

# OMPI



SCP/8/3

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 REGLAMENTO DEL TRATADO SOBRE EL  
DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES

*preparado por la Oficina Internacional*

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
PROYECTO DE REGLAMENTO	
<i>Regla 1</i>	<i>Expresiones abreviadas..... 3</i>
<i>Regla 2</i>	<i>Experto en la materia en virtud de los Artículos <u>1 (xi)</u>, 7.3)b), 10.1), 11.3).b) y 4)a) y 12.3), y las Reglas <del>1.e)i)</del>, 4.1)vii), <del>2)b)</del>, 10.iii), <u>11.1)</u>, <del>12.5)</del>, <u>13.5)ii)</u>, 14.1)ii), y 2.a) <del>y b)</del> y 15.2), 3) y 4) ..... 5</i>
<i>Regla 3</i>	<i>Excepciones en virtud del Artículo 3.2)..... 6</i>
<i>Regla 4</i>	<i>Requisitos adicionales relativos al contenido y orden de la descripción en virtud del Artículo 5.2) ..... 7</i>
<i>Regla 5</i>	<i>Requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 5.2)..... 10</i>
<i>Regla 6</i>	<i>Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 6..... 13</i>
<i>Regla 7</i>	<i>Plazo en virtud del Artículo 7.1) ..... 14</i>
<i>Regla 8</i>	<i>Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1)..... 15</i>
<i>Regla 9</i>	<i>Efecto de las primeras solicitudes en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2)..... 16</i>
<i>Regla 10</i>	<i>Suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10 ..... 18</i>
<i>Regla 11</i>	<i>Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del <u>[de los] Artículo[s] 10 [y 11.3)]</u> ..... 19</i>
<i>Regla <del>11bis</del> <u>12</u></i>	<i>Relación de las reivindicaciones con la divulgación en virtud del Artículo 11.3) ..... 22</i>
<i>Regla <del>123</del> <u>123</u></i>	<i>Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 11.4)..... 23</i>
<i>Regla 14</i>	<i>Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.2)..... 28</i>
<i>Regla 15</i>	<i>Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.3)..... 30</i>
<i>Regla <del>136</del> <u>136</u></i>	<i>Excepciones en virtud del Artículo 12.5)..... 31</i>

## INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene una versión revisada del proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). En él se tienen en cuenta las opiniones expresadas en el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes en su séptima sesión (6 a 10 de mayo de 2002).
2. Las diferencias entre el texto anterior del proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes contenido en el documento SCP/7/4 y el texto revisado contenido en el presente documento, excepto cuando una disposición o párrafo se haya transferido a otra disposición o párrafo, se han puesto de relieve en la forma siguiente:
  - i) las palabras que no aparecían en el documento SCP/7/4 pero que sí aparecen en el texto actual figuran subrayadas y,
  - ii) las palabras que aparecían en el documento SCP/7/4 pero que se omiten del presente documento figuran tachadas.
3. Cabe señalar que algunas de las disposiciones propuestas (por ejemplo, el proyecto de Regla 9) reflejan el sistema del primer solicitante. No obstante, este enfoque no pone en tela de juicio la futura redacción del SPLT ni los debates que puedan suscitarse en el Comité sobre la inclusión de cuestiones adicionales en el Tratado.
4. El proyecto de Directrices Prácticas del proyecto de SPLT figura en el documento SCP/8/4.

PROYECTO DE REGLAMENTO

*Regla 1*

*Expresiones abreviadas*

1) [*Expresiones abreviadas en el Reglamento*] a) En el presente Reglamento, se entenderá por “Tratado” el Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes.

b) En el presente Reglamento, la palabra “Artículo” se refiere al Artículo especificado del Tratado.

c) A los efectos del presente Reglamento, salvo estipulación expresa en contrario,

i) se entenderá por “características de la invención” las características que particularizan la invención reivindicada en su conjunto;

ii) se entenderá por “limitación” los elementos o etapas utilizados para describir la invención reivindicada;

iii) se entenderá por “Tratado de Budapest” el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, firmado el 28 de abril de 1977, así como el Reglamento del Tratado, en su forma revisada y modificada.

[Regla 1, continuación]

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

*Regla 2*

*Experto en la materia en virtud de los Artículos 1 (xi), 7.3)b), 10.1), ~~11.3).b) y 4)a)~~ y 12.3), y las Reglas ~~1.e)i), 4.1)vii), y 2)b)~~, 10.iii), 11.1), 12.5), 13.5)ii), 14.1)ii), y 2.a) y b) y 15.2), 3) y 4)*

Se considerará que un experto en la materia es una persona hipotética ~~que tiene acceso a todo el estado de la técnica, y lo comprende, en virtud del Artículo 8, y que posee conocimientos básicos y generales y básicos,~~ en relación con la materia en cuestión en la fecha pertinente, ~~según lo estipulado en las Directrices Prácticas.~~

[COMENTARIO: Las modificaciones reflejan el debate mantenido en la séptima sesión del SCP (véase el párrafo 67 del documento SCP/7/8 Prov.2.).]

*Regla 3*

*Excepciones en virtud del Artículo 3.2)*

Las solicitudes y patentes mencionadas en el Artículo 3.2) son:

i) ~~[salvo en lo relativo al Artículo 8.2)], las solicitudes internacionales de patentes de invención o de patentes de adición, presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, cuya tramitación o examen no ha comenzado en virtud del Artículo 23 ó 40 de dicho Tratado; solicitudes provisionales de patentes de invención y de patentes de adición;~~

ii) [Reservado]

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

Regla 4

*Requisitos relativos al contenido y orden de la descripción en virtud del Artículo 5.2)*

1) [Contenido de la descripción] Después de indicar el título de la invención reivindicada, la descripción deberá:

i) especificar el sector o sectores [tecnológicos] a los que pertenece la invención reivindicada;

*[COMENTARIO: La palabra “tecnológicos” figura entre corchetes pues se relaciona con la disposición relativa a la materia patentable del proyecto de Artículo 12.1). Sin embargo, aunque una invención reivindicada sea un producto o procedimiento de determinado campo de la tecnología, en algunos casos puede entenderse mejor mediante una referencia a un campo no técnico con el cual está relacionada, por ejemplo, el comercio electrónico, la creación de páginas para un sitio Web o la gestión de capital financiero.]*

ii) indicar la técnica anterior que, a juicio del solicitante, pueda considerarse útil para la comprensión de la invención reivindicada, así como para la búsqueda y el examen y [de preferencia,] citar los documentos que reflejen esa técnica anterior;

*[COMENTARIO: De suprimirse la expresión “de preferencia”, que figura entre corchetes, el solicitante se vería obligado a citar en la descripción los documentos que reflejan la técnica anterior, si los conociera. No sería necesario citar todos los documentos sobre el estado de la técnica conocidos por el solicitante, pero éste se vería obligado a citar los documentos que reflejen la técnica anterior que pudieran resultar útiles para comprender y examinar la invención reivindicada, sólo si los conociera. Ello facilitaría el acceso a la técnica anterior por terceros, así como por examinadores de las oficinas de patentes que se encargan del examen sustantivo y permitiría lograr un nivel más elevado de armonización.]*



[Regla 4.1), continuación]

iii) describir la invención reivindicada en los términos tales que permitan comprender la invención reivindicada y, de preferencia, en términos tales que el problema (aun cuando no se declare expresamente como tal) y su solución puedan ser comprendidos, e indicar los efectos ventajosos de la invención reivindicada, si los hubiere, respecto de la técnica anterior;

iv) cuando se requiera el depósito de material biológicamente reproducible en virtud de la Regla 11, indicar el hecho de que se ha realizado dicho depósito e identificar por lo menos el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de orden atribuido al depósito por la institución, así como describir, en la medida de lo posible, la naturaleza y características de dicho material, pertinentes respecto de la exigencia de divulgación de la invención reivindicada;

v) describir brevemente las figuras de los dibujos, si los hubiere;

vi) exponer por lo menos una forma de realizar la invención; esto se hará mediante ejemplos, cuando resulte apropiado, y con referencia a los dibujos, si los hubiere;

vii) indicar explícitamente, cuando ello no resulte de otro modo evidente para un experto en la materia de la solicitud o de la naturaleza de la invención, la manera o maneras en que la invención reivindicada satisface la condición de ser útil o susceptible de aplicación industrial.

2) [*Manera y orden de presentación del contenido*] 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, debido a la naturaleza de la invención reivindicada, una forma o un orden diferente permita una mejor comprensión o una presentación más concisa del contenido de la invención reivindicada.

b) ~~Cualquier Parte Contratante podrá aceptar una descripción que contenga, en lugar del elemento especificado en el párrafo 1)iii), una descripción de la invención reivindicada en términos que permitan que se comprenda la invención reivindicada.~~

*Regla 5*

*Requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 5.2)*

- 1) [*Numeración consecutiva*] Cuando una solicitud contenga ~~varias~~ dos o más reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva en cifras enteras.
  
- 2) [*Método de definición de la invención*] La definición de la materia para la que se solicita la protección deberá hacerse en función de las características ~~{técnicas}~~ de la invención, que se expresarán en forma de una o más limitaciones.

[*COMENTARIO: En su séptima sesión, el SCP acordó que se suprimiera la palabra “técnicas” del presente párrafo (véase el párrafo 52 del documento SCP/7/8 Prov.2).*]

- 3) [*Forma de redactar la reivindicación*] Las reivindicaciones deberán redactarse, a elección del solicitante,
  - i) bien en dos partes, consistente la primera en un preámbulo que indique las ~~características {técnicas}~~ limitaciones de la invención que sean necesarias para la definición de la materia reivindicada y que, combinadas, parezcan formar parte del estado de la técnica, y la segunda (“la parte característica”), precedida por la fórmula “caracterizada en,” “caracterizada por,” “en que la mejora comprende;” o una fórmula análoga, consistente en una indicación de las características que, combinadas con las ~~características~~ limitaciones mencionadas en la primera parte, definan la materia para la que se solicita protección; o

ii) en una parte única que enuncie una combinación de varias limitaciones, o una única limitación, en la que se defina la materia para la que se solicita protección.

[COMENTARIO: En su séptima sesión, el SCP acordó que se suprimiera la palabra “técnicas” del presente párrafo (véase el párrafo 52 del documento SCP/7/8 Prov.2).]

4) [Remisión, en las reivindicaciones, a la descripción y a los dibujos] a) Ninguna reivindicación podrá contener, excepto cuando sea absolutamente necesario, remisiones a la descripción o a dibujos eventuales, por ejemplo, remisiones del tipo: “como se describen en la parte... de la descripción” o “como se ilustra en la figura... de los dibujos;”.

b) Ninguna reivindicación podrá contener dibujos. ~~Toda~~Una reivindicación podrá contener cuadros, gráficos y fórmulas químicas o matemáticas.

c) Cuando la solicitud contenga un dibujo, toda limitación mencionada en cualquiera de las reivindicaciones podrá ir acompañada de un signo de remisión a la parte aplicable del dibujo en cuestión, si ello facilita la comprensión de esa reivindicación; este signo de remisión deberá colocarse entre corchetes o entre paréntesis.

[Regla 5, continuación]

5) [*Reivindicaciones dependientes y dependientes múltiples*]<sup>1</sup> a) Toda reivindicación que comprenda todas las limitaciones de ~~otra reivindicación o de varias otras~~ otra u otras reivindicaciones (denominadas en adelante “reivindicación dependiente” y “reivindicación dependiente múltiple”, respectivamente) deberá, de preferencia al principio, remitirse a esa otra reivindicación o esas otras reivindicaciones, según sea el caso, mediante la indicación de su número, indicando a continuación las limitaciones reivindicadas que se agregan a las reivindicadas en la otra reivindicación o reivindicaciones.

b) Una reivindicación dependiente podrá depender de otra reivindicación dependiente o de una reivindicación dependiente múltiple. Una reivindicación dependiente múltiple podrá depender de una reivindicación dependiente o de otra reivindicación dependiente múltiple. ~~Las~~Una ~~reivindicaciones~~ reivindicación ~~es~~ dependientes múltiples podrán remitirse en forma alternativa o acumulativa a las reivindicaciones de las que dependan.

c) Todas las reivindicaciones dependientes que se remitan a la misma reivindicación y todas las reivindicaciones dependientes múltiples que se remitan a las mismas reivindicaciones deberán agruparse en la forma más práctica posible.

---

<sup>1</sup> El texto de esta Regla depende de los resultados del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas.

*Regla 6<sup>2</sup>*

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

1) [*Circunstancias en las que se considerará cumplida la exigencia de unidad de la invención*] Cuando se reivindique un grupo de invenciones, quedará cumplida la exigencia de unidad de la invención cuando exista una relación [técnica] entre dichas invenciones que implique una o más características [técnicas] especiales idénticas o correspondientes que definan una contribución que cada una de esas invenciones, considerada en su integridad, aporte al estado de la técnica.

2) [*Forma de redactar las reivindicaciones sin incidencia sobre la determinación de la unidad de la invención*] Para determinar si un grupo de invenciones está relacionado de tal manera entre sí que conforme un único concepto inventivo general, será indiferente que cada una de las invenciones se reivindique en una reivindicación separada o como alternativas dentro de una misma reivindicación.

---

<sup>2</sup> El texto de esta Regla está supeditado a los resultados de la labor del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas.

*Regla 7*

*Plazo en virtud del Artículo 7.1)*

El plazo mencionado en el Artículo 7.1) no será inferior a dos meses a partir de la fecha de la notificación mencionada en ese Artículo.

*Regla 8*

*Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1)*

1) [*Forma de poner a disposición del público*] La información puesta a disposición del público de cualquier forma, como por ejemplo en forma escrita, en formato electrónico, por divulgación oral, por exhibición, o por utilización, se considerará estado de la técnica en virtud del Artículo 8.1).

2) [*Forma de hacer accesible al público*] a) Se considerará que la información se pone a disposición del público si hay una posibilidad razonable de que el público pueda tener acceso a la misma.

b) A los fines del Artículo 8 y de la presente Regla, se entenderá por el término “público” cualquier persona que [pueda divulgar la información] [no esté obligada a mantener en secreto la información].

[*COMENTARIO: No existe diferencia fundamental entre los dos textos que figuran entre corchetes.*]

3) [*Determinación de la fecha de puesta a disposición del público*] Cuando la información presentada sólo permita determinar el mes o el año, pero no la fecha específica de puesta a disposición del público, se presumirá que la información ha sido puesta a disposición del público el último día de ese mes o de ese año, respectivamente, a menos que se presenten pruebas en contrario.



*Regla 9*

*Efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2)*

1) [*Principio del “contenido íntegro”*] a) Por contenido íntegro de una solicitud anterior, mencionada en el Artículo 8.2), se entenderá la descripción, las reivindicaciones y los dibujos ~~y, cuando haya sido preparado por el solicitante, el resumen,~~ tal como figuraban en la fecha de presentación.

b) ~~Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 1.ii),~~ La solicitud anterior a que se hace referencia en el apartado a) podrá ser una solicitud de concesión de una patente o una solicitud para un modelo de utilidad o cualquier otro título de protección de una invención en virtud de la legislación aplicable, a condición de que la legislación aplicable permita que únicamente uno de dichos títulos pueda concederse válidamente con efecto en una Parte Contratante para la misma invención reivindicada.

2) [*Solicitud anterior en la que se reivindica la prioridad*] En la solicitud anterior mencionada en el Artículo 8.2)b) se podrá reivindicar la prioridad de una solicitud previa de patente, modelo de utilidad o de cualquier otro título de protección de una invención en virtud de la legislación aplicable.

3) [*Solicitudes que ya no están pendientes*] Cuando la solicitud anterior mencionada en el Artículo 8.2) haya sido publicada a pesar del hecho de que ya no estuviera pendiente ni hubiera derechos subsistentes antes de la fecha de su publicación, no se considerará comprendida en el estado de la técnica a los fines de lo dispuesto en ese Artículo.

4) [*Disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud*] El Artículo 8.2) y los párrafos 1) a 3) no serán aplicables cuando el solicitante de la solicitud anterior, o el inventor mencionado en esta solicitud, y el solicitante de la solicitud en examen, o el inventor mencionado en esta solicitud, sean la misma persona en la fecha de presentación de la solicitud en examen, teniendo presente que [sólo podrá concederse válidamente una patente con efecto en una Parte Contratante para la misma invención reivindicada] [no podrá concederse válidamente una patente con efecto en una Parte Contratante para una invención reivindicada que no pueda distinguirse claramente de otra invención reivindicada].

[*COMENTARIO: Las palabras “no pudiera distinguirse claramente”, en la segunda variante presentada entre corchetes, significa que dos o más invenciones reivindicadas son patentables. Cabe observar que, de conformidad con el Artículo 8.2), las solicitudes anteriores forman parte del estado de la técnica a los fines de determinar únicamente la novedad de la invención reivindicada.*]

*Regla 10*

*Suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10*

Para determinar que no ha ocurrido una experimentación indebida en virtud del Artículo 10.1), los factores que se deberán tener en cuenta son los siguientes:

- i) la amplitud de las reivindicaciones;
- ii) la naturaleza de la invención reivindicada;
- iii) los conocimientos generales de un experto en la materia;
- iv) el grado de previsibilidad en la técnica;
- v) la dirección proporcionada en la solicitud, incluidas las referencias al estado de la técnica;
- vi) el grado de experimentación exigido para realizar o utilizar la invención reivindicada sobre la base de la divulgación.

*Regla 11*

*Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del [de los] Artículo[s] 10 [y 11.3]*

1) [*Depósito de material biológicamente reproducible*] Cuando la solicitud se refiera a ~~un~~ depósito de material biológicamente reproducible que se haya efectuado no pueda ser divulgado en la solicitud de manera tal que permita que la invención reivindicada cumpla con lo dispuesto en el [los] Artículo[s] 10 [y 11.3] y que no se encuentre a disposición del público, deberá depositarse dicho material en una institución de depósito de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2), ~~se considerará que con el depósito se ha respetado el requisito de suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10.1) en la medida en que ese requisito no pueda cumplirse de otro modo. En ese caso, en la medida en que no puedan cumplirse de otro modo los requisitos previstos en el [los] Artículo[s] 10 [y 11.3]~~, se considerará que el depósito forma parte de la descripción.

*[COMENTARIO: En el proyecto revisado se procura aclarar en qué circunstancias se exige el depósito de material biológicamente reproducible. Las palabras entre corchetes se incluyen con arreglo a la sugerencia formulada por una delegación de que se tuviera en cuenta el depósito de material biológicamente reproducible para determinar el requisito correspondiente a la relación de las reivindicaciones con la divulgación, en virtud del proyecto de Artículo 11.3).]*

2) [*Plazo para el depósito*] a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), el depósito se efectuará a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud.

[Variante A]

b) Cuando la divulgación del depósito del material biológicamente reproducible, en la medida en que sea tenido en cuenta a los efectos del [de los] Artículo[s] 10 [y 11.3], se

~~efectúe cumpla con arreglo a~~ lo dispuesto en el Artículo 7.3), una Parte Contratante [podrá aceptar] [aceptará] un depósito efectuado tras la fecha de presentación de la solicitud, a condición de que el solicitante presente pruebas de que el material biológicamente reproducible que ha sido depositado es el material biológicamente reproducible descrito específicamente en la solicitud, tal como fue presentada.

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

b) Una Parte Contratante aceptará un depósito efectuado después de la fecha de presentación de la solicitud, y mientras ésta esté en trámite, si:

i) el acceso por terceros al material biológicamente reproducible es necesario para dar cumplimiento al [a los] Artículo[s] 10 [o 11.3)], aunque el material depositado se hubiera señalado en su totalidad y específicamente en la solicitud en la fecha de presentación;

o

ii) el depósito ha sido realizado en la fecha de presentación de la solicitud, o antes de esa fecha, en una institución de depósito que no cumpla con lo dispuesto por el derecho aplicable, y el solicitante deba depositar nuevamente el material en una institución de depósito que cumpla con lo dispuesto por el derecho aplicable,

a condición de que el solicitante presente pruebas de que el material biológicamente reproducible depositado es el material biológicamente reproducible señalado en la solicitud presentada.

[Fin de la Variante B]

*[COMENTARIO: 1) El propósito de la Variante B es crear normas armonizadas en el plano internacional que permitan el depósito posterior a la fecha de presentación, en circunstancias limitadas. El apartado i) de la Variante B se refiere al caso en que, por ejemplo, se utilizó material biológicamente reproducible que no se encontraba disponible al público para realizar una invención reivindicada, de manera que, a pesar de haber señalado en su totalidad y específicamente dicho material en la descripción, los terceros necesitan acceso al mismo para fabricar y utilizar la invención reivindicada, sin experimentación indebida. 2) Cabe observar que, por lo general, los requisitos previstos en el [los] Artículo[s] 10 [y 11.3)] podrán satisfacerse después de la fecha de presentación mediante una modificación de las reivindicaciones, la descripción o los dibujos, siempre y cuando esa modificación satisfaga el requisito del Artículo 7.3), es decir, no se incluya materia nueva.]*

3) [Autoridad internacional de depósito] Ninguna Parte Contratante rechazará el efecto de un depósito mencionado en el párrafo 1) si éste ha sido efectuado ante una autoridad internacional de depósito en virtud del Tratado de Budapest.

*Regla ~~11bis~~ 12*

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

La materia de cada reivindicación deberá encontrar fundamento en las ~~reivindicaciones,~~ descripción y en los dibujos, de manera tal que un experto en la materia pueda aplicar lo divulgado en ellos a toda la reivindicación, demostrando así que el solicitante no reivindica materia que no haya reconocido y descrito en la fecha de presentación.

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

1) [*Texto literal de las reivindicaciones*] a) Las palabras utilizadas en las reivindicaciones se interpretarán de conformidad con el significado y el alcance que normalmente tienen en la técnica pertinente, a menos que la descripción les confiera un significado especial.

b) Las reivindicaciones no se interpretarán en el sentido de que están necesariamente limitadas a su texto estrictamente literal.

2) [*Ausencia de limitación a la divulgación expresa*] a) Las reivindicaciones no se limitarán a las incorporaciones expresamente divulgadas en la solicitud, a menos que las reivindicaciones se limiten expresamente a dichas incorporaciones.

b) Si la solicitud contiene ejemplos de las incorporaciones de la invención reivindicada o ejemplos de las funciones o resultados de la invención reivindicada, las reivindicaciones no se interpretarán en el sentido de que se limitan a esos ejemplos, a menos que el solicitante indique que deben limitarse a los mismos; en particular, el mero hecho de que una invención reivindicada incluya elementos adicionales que no se encuentren en los ejemplos divulgados en la solicitud o patente, que no incorpore elementos que se encuentren en dichos ejemplos, o que no alcance todos los objetivos ni posea todas las ventajas citadas o inherentes a dichos ejemplos, no excluirá dicha invención reivindicada del alcance de las reivindicaciones.



[Regla 13, continuación]

- 3) [Signos de remisión] Ningún signo de remisión a la parte aplicable del dibujo mencionado en la Regla 5.4)c) se interpretará como una limitación a las reivindicaciones.
- 4) [Tipos especiales de reivindicaciones] a) Cuando en una limitación de la reivindicación se defina un medio {o etapa} desde el punto de vista de sus funciones o características sin especificar la estructura o el material {o la acción} para una mayor comprensión, dicha limitación se interpretará en el sentido de que define cualquier estructura, material {o acción} que sea capaz de realizar la misma función o que tenga las mismas características.
- b) ~~Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), cuando la función sea inherente al medio {o a la etapa} y, por consiguiente, no defina el medio {o la etapa}, la limitación se interpretará como el medio {o la etapa} en sí.~~

*[COMENTARIO: A los efectos de la interpretación de las reivindicaciones, el apartado a) se aplicará a las reivindicaciones medios (o etapas)-más-función. Sin embargo, a los efectos de determinar la novedad y la actividad inventiva (no evidencia) de dicha reivindicación, cuando la función definida se derive esencialmente de determinada estructura, material o acción de la invención reivindicada, dicha invención no supondrá novedad/actividad inventiva (sería evidente) con respecto al estado de la técnica que describe esa estructura, material o 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 no supondrá novedad/actividad inventiva (será evidente) con respecto al estado de la técnica relativo al “compuesto químico X” en sí.]*

e**b**) Cuando en una limitación de la reivindicación se defina un producto mediante su proceso de fabricación, dicha limitación se interpretará como el producto en sí con las características impartidas por el proceso de fabricación.

e**c**) Cuando en una limitación de la reivindicación se defina un producto para un uso determinado, se entenderá que dicha limitación afecta al producto limitado a tal uso ~~únicamente siempre y cuando el producto se utilice exclusivamente a tal fin o sea particularmente apropiado para ese uso. De lo contrario, la limitación afectará al producto en sí.~~

*[COMENTARIO: A los efectos de la interpretación de las reivindicaciones de producto-mediante-uso, deberá interpretarse que el producto se limita a ese uso en particular. Por lo tanto, si una reivindicación define un producto para un uso en particular, el alcance de la reivindicación se limitará al producto para dicho uso. La novedad de ese producto y de ese uso en particular de ese producto, en relación con el estado de la técnica, no es una cuestión de interpretación, sino de patentabilidad de la invención reivindicada. Por ejemplo, una reivindicación relativa a un “compuesto químico Z para uso como insecticida”, podría ser patentable con respecto al estado de la técnica relativo al “compuesto químico Z”, en sí, si el uso de dicho compuesto como insecticida es nuevo.]*

5) [Equivalentes]

[Variante A]

A los fines de lo dispuesto en el Artículo 11.4)b), se considerará por lo general que un elemento (“el elemento equivalente”) es equivalente a un elemento tal como fue expresado en

[Regla 13, continuación]

una reivindicación (“el elemento reivindicado”) si, ~~en el momento de cualquier supuesta infracción,~~ a elección de una Parte Contratante:

i) \_\_ dicho elemento realiza esencialmente la misma función de manera esencialmente idéntica y produce esencialmente el mismo resultado que el elemento reivindicado, ~~y;~~ o

ii) \_\_ resulta evidente para un experto en la materia que mediante el elemento equivalente puede obtenerse esencialmente el mismo resultado que el obtenido mediante el elemento reivindicado;

en el momento de la supuesta infracción.

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

A los fines del Artículo 11.4b), se considerará por lo general que un elemento (“el elemento equivalente”) es equivalente a un elemento tal como fue expresado en una reivindicación (“el elemento reivindicado”) si, en el momento de una supuesta infracción:

i) \_\_ la diferencia entre el elemento reivindicado y el elemento equivalente no es fundamental y el elemento equivalente produce esencialmente el mismo resultado que el elemento reivindicado; y

ii) un experto en la materia no tendría motivo para suponer que el elemento equivalente se hubiera excluido de la invención reivindicada.

*[COMENTARIO: Con la Variante B se procura dar un enfoque armonizado respecto de la doctrina de los equivalentes. En lo que atañe al punto i), las Directrices Prácticas aclararían que el hecho de que la diferencia entre el elemento reivindicado y el elemento equivalente sea fundamental o no deberá determinarse teniendo en cuenta, por ejemplo, los factores siguientes: a) la función del elemento reivindicado y el elemento equivalente; b) la manera en que el elemento reivindicado y el elemento equivalente realizan la función; y c) si la sustitución es previsible para un experto en la materia. Para determinar la aplicabilidad del punto ii), las Directrices Prácticas dispondrán que se tengan en cuenta a) el estado de la técnica y b) el historial de la tramitación (un impedimento basado en acciones y declaraciones realizadas para obtener y mantener una patente).]*

[Fin de la Variante B]

6) *[Declaraciones anteriores]* Al determinar el alcance de la protección conferida por la patente, se tendrá debidamente en cuenta cualquier declaración que limite el alcance de las reivindicaciones formuladas por el solicitante o el titular de la patente durante los procedimientos relativos a la concesión o a la validez de la patente en la jurisdicción en que se haya formulado la declaración.

*Regla 14*

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

1) [*Elemento primario del estado de la técnica*] Cualquier elemento del estado de la técnica pertinente para la determinación de la falta de novedad (“elemento primario del estado de la técnica”)

i) sólo podrá tenerse en cuenta individualmente y no podrá combinarse con otros elementos del estado de la técnica, y

ii) deberá permitir a un experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada ~~desde la fecha en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica.~~

[*COMENTARIO: El párrafo 1)ii) establece el principio de que el elemento primario del estado de la técnica deberá ser habilitante. La cuestión de cómo, cuándo y quién determinará el alcance del elemento primario del estado de la técnica se trata en el párrafo 2).*]

2) [*Alcance del elemento primario del estado de la técnica*] a) 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. El alcance de la divulgación del elemento primario del estado de la técnica quedará determinado por un experto en la materia en la fecha de la reivindicación, siempre y cuando los conocimientos puestos a disposición del experto en la materia después de la fecha en que el elemento primario del estado de la técnica

se puso a disposición del público no se tengan en cuenta a los fines de determinar el alcance del elemento primario del estado de la técnica.

~~b) — A los fines de lo dispuesto en el apartado a), se tendrán en cuenta los conocimientos generales de un experto en la materia en la fecha en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica.~~

~~e)~~ b) Los elementos del estado de la técnica que se incorporen mediante referencias explícitas en el elemento primario del estado de la técnica se considerarán que forman parte del elemento primario del estado de la técnica.

3) [*Solicitud anterior como elemento primario del estado de la técnica*] Cuando el elemento primario del estado de la técnica sea una solicitud anterior, como la que se menciona en el Artículo 8.2), la referencia a la fecha en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica, mencionada en ~~los~~ el párrafos ~~1)~~ y 2), se considerará como referencia a la fecha de presentación de la solicitud anterior o, cuando proceda en virtud del Artículo 8.2)b), a la fecha de ~~prioridad~~ presentación ~~del elemento primario del estado de la técnica~~ de la solicitud previa.

*Regla 15*

*Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.3)*

- 1) [*Elementos del estado de la técnica*] El estado de la técnica mencionado en el Artículo 12.3) puede consistir en un elemento único del estado de la técnica o en varios elementos del estado de la técnica.
  
- 2) [*Alcance de los elementos del estado de la técnica*] El alcance de los elementos del estado de la técnica mencionados en el párrafo 1) se determinará por medio de la información divulgada de manera explícita o implícita, a un experto en la materia, a partir de la fecha de la reivindicación.
  
- 3) [*Conocimientos generales del experto en la materia*] Para la determinación de la actividad inventiva (no evidencia), se tendrán en cuenta los conocimientos generales del experto en la materia en la fecha de la reivindicación.
  
- 4) [*Evidencia de la invención reivindicada*] Una invención reivindicada en su integridad puede ser considerada evidente en virtud del Artículo 12.3), si alguno de los elementos del estado de la técnica o los conocimientos generales de un experto en la materia podrían haber motivado a un experto en la materia, en la fecha de reivindicación, a alcanzar la invención reivindicada mediante la sustitución, combinación o modificación de uno o más de dichos elementos del estado de la técnica.

*Excepciones en virtud del Artículo 12.5)*

Las Partes Contratantes podrán excluir de la patentabilidad:

[Reservado]

[Fin del documento]