se entenderá por “fecha de reivindicación” de una ~~reivindicación~~invención reivindicada en una solicitud, salvo lo dispuesto en el punto ~~ixi)~~, la fecha de presentación de la solicitud o, cuando se reivindique la prioridad de conformidad con la legislación aplicable, la fecha de presentación de la primera solicitud cuya prioridad se reivindique y que contenga la ~~materia de la que es objeto la reivindicación~~ invención reivindicada (“fecha de prioridad”); cuando una reivindicación defina su materia en la alternativa, [la fecha de reivindicación de la ~~reivindicación~~invención reivindicada respecto de cada alternativa será la fecha de reivindicación a la que tenga derecho esa alternativa] [cada alternativa será considerada como una ~~reivindicación~~invención reivindicada separada a los fines de determinar la fecha de reivindicación];

[COMENTARIO: 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.]

ixi) se entenderá por “fecha de reivindicación” de una ~~reivindicación~~invención reivindicada en una solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte

[Artículo 1.x), continuación]

la fecha de presentación de la solicitud principal cuya fecha de presentación podrá ser mantenida de conformidad con la legislación aplicable que contenga la materia de la que es objeto la reivindicación en la solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte o, cuando esa solicitud principal reivindique la prioridad de conformidad con la legislación aplicable, la fecha de presentación de la primera solicitud cuya prioridad se reivindique y que contenga la ~~materia de la que es objeto la reivindicación~~ invención reivindicada en la solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte;

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

[COMENTARIO: *Se ha trasladado esta disposición de la Regla 1.c) puesto que el proyecto de Artículo 11.4) incluye el término “conocimientos generales de un experto en la materia.”*]

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

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

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

[Artículo 1, continuación]

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 2¹

Principios generales y excepciones

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

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

¹ Véase el párrafo 4 de la Introducción y el documento SCP/8/5.

Artículo 3

Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado

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

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

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

iii) a las solicitudes internacionales, de patentes de invención y de patentes de adición, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, cuya tramitación o examen se haya iniciado en virtud del Artículo 23 ó 40 de ese Tratado;

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

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

[*COMENTARIO: Una delegación indicó además en la sexta sesión del SCP que una de las excepciones que podían contemplarse era la de las solicitudes presentadas en el contexto de los denominados procedimientos de reexpedición o de reexamen.*]

Artículo 4

Derecho a una patente

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

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

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

~~[b) Sin perjuicio de lo estipulado en el apartado a), la legislación aplicable al Estado en el que el empleado realice la actividad principal para la que haya sido empleado se aplicará para la determinación del derecho a la patente, salvo cuando el contrato de empleo estipule lo contrario; cuando no pueda determinarse el Estado en el que el empleado realice la actividad principal para la que haya sido empleado, se aplicará la legislación aplicable al Estado en el que el empleador tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio del que el empleado dependa.]~~

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

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

[Reservado]

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

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

i) un petitorio;

ii) una descripción;

iii) una o más reivindicaciones;

iv) uno o más dibujos, cuando sean necesarios para la comprensión de la invención reivindicada; y

v) un resumen.

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

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

3) [Resumen] ~~Salvo lo dispuesto en el Artículo 7.3)a), e~~El resumen mencionado en el párrafo 1)v) será simplemente de carácter informativo y no se tendrá en cuenta con fines de interpretación del alcance de la protección solicitada o de determinación de la suficiencia de la divulgación y la patentabilidad de la invención reivindicada.

Artículo 6²
Unidad de la invención

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

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

Artículo 7

Observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud

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

b) Ninguna Parte Contratante estará obligada a aplicar el apartado a) respecto de cualquier error o irregularidad en las solicitudes divisionales, de continuación o de continuación en parte, cuando la posibilidad prevista en ese apartado ya haya sido otorgada respecto del mismo ~~requisito que no se haya cumplido~~ error o irregularidad contenido en la solicitud principal.

2) [*Modificaciones o correcciones por iniciativa del solicitante*] a) El solicitante tendrá derecho, por su propia iniciativa, a modificar o corregir la solicitud o a dar cumplimiento a un requisito en virtud del Artículo 13.1) hasta el momento en que la solicitud cumpla todas las condiciones para la concesión; no obstante, toda Parte Contratante que prevea el examen sustantivo por su Oficina o por medio de otra Oficina puede disponer que, excepto en el caso de la corrección de un error evidente prevista en el párrafo 3)b), el solicitante tendrá derecho a modificar o corregir, por su propia iniciativa, la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos eventuales, solamente hasta el plazo otorgado para responder a la primera comunicación sustantiva de la Oficina.

[Artículo 7.2), continuación]

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

3) [*Limitación de las modificaciones o de las correcciones*] a) Se permitirá una modificación o corrección de la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos eventuales siempre que la modificación o corrección no dé el resultado de que la divulgación en la solicitud modificada o corregida vaya más allá de lo que se divulgue en la descripción, las reivindicaciones, ~~y los dibujos eventuales y, cuando esté preparado por el solicitante, el resumen~~ en la fecha de presentación, o, de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes, se incluirá en ~~la~~ una parte faltante de la descripción o en ~~el~~ un dibujo faltante, ~~de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes.~~

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

Artículo 7bis

Cambios en las patentes

1) [Limitación de la extensión de la protección] a) A petición del titular de la patente, la Oficina competente efectuará cambios en la patente para limitar la extensión de la protección conferida por ésta.

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

2) [Errores evidentes] El titular de la patente tendrá derecho a pedir a la Oficina competente que efectúe cambios en la patente para corregir los errores evidentes mencionados en el Artículo 7.3)b).

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

[Artículo 7bis, continuación]

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

[COMENTARIO: *El texto de este Artículo se basa en el proyecto de Artículo 17 del Proyecto de Tratado destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a las Patentes (véanse los documentos PLT/DC/3 y 69.)*

Artículo 8

Estado de la técnica

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

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

b) Si la fecha de presentación de una solicitud anterior (~~“la solicitud anterior”~~), presentada ~~o~~ y que surta efecto en una Parte Contratante, es la misma o posterior a la fecha de reivindicación de una ~~reivindicación~~ invención reivindicada determinada contenida en otra solicitud que fue presentada ~~o~~ y que surta efecto en dicha Parte Contratante, pero en la solicitud se reivindique la prioridad de una solicitud previa cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de reivindicación de la ~~reivindicación~~ invención reivindicada, la materia contenida tanto en la solicitud anterior como en la solicitud previa formará parte del estado de la técnica a los fines de determinar la novedad de la invención reivindicada, ~~siempre~~ en la

[Artículo 8.2).b), continuación]

medida en que la solicitud anterior o la patente concedida al respecto sean publicadas posteriormente por la autoridad competente, según lo estipulado en el Reglamento.

Artículo 9

~~[Variante A]~~

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

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

- i) por el inventor,
- ii) por una Oficina, cuando la información figuraba
 - a) en otra solicitud presentada por el inventor [y que esa Oficina no tendría que haberla puesto a disposición del público], o
 - b) en una solicitud presentada sin el conocimiento o consentimiento del inventor por terceros que hubieran obtenido la información directa o indirectamente del inventor,

o

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

[Artículo 9.1), continuación]

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

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

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

3) *[Pruebas]* Cuando se impugne la aplicabilidad del párrafo 1), la parte que invoque los efectos de ese párrafo tendrá la carga de probar, o de lograr que se demuestre, que se han cumplido las condiciones de dicho párrafo.

[COMENTARIO: La reintroducción de este párrafo que figuraba en el documento SCP/6/2 y que se suprimió en el documento SCP/7/3, es consecuencia de la supresión del anterior proyecto de Artículo 16.2).]

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

[Artículo 9, continuación]

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

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

{Fin de la Variante A}

{Variante B}

Plazo de gracia

~~El Estado de la técnica no deberá abarcar información puesta a disposición del público en cualquier parte del mundo, en cualquier forma, durante los 12 meses anteriores a la fecha de reivindicación, siempre y cuando dicha información haya sido puesta a disposición el público según lo estipulado en el Reglamento.~~

{Reglas con contenido similar al de la Variante A}

{Fin de la Variante B}

Artículo 10

Divulgación habilitante

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

2) [*Partes de la solicitud que se han de tomar en cuenta para determinar la divulgación*]
A los efectos de determinar la suficiencia de la divulgación con arreglo al párrafo 1), se deberá tomar en cuenta la divulgación en la fecha de presentación contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, modificados y corregidos ~~de conformidad con el~~
~~Artículo 7~~en virtud de la legislación aplicable.

Artículo 11

Reivindicaciones

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

- 2) [*Estilo de las reivindicaciones*] Las reivindicaciones, tanto individualmente como en su totalidad, deberán ser claras y concisas.

- 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.

- 4) [*Interpretación de las reivindicaciones*] a) El ~~texto~~ alcance de las reivindicaciones ~~constituirá el elemento principal de su interpretación~~ estará determinado por su texto. Cuando el texto de las reivindicaciones no resulte inmediatamente [claro] [evidente], ~~La descripción y los dibujos, modificados y/o corregidos de conformidad con el Artículo 7, en virtud de la legislación aplicable, y los conocimientos generales de un experto en la materia en la fecha de presentación constituirán~~ serán tenidos en cuenta, de conformidad con el Reglamento, el ~~elemento secundario de~~ en la interpretación de las reivindicaciones.

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

Artículo 12

Condiciones de la patentabilidad

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

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

i) ~~los simples descubrimientos;~~

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

iii) ~~las teorías científicas y matemáticas y las leyes de la naturaleza como tales;~~

iv) ~~las creaciones puramente estéticas.~~

[Reservado.]

- 2) [Novedad] Una invención reivindicada deberá ser nueva. Se considerará nueva si no forma parte del estado de la técnica, según lo estipulado en el Reglamento.
- 3) [Actividad inventiva/no evidencia] Una invención reivindicada deberá implicar una actividad inventiva. Se considerará que implica una actividad inventiva (no es evidente) si, habida cuenta de las diferencias y semejanzas entre la invención reivindicada ~~en su conjunto~~ y el estado de la técnica tal como se define en el Artículo 8.1), ~~esa~~ la invención reivindicada en su conjunto no hubiera sido evidente para un experto en la materia en la fecha de la reivindicación, según lo estipulado en el Reglamento.
- 4) [Aplicación industrial/Utilidad] Una invención reivindicada tendrá aplicación industrial (será útil). Se considerará que tiene aplicación industrial (es útil) si

[Variante A]

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

[Variante B]

puede ser producida o utilizada en
cualquier tipo de industria.
“Industria” se entenderá en su
acepción más amplia y se aplicará no
sólo a la industria y al comercio
propriamente dichos, sino también al
dominio de las industrias agrícolas y
extractivas.

[Variante C]

es de una utilidad específica,
considerable y creíble.

[Artículo 12, continuación]

[COMENTARIO: La Variante A tiene por fin suministrar una única definición que dé cabida a la “aplicación industrial” y a la “utilidad”, aunque una Parte Contratante podrá utilizar cualquiera de dichos términos en virtud de la legislación aplicable. La segunda frase de la Variante B se basa en el Artículo 1.3) del Convenio de París.]

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

Artículo 13³

Motivos de denegación de una invención reivindicada

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

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

³ El SCP acordó en su sexta sesión aplazar el debate sobre el presente Artículo hasta que se alcance el consenso en relación con el contenido de las disposiciones a que hace referencia. Véase asimismo el párrafo 4 de la Introducción y el documento SCP/8/5.

[Artículo 13 continuación]

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

Artículo 14⁴

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

1) [*Motivos de invalidación o revocación de una reivindicación o de una patente*] Con sujeción a lo estipulado en el ~~párrafo 2)~~ y en el Tratado sobre el Derecho de Patentes, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados en el Artículo 13.1), salvo los mencionados en ~~los~~ el Artículos 6 y ~~11.3)a)~~ en las reglas pertinentes al Artículo 5.2)a), ~~será un~~constituirá motivo ~~para la~~ de invalidación o revocación de la reivindicación patentada o de la patente.

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

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

Artículo 15

Revisión

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

Artículo 16

Pruebas

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

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

~~2) [Carga de la prueba] Cuando una parte invoque una consecuencia jurídica a partir de un hecho en particular, esa parte tendrá la carga de probar la veracidad de ese hecho.~~

[Fin del documento]