

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCP/8/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 16 de octubre de 2002

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Octava sesión

Ginebra, 25 a 29 de noviembre de 2002

**DIRECTRICES PRÁCTICAS DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO
SUSTANTIVO DE PATENTES**

preparado por la Oficina Internacional

	<u>Página</u>
INTRODUCCIÓN.....	2
DIRECTRICES PRÁCTICAS	3
<i>Directrices en virtud del Artículo 1 y la Regla 1</i>	<i>3</i>
<i>Directrices en virtud de la Regla 2</i>	<i>5</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 2</i>	<i>6</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 3 y la Regla 3</i>	<i>7</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 4</i>	<i>9</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 5</i>	<i>9</i>
<i>Directrices en virtud de la Regla 4</i>	<i>10</i>
<i>Directrices en virtud de la Regla 5</i>	<i>11</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 6 y la Regla 6</i>	<i>12</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 7 y la Regla 7</i>	<i>13</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 7bis.....</i>	<i>15</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 8 y las Reglas 8 y 9</i>	<i>16</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 9</i>	<i>21</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 10 y la Regla 10</i>	<i>24</i>
<i>Directrices en virtud de la Regla 11</i>	<i>25</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 11 y las Reglas 12 y 13</i>	<i>27</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 12.1) y 5) y la Regla 16.....</i>	<i>31</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 12.2) y la Regla 14.....</i>	<i>31</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 12.3) y la Regla 15.....</i>	<i>34</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 12.4).....</i>	<i>36</i>
<i>Directrices en virtud del Artículo 13</i>	<i>37</i>

	<u>Página</u>
<i>Directrices en virtud del Artículo 14</i>	37
<i>Directrices en virtud del Artículo 15</i>	38
<i>Directrices en virtud del Artículo 16</i>	38

INTRODUCCIÓN

1. En el presente documento figura una versión revisada del Proyecto de Directrices Prácticas del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT), en la que se fusionó el contenido de las Notas sobre las disposiciones del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes y del proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (documento SCP/7/5). Este documento combinado incorpora provisionalmente en las Directrices Prácticas todo el contenido de las Notas. Su propósito es constituir un conjunto amplio de las explicaciones que figuran en las Notas y en el proyecto de Directrices Prácticas para asistir al SCP en la decisión de qué cuestiones deberían figurar en las Directrices Prácticas y cuáles en las Notas, de haberlas. Los textos incluidos en las antiguas Directrices Prácticas (documento SCT/7/4) figuran sombreados en el presente documento.
2. Las opiniones expresadas en la séptima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) (del 6 al 10 de mayo del 2002) se tuvieron en cuenta al revisar el presente documento

DIRECTRICES PRÁCTICAS

Directrices en virtud del Artículo 1 y la Regla 1 (Detalles relativos a las expresiones abreviadas)

3. Artículo 1, punto i). El término “Oficina” incluye tanto a la Oficina nacional de todo Estado que sea Parte Contratante en el Tratado como a la Oficina regional de una organización intergubernamental que sea Parte Contratante. Por ejemplo, el Tratado se aplicará a la Oficina Europea de Patentes única y exclusivamente si la Organización Europea de Patentes es una Parte Contratante. El término también abarca las sucursales de dichas Oficinas nacionales y regionales. La referencia a “otras cuestiones cubiertas por el presente Tratado” abarca la situación en que la Oficina de una Parte Contratante administra otros procedimientos relacionados con las patentes como, por ejemplo, el procedimiento de oposición posterior a la concesión de la patente, si dicho procedimiento hubiera de incluirse en el Tratado, o la invalidación de una patente concedida.
4. Artículo 1, punto v). Las palabras “solicitud anterior presentada y que surta efecto en una Parte Contratante” se utilizan en el Tratado y el Reglamento para referirse a las solicitudes anteriores que surten efecto respecto del estado de la técnica en una Parte Contratante. Si la Parte Contratante es un Estado, las solicitudes anteriores engloban ciertas solicitudes nacionales, regionales (si corresponde) e internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) [que designan la Parte Contratante] [cuya tramitación o examen haya comenzado en la Parte Contratante en virtud de los Artículos 30 ó 40 de ese Tratado]. Sin embargo, si la Parte Contratante es una organización regional de patentes, las solicitudes anteriores son solicitudes regionales y solicitudes internacionales en el marco del PCT [que designan la Parte Contratante] [cuya tramitación o examen haya comenzado en la Parte Contratante en virtud de los Artículos 30 ó 40 de ese Tratado]. Por lo que respecta a las expresiones “una solicitud... presentada en la Oficina de la Parte Contratante o para esta Oficina” y “una solicitud regional... presentada en la Oficina de una organización regional de patentes, o para esta Oficina”, se remite al párrafo 17.
5. Artículo 1, punto vii). Se propone el término “invención reivindicada” para su utilización en el Tratado y en el Reglamento puesto que es más preciso que el término “invención”, que con frecuencia se utiliza en relación con las patentes en sentido general. En suma, la expresión “invención reivindicada” se refiere sin ambigüedad al objeto para el que se solicita protección, tal como está contenido y definido en una reivindicación. Cabe señalar que las palabras “invención reivindicada” también se utilizan en el PCT en relación con cuestiones sustantivas de patentabilidad (véanse, por ejemplo, los Artículos 33 a 35 del PCT).
6. Artículo 1, puntos viii) y ix). Los términos “solicitante” y “titular” de la patente se utilizan en el Tratado y en el Reglamento para hacer referencia únicamente a la persona que está indicada como tal en el registro de la Oficina. En consecuencia, a los fines del presente Tratado o del Reglamento, no se considerará solicitante o titular a la persona que pueda o pretenda reivindicar la titularidad de un derecho o tenga o pretenda tener otros derechos. La cuestión de quién puede solicitar una patente sigue dependiendo de la legislación aplicable en la Parte Contratante interesada. Cuando la legislación aplicable estipula que se debe solicitar una patente en nombre del inventor o inventores efectivos, la “persona que solicita la patente” podría ser un inventor o varios inventores juntos. Cuando, con arreglo a la legislación aplicable, se permite a una persona solicitar una patente en lugar del inventor que, por

ejemplo, ha fallecido o está legalmente incapacitado, esa persona es la “persona que solicita la patente”. La “otra persona que presenta la solicitud” podría ser, en ciertos casos, el representante legal o el único heredero del inventor, en los Estados Unidos de América. Cuando la legislación aplicable estipula que una solicitud puede ser presentada por cualquier persona natural o jurídica, el solicitante es la persona que presenta la solicitud. Cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante prevé que varias personas pueden ser solicitantes o titulares conjuntos, los términos “solicitante” y “titular” deben interpretarse en el sentido de que incluyen los términos “solicitantes” y “titulares” (véase el Artículo 1, punto xiii)). La “otra persona que tramita la solicitud” podría ser, en particular, un cesionario del registro del derecho, el título y el interés con respecto a una solicitud, cuando la legislación aplicable de una Parte Contratante exija que se solicite la patente en nombre del verdadero inventor y estipule también que dicho cesionario tiene derecho a tramitar la solicitud excluyendo al inventor nombrado.

7. Artículo 1, punto x). La fecha de prioridad de una solicitud es la fecha de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica y se utiliza para fijar plazos. Sin embargo, la fecha de prioridad no siempre es la fecha que determina el estado de la técnica para una reivindicación determinada, por ejemplo, cuando la reivindicación contiene elementos que no estaban incluidos en la solicitud cuya primera prioridad se reivindica. En el término “fecha de reivindicación” se tiene en cuenta la situación en la que una solicitud se refiere a más de una invención contenida, cada una, en diferentes reivindicaciones y que pueden reivindicar la prioridad de solicitudes anteriores diferentes. Esto refleja la práctica de muchas Oficinas que examinan cada reivindicación caso por caso. La fecha de reivindicación se relaciona con una reivindicación determinada y no con la solicitud en su conjunto y establece la fecha de determinación de la patentabilidad de la invención contenida en esa reivindicación determinada. Por consiguiente, las diferentes reivindicaciones de una solicitud pueden tener fechas de reivindicación diferentes. La fecha de reivindicación de una reivindicación contenida en una solicitud es o bien la fecha de presentación efectiva de dicha solicitud o bien, cuando se ha reivindicado, de conformidad con la legislación aplicable, un derecho de prioridad basado en una solicitud anterior, la fecha de presentación de la solicitud anterior que contenga la invención reivindicada. De las palabras “se reivindique la prioridad de conformidad con la legislación aplicable” se desprende que la reivindicación en cuestión tiene derecho a la prioridad en virtud de la legislación aplicable, que tendría que estar en conformidad con el Artículo 4 del Convenio de París. Por la expresión “fecha de presentación” se entiende la fecha de presentación de una solicitud, tal como lo estipula la legislación aplicable.

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

9. La segunda frase del punto ix) abarca la situación en la que una reivindicación define su materia en la alternativa. El término “alternativa”, según el diccionario *Webster's Collegiate Dictionary* (décima edición) abarca “una situación que ofrece la elección entre dos o más

cosas, de las cuales se elige una sola”. Por consiguiente, la segunda frase, dentro del contexto de la materia reivindicada, se refiere a los casos en los que una reivindicación contiene más de un elemento o etapa y a cada uno de esos elementos o etapas le corresponde una fecha de reivindicación diferente. Se abarcan tanto las alternativas claras como las evidentes, tales como las del tipo Markush, así como el caso en el que la reivindicación contenida en la solicitud anterior abarca sólo una parte de la invención reivindicada definida mediante una expresión amplia.

10. Artículo 1, punto xi). Puesto que el Tratado y el Reglamento también se aplicarían a las solicitudes divisionales, de continuación y de continuación en parte (véase el párrafo 19), para estos tipos especiales de solicitudes, el término “fecha de reivindicación” debe definirse como la fecha de reivindicación de la reivindicación en la solicitud conexas pertinente.

*Directrices en virtud de la Regla 2
(Detalles relativos al experto en la materia)*

11. El experto en la materia se define en esta disposición como una persona hipotética, que posee conocimientos básicos y generales para comprender y utilizar el estado de la técnica en la fecha pertinente. Esto significa que una persona que posea conocimientos básicos en la materia en cuestión tiene a su disposición los medios y conocimientos básicos utilizados por un profesional de nivel medio en la materia pertinente a los fines de la experimentación y el análisis. Los conocimientos generales que figuran en la Regla 2 son los conocimientos básicos de la materia, tal como se establece en el proyecto de Artículo 1.xii). Los conocimientos generales pueden ser los conocimientos contenidos en manuales o libros de texto de manera tangible. No obstante, pueden consistir asimismo en conocimientos no escritos notoriamente conocidos o comúnmente utilizados de manera general en la materia en cuestión, por ejemplo, técnicas de laboratorio notoriamente conocidas. En cualquier caso, no se requerirá que el experto en la materia posea capacidades inventivas además de las condiciones establecidas en la Regla 2. Al hacer referencia a la “fecha pertinente”, se tiene en cuenta el hecho de que, en los casos relativos a la divulgación, es decir, los proyectos de Artículos 7.3)b), 10.1), y 11. 4)a), y los proyectos de Reglas 4.1)vii), 10.iii) y 12, la fecha pertinente es la fecha de presentación efectiva mientras que, en los casos relativos a la determinación de la actividad inventiva (no evidencia), es decir, el proyecto de Artículo 12.3) y el proyecto de Regla 15.2), 3) y 4), esa fecha es la fecha de reivindicación. En cuanto a la referencia a la “fecha pertinente” del proyecto de Regla 14.1)ii) y 2)a), puesto que ésta tiene que ver con el estado de la técnica pertinente para la determinación de la novedad, esa fecha es la fecha de reivindicación, siempre y cuando el conocimiento que se puso a disposición del experto en la materia después de la fecha en que el estado de la técnica pertinente fue puesto a disposición del público no se tenga en cuenta para la determinación del alcance del estado de la técnica pertinente. Cuando el estado de la técnica pertinente sea una solicitud anterior mencionada en el Artículo 8.2), el conocimiento puesto a disposición del experto en la materia después de la fecha de presentación de la solicitud anterior o, cuando resulte aplicable en virtud del proyecto de Artículo 8.2)b), no se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la solicitud previa. Con respecto a la Regla 13.5)ii) relativa a la doctrina de los equivalentes, la fecha pertinente es la fecha en que se cometió la presunta infracción.

12. El término “materia pertinente” puede abarcar más de un sector de la materia, si la naturaleza de la invención reivindicada sugiere una relación con otros sectores de la materia. No se limita necesariamente al sector específico de la invención reivindicada, sino que puede incluir a sectores vecinos de la materia, así como sectores generales (no específicos) que se

ocupan de problemas generales aplicables por lo general a los sectores específicos. El experto en la materia podrá remitirse asimismo a otros sectores que no sean vecinos ni generales, en la medida en que se espere que un experto en la materia deba tomar en consideración dichos sectores. Al determinar el estado de la técnica en la materia pertinente, se deberán tener en consideración, en particular, los siguientes factores:

- i) la naturaleza y las características del sector o sectores de la materia con la que se relaciona la invención reivindicada;
- ii) el tipo de problemas planteados en la materia;
- iii) las soluciones del estado de la técnica para estos problemas.

En vista de lo que antecede, se considerará que un experto en la materia deberá poseer los conocimientos de un equipo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación o varios especialistas en diferentes sectores de la materia.

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

*Directrices en virtud del Artículo 2
(Detalles relativos a los principios generales y excepciones)*

14. Párrafo 1). Esta disposición establece, en términos expresos, el principio de que el Tratado y el Reglamento no abordan ningún requisito relacionado con las cuestiones relativas a las infracciones. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento se aplican por regla general a las cuestiones relacionadas con la patentabilidad y la validez (tanto durante la etapa previa a la concesión como durante la etapa posterior a la concesión). No obstante, tal como se acordó en la sexta sesión del SCP, con las palabras “Salvo lo dispuesto en el Artículo 11.4)” se prevé una excepción a este principio: para la determinación del alcance de la protección conferida por las patentes, se aplicarán disposiciones relativas a la interpretación de las reivindicaciones (véanse el proyecto de Artículo 11.4) y el proyecto de Regla 13). Cabe recalcar que el SPLT no interfiere con otros tipos de leyes tales como las leyes antitrust y de competencia desleal o con reglas generales relativas al fraude.

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

*Directrices en virtud del Artículo 3 y la Regla 3
(Detalles relativos a las solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado)*

16. Artículo 3, párrafo 1). En principio y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2), esta disposición permite aplicar el Tratado y el Reglamento a las solicitudes nacionales y regionales que se presenten en la Oficina o para la Oficina de una Parte Contratante y a todas las patentes de invención y las patentes de adición que hayan sido concedidas y que surtan efecto en una Parte Contratante. En lo relativo a las solicitudes internacionales presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el Tratado y el Reglamento se aplican a las solicitudes internacionales una vez que entran en la “fase nacional”. No se hace ninguna distinción entre las solicitudes presentadas por nacionales de Partes Contratantes y concedidas a éstos, y las solicitudes presentadas por otros nacionales y concedidas a éstos.

17. Puntos i) y ii). La expresión “solicitudes nacionales ... que se hayan presentado [para] la Oficina de una Parte Contratante” abarca, en particular, las solicitudes nacionales de patente que se presentan en la Oficina de otro Estado X para su posterior transmisión a la Oficina de la Parte Contratante. Una solicitud regional en la que se designe al Estado X es una solicitud presentada en la Oficina de la organización regional, pero no constituye una solicitud presentada para la Oficina del Estado X. La expresión “solicitudes regionales... que se hayan presentado... [para la] Oficina de una organización regional de patentes...” abarca, en particular, las solicitudes regionales de patente que se presentan en la Oficina de un Estado X, Estado miembro de una organización regional que es una Parte Contratante, para su transmisión ulterior a la Oficina de esa organización. Así, por ejemplo, si el Estado X fuera parte en el Tratado pero no lo fuera la Organización Europea de Patentes (OEP), el Tratado y el Reglamento serían aplicables a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X o para esa Oficina, pero no así a las solicitudes europeas, incluso si el Estado X fuera designado. Inversamente, si la OEP fuera parte en el Tratado pero no lo fuera el Estado X, el Tratado y el Reglamento serían aplicables a las solicitudes europeas, incluidas aquellas en las que se designa al Estado X, pero no se aplicarían a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X o para esa Oficina.

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

19. De conformidad con lo estipulado en el párrafo 2), el Tratado y el Reglamento se aplican a todos los tipos de solicitudes de patentes de invención y de patentes de adición, incluidas las solicitudes divisionales y las solicitudes de continuación, o de continuación en parte, de una solicitud anterior. Cabe señalar que estos puntos no regulan los tipos de solicitudes nacionales o regionales que deberá aceptar una Parte Contratante; esto sigue siendo competencia de la legislación aplicable en la Parte Contratante de que se trate.

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

21. Punto iii). Con arreglo a este punto, las disposiciones del Tratado y del Reglamento se aplican a las solicitudes internacionales de patentes de invención y de patentes de adición en virtud del PCT que hayan entrado en la “fase nacional” en una Oficina nacional o regional.

22. Punto iv). El Tratado y el Reglamento se aplican tanto a las patentes nacionales y regionales concedidas por la Oficina de una Parte Contratante como a las patentes concedidas en nombre de dicha Parte Contratante por otra Oficina, en particular, la Oficina regional de una organización intergubernamental, sin perjuicio de que la organización intergubernamental sea o no parte en el Tratado. Por ejemplo, si el Estado X mencionado en el párrafo 17 fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían tanto a las patentes concedidas por la Oficina del Estado X como a las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes siempre que surtan efecto en el Estado X, sin perjuicio de que la OEP sea o no parte en el Tratado. Si la OEP fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarían a todas las patentes europeas a los efectos de cualquier procedimiento de la Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, la revocación de patentes en procedimientos de oposición, aun cuando el Estado X no sea parte en el Tratado.

23. Las expresiones “patentes de invención” y “patentes de adición” deben interpretarse con el mismo sentido que tienen esos términos en el Artículo 2.ii) del PCT. En consecuencia, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las patentes citadas en ese Artículo distintas de las patentes de invención y patentes de adición, a saber, los certificados de inventor, los certificados de utilidad, los modelos de utilidad, los certificados de adición, los certificados de inventor de adición y los certificados de utilidad de adición (véase también el párrafo 18). No obstante, la Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras patentes, aunque no esté obligado a ello. Además, el Tratado y el Reglamento se aplican a las patentes de invención y a las patentes de adición concedidas sobre la base de solicitudes internacionales.

24. Artículo 3, párrafo 2 y Regla 3). Los tipos de solicitudes y de patentes a los que no se aplica este párrafo están contenidos en el proyecto de Regla 3. En particular, el Tratado y el Reglamento no se aplicarían a las solicitudes provisionales de patentes de invención y de patentes de adición. Sin embargo, una Parte Contratante podrá aplicar libremente algunas de las disposiciones del Tratado y el Reglamento, o todas ellas, a esas otras solicitudes, aunque no está obligada a hacerlo.

*Directrices en virtud del Artículo 4
(Detalles relativos al derecho a una patente)*

25. Esta disposición aborda la cuestión de quién tiene derecho a una patente.
26. Párrafo 1. El principio básico estipulado en el Tratado es que el derecho a una patente pertenecerá al inventor o a su derechohabiente. Se entiende por “inventor” la persona que efectivamente inventó la materia reivindicada. Por lo tanto, una persona que no sea el inventor real y original no será considerada como “el inventor”. El término “derechohabiente” se aplica a toda persona natural o jurídica que, de conformidad con la legislación aplicable, tiene derecho a una patente en virtud de una transferencia que efectúa el inventor mediante cesión, contrato de empleo, donación, herencia, quiebra y acciones similares. El representante de un inventor fallecido o legalmente incapacitado (o su derechohabiente) no está amparado por esa disposición, puesto que dicho representante en general no actuaría en su propio nombre, sino en nombre de la persona que represente.
27. Párrafo 2). De conformidad con esta disposición, una Parte Contratante tiene libertad para decidir cómo desea regular el derecho a una patente en el caso de las invenciones de empleados y de las invenciones encargadas.
28. Párrafo 3). Este párrafo contiene las reglas aplicables en virtud del Tratado en relación con el derecho a una patente cuando varios inventores han realizado conjuntamente la invención. En ese caso, los inventores pueden ponerse de acuerdo sobre la forma en que se dividirá entre ellos el derecho a la patente, por ejemplo, mediante un contrato. En ausencia de dicho acuerdo, cada inventor tendría un derecho igual e indivisible a la patente.

*Directrices en virtud del Artículo 5
(Detalles relativos a la solicitud)*

29. Párrafo 1). Este párrafo contiene una lista de las diferentes partes que debe contener una solicitud. Los términos “cuando sean necesarios para la comprensión de la invención reivindicada” del punto iv) no son los mismos que los términos “cuando éstos sean necesarios” utilizados en el Artículo 3.2) del PCT, pero están en armonía con el Artículo 7.1) del PCT. La intención es aclarar que su finalidad no es permitir a las Oficinas exigir dibujos, sino más bien permitir a los solicitantes presentar esos dibujos cuando parezca ser necesario para la comprensión de la invención reivindicada. Se interpretará que el término “dibujos” del punto iv) incluye las fotografías y demás formas de representaciones gráficas que utilizan las nuevas tecnologías.
30. Párrafo 2)a). Este párrafo prevé la interfaz entre el proyecto SPLT, el PLT y el PCT. Las explicaciones detalladas están contenidas en el documento SCP/6/5 (“Estudio sobre la interfaz entre el SPLT, el PLT y el PCT”). En principio, los requisitos del PCT relativos al petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen, tanto de forma como de fondo, están incorporados por referencia en el SPLT. No obstante, si el PLT, el SPLT o los Reglamentos de esos Tratados prevén otros requisitos diferentes o complementarios de los requisitos del PCT en relación con el petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen, los primeros serán aplicables. En particular, los proyectos de Reglas 4 y 5 del SPLT estipulan requisitos adicionales en relación con la descripción y las reivindicaciones que no son idénticos a los requisitos del PCT.

31. De conformidad con la Regla 5.2 del PCT, las listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos forman parte de la descripción. Por consiguiente, los requisitos relativos a esas listas de frecuencias en virtud del PCT se incorporan por referencia en el SPLT, salvo disposición en contrario en el SPLT.
32. Párrafo 2)b). Esta disposición asegura a una Parte Contratante la libertad de fijar requisitos relativos a la forma o el contenido de una solicitud que, desde el punto de vista de los solicitantes, sean más favorables que los mencionados en el párrafo 2)a). La disposición sigue el modelo del Artículo 2.1) del PLT.
33. Párrafo 3). Este párrafo contiene el principio generalmente aceptado de que el resumen sólo tiene un propósito informativo y, en particular, no se utilizará con el fin de interpretar las reivindicaciones, determinar la suficiencia de la divulgación o la patentabilidad de la invención reivindicada. En el mismo contexto, también cabe señalar el proyecto de Artículo 10.2) relativo a la divulgación. El SPLT no regula la cuestión de quién deberá establecer el resumen. Por consiguiente, la Oficina de una Parte Contratante tiene libertad para establecer ella misma el resumen o modificarlo, o elegir de oficio cualquier figura que mejor caracterice la invención reivindicada.

*Directrices en virtud de la Regla 4
(Requisitos adicionales relativos al contenido y orden
de la descripción en virtud del Artículo 5.2))*

34. Esta Regla prevé otros requisitos relativos al contenido y orden de la descripción que no son idénticos a los requisitos del PCT y, por consiguiente, constituyen excepciones en virtud del proyecto de Artículo 5.2). Para referencia, la Regla 5.1 del PCT estipula los requisitos relativos a la manera de describir las solicitudes internacionales del PCT.
35. Del texto del párrafo 1) se desprende que, mientras un solicitante prepare la descripción con el contenido y en la manera y el orden prescritos en el párrafo 1), la descripción cumplirá los requisitos relativos al contenido de la descripción en cualquier Parte Contratante. Además, de conformidad con el párrafo 2), una Parte Contratante aceptará el contenido de la descripción presentado en una forma o un orden diferentes de los especificados en el párrafo 1), cuando una forma o un orden diferente permita una mejor comprensión o una presentación más concisa del contenido de la invención reivindicada. Huelga decir que, de todas maneras, se deben cumplir los requisitos de patentabilidad sustantivos establecidos en los proyectos de Artículos 10 a 12. También se remite a los proyectos de Artículos 13 y 14, conforme a los cuales el incumplimiento con los requisitos previstos en la Regla 4 constituirá un fundamento de rechazo de la solicitud, pero no un fundamento de invalidación o revocación de la reivindicación patentada o la patente.
36. Párrafo 1), punto iii). Con miras a dar, por una parte, a los solicitantes la flexibilidad necesaria al redactar la descripción y, por la otra, el apoyo necesario para la eficiencia en el funcionamiento de la oficina, se sugiere que, como norma general, la invención reivindicada pueda describirse con cualquier término, en la medida en que se cumpla con los requisitos sustantivos de patentabilidad previstos en los Artículos 10 a 12. Sin embargo, el denominado “enfoque problema-solución”, aplicado en muchos casos, aunque no todos, debido a su practicidad, se presenta como la mejor manera de describir la invención. La oficina de una Parte Contratante no podrá rechazar una solicitud sólo porque no se utilizó el “enfoque problema-solución” para describir la invención reivindicada.

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

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

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

*Directrices en virtud de la Regla 5
(Requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones
en virtud del Artículo 5.2))*

40. Esta Regla estipula requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones que no son idénticos a los requisitos del PCT y, por consiguiente, constituyen excepciones en virtud del proyecto de Artículo 5.2). A efectos de referencia, la Regla 6 del PCT estipula los requisitos relativos a las reivindicaciones respecto de las solicitudes internacionales del PCT. Huelga decir que, en cualquier caso, se cumplirán los requisitos sustantivos estipulados en los proyectos de Artículos 10 a 12 (que incluyen el requisito de que las reivindicaciones deberán ser claras y concisas en virtud del Artículo 11). Se remite a los proyectos de Artículos 13 y 14, conforme a los cuales el incumplimiento de los requisitos previstos en la Regla 5 constituirán un fundamento del rechazo de la solicitud, pero no de la invalidación o revocación de la reivindicación patentada o la patente.

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

42. Párrafo 2). El significado de las palabras “características” y “limitaciones” se explica en la Regla 1.c)i) y ii), conforme a la cual el término “características” se refiere a las características del conjunto de la invención reivindicada que muestran los aspectos peculiares o prominentes de la invención, y el término “limitaciones” se considerará como los elementos o etapas específicas (según que la invención reivindicada sea un producto o un proceso) que conforman la invención reivindicada. La limitación puede tener tanto aspectos técnicos como no técnicos.

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

44. Párrafo 4)a). Se permite una remisión en una reivindicación a la descripción o a cualquiera de los dibujos cuando sea absolutamente necesario, ya que, en ciertos casos, esa

remisión puede resultar necesaria para tener una clara descripción de la invención reivindicada.

45. Párrafo 4)b). Las reivindicaciones pueden contener gráficos, puesto que constituyen la representación pictórica de los cuadros. Sin embargo, ninguna reivindicación podrá contener dibujos, pues éstos constituyen representaciones gráficas generales y podrían no ser adecuados para definir los límites de la reivindicación.

46. Párrafo 4)c). De conformidad con el proyecto de Regla 13.3), ningún signo de referencia a la parte correspondiente del dibujo se interpretará en el sentido de que limita la reivindicación.

47. Párrafo 5)¹. [Reservado]

Directrices en virtud del Artículo 6 y la Regla 6²
(Detalles relativos a la unidad de la invención)

[48. El proyecto de Artículo 6 contiene el principio ampliamente aceptado de unidad de la invención. Los términos “las reivindicaciones de la solicitud” aclaran que las reivindicaciones como tales deben cumplir el requisito de unidad de la invención, puesto que definen la invención.

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

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

¹ El texto de este párrafo se añadirá una vez que se conozcan los resultados de los debates mantenidos en el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas.

² El texto de esas directrices se revisará una vez que se conozcan los resultados de los debates mantenidos en el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas.

51. El proyecto de Regla 6, párrafo 1) contiene el método para determinar si ha quedado cumplida la exigencia de unidad de la invención respecto de un grupo de invenciones reivindicadas en una solicitud. De conformidad con ese método, existirá unidad de la invención únicamente cuando haya cierta relación entre las invenciones que implique una o más “características técnicas especiales” idénticas o correspondientes. Los términos “características técnicas especiales” contenidos en la Regla 4.1) del Proyecto de 1991 han sido sustituidos por una descripción de esos términos inspirada de la última frase de la Regla 4.1) del Proyecto de 1991 y de la Regla 13.2 del PCT.
52. El proyecto de Regla 6, párrafo 2) no tiene por objeto constituir un aliciente para el uso de alternativas dentro de una sola reivindicación, sino que su finalidad es clarificar que el criterio para la determinación de la unidad de la invención (a saber, el método contenido en el proyecto de Regla 7.1)) sigue siendo el mismo, independientemente de la forma de reivindicación utilizada.
53. Esta disposición no impide a una Oficina poner objeciones a las alternativas que estén contenidas en una sola reivindicación sobre la base de consideraciones tales como la claridad, la concisión de las reivindicaciones o el establecimiento de un sistema de tasas para las reivindicaciones aplicables en esa Oficina.]

Directrices en virtud del Artículo 7 y la Regla 7

(Detalles relativos a las observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud)

54. Párrafo 1)a). Esta disposición obliga a la Oficina a prever, cuando tenga intención de denegar o rechazar una solicitud basada en el hecho de que la solicitud no cumple alguno de los requisitos previstos en el Artículo 13.1), al menos una oportunidad para formular observaciones sobre la denegación o el rechazo y para remediar posteriormente ese incumplimiento, por ejemplo, por medio de una modificación o una corrección. La Oficina no puede denegar o rechazar la solicitud por incumplimiento de ciertos requisitos, salvo que se haya dado al solicitante al menos una oportunidad para cumplir, en el plazo prescrito en el proyecto de Regla 7, todos y cada uno de esos requisitos. Cabe señalar que esta disposición no obliga a la Oficina a comprobar si se han cumplido todos los requisitos en virtud del Tratado y del Reglamento antes de conceder la patente. En cuanto al alcance de las modificaciones y correcciones permitidas, cabe remitirse al párrafo 3) (véanse los párrafos 60 a 62). Cuando, pese a que se ha tenido la oportunidad de modificar o corregir la solicitud, ésta sigue sin cumplir con los requisitos, la consecuencia de dicho incumplimiento figura en el proyecto de Artículo 13 (véanse los párrafos 148 a 150).
55. Cabe recalcar que, en lo relativo a los requisitos formales, el PLT estipula que la Oficina notificará al solicitante y le dará al menos una oportunidad para cumplir con ciertos requisitos formales. Por ejemplo, cuando no se cumplan los requisitos relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 5.1) y 2) del PLT, de conformidad con el Artículo 5.3) del PLT, la Oficina notificará al solicitante, dándole la oportunidad para cumplir con esos requisitos.
56. Párrafo 1)b). Esta disposición prevé una excepción a la obligación de una Oficina en virtud del apartado a) por lo que respecta a las solicitudes divisionales, de continuación y de continuación en parte: cuando, en el caso de las solicitudes divisionales, de continuación o de continuación en parte, ya se ha concedido la oportunidad de hacer observaciones y de corregir o modificar dicha solicitud respecto de la solicitud conexas para rectificar cierto error o

defecto, y que ese error o defecto no ha sido sin embargo corregido y permanece en la solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte, la Oficina no necesita dar otra oportunidad para que se efectúe dicha corrección o modificación, aunque lo puede hacer según su libre albedrío.

57. Párrafo 2). De conformidad con el párrafo 1), un solicitante tiene la posibilidad de formular observaciones y efectuar modificaciones y correcciones como consecuencia de una notificación de la Oficina de incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el Artículo 13.1). Además, esta disposición permite a un solicitante remediar posteriormente cualquier incumplimiento con los requisitos por iniciativa propia y hasta el momento en que la solicitud esté en orden para la concesión de la patente. La expresión “el momento en que la solicitud cumpla todas las condiciones para la concesión” debe entenderse como el momento en que la Oficina termine los preparativos técnicos de la notificación de que la solicitud está en regla para la concesión y que se adeuda la tasa exigida para la concesión y/o impresión, de haberla. Una vez terminados esos preparativos de la notificación, es decir, cuando la notificación esté preparada para ser enviada por la Oficina, ésta no necesitará permitir al solicitante que efectúe una modificación o corrección. El abandono de una reivindicación se consideraría como una modificación de la solicitud.

58. No obstante, cuando la Oficina prevea un examen sustantivo realizado por ella o mediante la oficina de otro Estado u organización intergubernamental, podrá además limitar, salvo en lo relativo a las equivocaciones evidentes del párrafo 3)b) el período durante el cual el solicitante puede modificar o corregir la solicitud por su propia iniciativa. Ello abarca los casos en que la Oficina de una Parte Contratante utiliza los resultados de la búsqueda o el examen realizados por otras oficinas para conceder patentes o rechazar solicitudes de patente. Se entenderá que las palabras “examen sustantivo” en esta disposición se refieren al examen de una solicitud de patente con respecto, al menos, a uno de los requisitos siguientes: novedad, actividad inventiva (no evidencia), aplicación/utilidad industrial, materia patentable y divulgación suficiente. “La primera comunicación sustantiva de la Oficina” puede ser, por ejemplo, una comunicación de la Oficina al solicitante, notificándole la decisión de la Oficina con respecto al incumplimiento de algún requisito sustantivo, en particular, después del examen sustantivo. Asimismo puede tratarse de una comunicación de que la solicitud ya ha cumplido todas las condiciones para la concesión y que se debe pagar la tasa de concesión exigida. Una vez empezado el examen sustantivo, el hecho de permitir que el solicitante modifique o corrija la solicitud por su propia iniciativa y en cualquier momento podría ser contrario a una tramitación eficaz de la solicitud de patente. Por ejemplo, puede darse el caso de que un examinador, al efectuar la investigación y el examen respecto de una reivindicación, reciba una modificación para dicha reivindicación iniciada por el solicitante, que lo obligaría a repetir todo el proceso de investigación y examen.

59. Puesto que el párrafo 2)a) sólo aborda el derecho del solicitante a modificar o corregir la solicitud, el párrafo 2)b) dispone expresamente que, si la legislación aplicable así lo permite, el solicitante podrá modificar o corregir la solicitud, por su propia iniciativa, en una etapa ulterior a la prevista en el párrafo 2)a). En cuanto al alcance de las modificaciones y correcciones permitidas, cabe remitirse al párrafo 3) (véanse los párrafos 60 a 62).

60. Párrafo 3)a). Esta disposición se basa en el principio de que el solicitante no debería obtener protección por patente por algo que no divulgó en la fecha de presentación. La consecuencia del incumplimiento de este requisito figura en el proyecto de Artículo 13.1)iii) (véanse los párrafos 148 y 149). La frase “ lo que se divulgue en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos eventuales en la fecha de presentación” incluye cuestiones que

habían sido divulgadas en las reivindicaciones, la descripción y los dibujos en la fecha de presentación, pero que habían sido ulteriormente suprimidas durante la tramitación de la solicitud ante la Oficina. La disposición no permite la posibilidad de modificar la descripción, las reivindicaciones, el resumen y cualquier dibujo sobre la base de lo que se ha divulgado en el resumen en la fecha de presentación, puesto que se aplicaría la regla general establecida en el Artículo 5.3), es decir, que el resumen sólo será de carácter informativo. Además, cuando en una solicitud se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, la disposición no permite introducir modificaciones o correcciones fundadas en lo que se había divulgado en la solicitud previa, pero se omitió en la fecha de presentación de la solicitud en que se reivindica la prioridad, excepto en el caso de la corrección de un error evidente. Sin embargo, este párrafo no impide al solicitante modificar la solicitud añadiendo referencias al estado de la técnica recientemente descubiertas, puesto que esas referencias no ampliarían la divulgación de la invención.

61. Este párrafo no abarca la modificación y corrección de la petición, pues esa cuestión queda cubierta expresamente por el Artículo 6 del PLT. Se considera que una modificación o corrección va más allá de lo divulgado en la fecha de presentación si los cambios introducidos en la divulgación de la invención, mediante adición, modificación o supresión, tienen como consecuencia la presentación de información que, para un experto en la materia, no se deriva directa e inequívocamente de lo divulgado en la fecha de presentación. La frase “o se incluirá en la parte faltante de la descripción o en el dibujo faltante, de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes” es necesaria, pues el Artículo 5.6b) de ese Tratado dispone que, en ciertas condiciones, una parte de la descripción o un dibujo, omitidos de la solicitud presentada, podrían incluirse posteriormente en la solicitud, sin surtir efecto alguno sobre la fecha de presentación.

62. Párrafo 3)b). Puesto que la persona idónea para la determinación del “error evidente” es un experto en la materia en la fecha de presentación, los errores evidentes también abarcarían los errores de tipo técnico, tales como los errores en las fórmulas químicas o matemáticas, si éstos fuesen evidentes para un experto en la materia en esa fecha. La expresión “experto en la materia” está contenida en el proyecto de Regla 2 (véanse los párrafos 11 a 13). De conformidad con el proyecto de Artículo 16, a fin de determinar si el error es un error evidente, se podrá tener en cuenta cualquier prueba.

*Directrices en virtud del Artículo 7bis
(Detalles relativos a los cambios en las patentes)*

63. Durante el transcurso de procedimientos de oposición posterior a la concesión de la patente, o de revocación, puede descubrirse un nuevo elemento del estado de la técnica, que incida en la patentabilidad de la invención patentada. En ese caso, convendrá al titular introducir cambios en la patente para evitar la invalidez de su patente fundada en el estado de la técnica recientemente descubierto. Por otra parte, a los efectos de la seguridad jurídica, podría no ser factible permitir al titular de una patente introducir cambios en su patente después de la concesión. El proyecto de Artículo 7bis prevé ciertas condiciones para que el titular pueda corregir y/o modificar su patente después de la concesión.

64. Párrafo 1). Por norma general, una autoridad competente podrá introducir cambios en la patente, a pedido del titular, si esos cambios limitan el alcance de las reivindicaciones, es decir, el alcance de la protección que la patente confiere. Sin embargo, una Parte Contratante podrá denegar ciertas peticiones de modificaciones, cuando el solicitante procure reducir las

reivindicaciones para evitar la invalidez fundada en un elemento del estado de la técnica del que estaba en conocimiento en un momento en el que aún podía modificar o corregir la solicitud ante la Oficina.

65. Párrafo 2). El titular tiene derecho a pedir a la autoridad competente la introducción de cambios en la patente, que son correcciones de errores evidentes. Se entenderá que el significado de la expresión “error evidente” es igual al del proyecto del Artículo 7.3b), es decir que un error se considerará evidente sólo cuando lo que se corrige habría resultado evidentemente erróneo, y la corrección habría sido evidente para un experto en la materia en la fecha de presentación (véase el párrafo 62).

66. Párrafo 3). Esta disposición da a la Parte Contratante la opción de permitir al titular introducir cambios en las patentes con el fin de corregir errores que no sean evidentes. Por tratarse de una disposición facultativa, una Parte Contratante podrá decidir aplicarla sólo a ciertos tipos de errores, por ejemplo, los errores cometidos de buena fe. Sin embargo, una vez que una Parte Contratante decide aplicar el Artículo 7bis.3), estará obligada a aplicar dos condiciones que allí figuran, que tiene en cuenta la seguridad jurídica con respecto a terceros de las patentes concedidas.

67. Párrafo 4). Esta disposición se basa en el principio de que los derechos exclusivos del titular no deberían extenderse a elementos no divulgados en la fecha de presentación. Exceptuando el caso de corrección de un error evidente, previsto en el párrafo 2), no debería permitirse introducir cambios en una patente, si a raíz de esos cambios la divulgación contenida en la patente se extendiese más allá de la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos en la fecha de presentación, o incluidos en la parte faltante de la descripción o en el dibujo faltante, de conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Patentes. Se remite al proyecto de Artículo 7.3) que prevé una disposición similar en lo relativo a las modificaciones o correcciones de la descripción, las reivindicaciones, el resumen y cualquier dibujo de la solicitud (véanse los párrafos 60 a 62).

*Directrices en virtud del Artículo 8 y las Reglas 8 y 9
(Detalles relativos al estado de la técnica)*

68. Definición de estado de la técnica. La definición del estado de la técnica es de fundamental importancia para la determinación de la patentabilidad, puesto que la novedad y la actividad inventiva se examinan sobre la base de la técnica existente, es decir, el estado de la técnica. De conformidad con el proyecto de Artículo 8.1), en primer lugar, el estado de la técnica relativo al objeto de una reivindicación determinada consistirá en toda la información que haya sido puesta a disposición del público en cualquier parte del mundo antes de la fecha de reivindicación de dicha reivindicación. Por lo tanto, la información puesta a disposición el mismo día, aunque antes del momento de presentación de la reivindicación en cuestión, no formaría parte del estado de la técnica. El término “información” ha de entenderse en el sentido de que abarca todo lo que puedan captar los cinco sentidos del ser humano, por ejemplo, mediante el oído, la lectura, el estudio o la instrucción.

69. En segundo lugar, el estado de la técnica consistirá en la información que haya sido puesta a disposición del público en cualquier forma, sea por escrito o no (véase el proyecto de Regla 8.1 y párrafo 70). De ahí que, por ejemplo, ninguna Parte Contratante podrá excluir del estado de la técnica la información que haya sido puesta a disposición del público mediante una presentación oral, independientemente del país en el que se haya efectuado la

presentación. En tercer lugar, de conformidad con la referencia al proyecto de Artículo 8.2), el estado de la técnica relativo a una determinada invención reivindicada también incluirá las solicitudes anteriores que hayan sido presentadas para surtir efecto en la misma Parte Contratante antes de la fecha de reivindicación de esa invención reivindicada pero publicadas después de esa fecha (se remite al hecho de que el estado de la técnica incluye solicitudes anteriores en que se reivindica la prioridad, si la fecha de presentación de una solicitud previa en la que se basa el derecho de prioridad es anterior a la fecha de reivindicación de la invención reivindicada), aunque el contenido de la solicitud anterior no haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de reivindicación. En cuarto lugar, de conformidad con la referencia al proyecto de Artículo 9, la información que cumple con las condiciones de ese Artículo no se considera estado de la técnica, aun cuando dicha información haya sido puesta a disposición del público antes de la fecha de reivindicación.

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

71. Información puesta a disposición del público. El proyecto de Regla 8.2)a) estipula la interpretación de las palabras “puesta a disposición del público” del proyecto de Artículo 8.1). Del lenguaje explícito del proyecto de Artículo 8.1) se desprende que, si el público tuvo efectivamente acceso a la información pertinente y, por consiguiente, ésta se puso a su disposición, dicha información forma parte del estado de la técnica. Además, si existe una posibilidad razonable de que el público pueda tener acceso a la información, ésta también formaría parte del estado de la técnica.

72. El medio por el cual la información se ha hecho accesible puede ofrecer cierta orientación sobre la interpretación de las palabras “una posibilidad razonable de que el público pueda tener acceso a la misma”.

a) *Por divulgación oral:* La información se considerará que se ha puesto a disposición del público si se ha puesto incondicionalmente en conocimiento de un miembro del público mediante una comunicación verbal, como en una conferencia o mediante la radio o un equipo de reproducción de sonido (por ejemplo, cintas y grabaciones).

b) *Por exhibición o utilización:* Se considerará que la información ha sido puesta a disposición del público si, en la fecha pertinente, el público pudo tener conocimiento de dicha información por medio de la exhibición o utilización del medio. Por ejemplo, si una persona vende un objeto incondicionalmente al público sin limitaciones o restricciones, requerimientos o cláusulas de confidencialidad, se considerará que el objeto ha sido puesto a disposición del público, puesto que el comprador ha adquirido la posesión ilimitada de todo conocimiento que pueda obtenerse a partir de dicho objeto. En otros términos, la puesta a

disposición del público de la información queda determinada por el grado de control que ejerza sobre su acceso la persona que poseía inicialmente la información.

c) *En forma escrita*: Se considerará que un documento ha sido puesto a disposición del público si, en la fecha pertinente, el público pudo tener conocimiento del contenido del documento. Por consiguiente, el público debe tener no sólo la posibilidad de tener acceso, en sentido técnico, a la información contenida en el documento, sino asimismo la posibilidad de adquirir la posesión de dicha información. Se determinará de conformidad con este principio si la ausencia de un índice o un catálogo de la información hace que la información sea o no inaccesible al público.

d) *Por una base de datos electrónica o por Internet*: La puesta a disposición de la información divulgada por medio de una base de datos electrónica o por Internet se considerará del mismo modo que otras formas de divulgación, a saber, si existe la posibilidad de que un miembro del público tenga acceso a la información concernida o no. Por consiguiente, cuando la información divulgada en Internet se ponga a disposición de un círculo limitado de personas, se considera que se pone a disposición del público mientras no se impongan cláusulas de confidencialidad. A fin de determinar si la información divulgada en Internet ha sido puesta a disposición del público en una fecha concreta o no, se tomarán en consideración, en particular, los siguientes factores: i) la puesta a disposición del público del URL; ii) la posibilidad de búsqueda mediante un motor de búsqueda; iii) la credibilidad del sitio Web.

73. Cómo se ilustró, la “posibilidad razonable” supone que no debería exigirse al público que realice esfuerzos excesivos para acceder a la información. De manera análoga, supone que el acceso del público a la información sea legítimo. En otras palabras, si el público necesita violar una ley para tener acceso a la información, no se considera que esa información sea razonablemente accesible al público.

74. “Público”. El proyecto de Regla 8.2)b) prevé la interpretación de la palabra “público” a los efectos de la definición de “estado de la técnica”. De las palabras “cualquier persona” se desprende que el público puede estar integrado por una o más personas que no necesitan ser expertos en la materia y, por consiguiente, no tienen necesariamente la capacidad de comprender el estado de la técnica en el ámbito pertinente. Podrá ser una única persona. No obstante, dicha persona o personas no deben estar vinculadas por una obligación de confidencialidad y, por consiguiente, deben estar libres de difundir la información a terceros, independientemente de que comprendan o no la información. Por ello, cuando la información se ponga a disposición de un círculo limitado de personas, mientras esas personas estén libres de divulgar la información y, por consiguiente, transmitir los conocimientos a otros, se les aplica el término “público” en virtud de esta disposición.

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

76. Fecha de la puesta a disposición del público. El proyecto de Regla 8.3) tiende a armonizar la determinación de la fecha de puesta a disposición del público a los efectos del estado de la técnica, cuando se especifica únicamente el año o el mes, pero no la fecha. De esta disposición se desprende que, en ese caso, se considerará que el último día del año o del mes es la fecha en la que la información ha sido puesta a disposición del público. Sin embargo, una Parte Contratante tendría libertad para examinar cualquier prueba que establezca otra fecha como la fecha en la que la información se puso a disposición del público.

77. Efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica. El proyecto de Artículo 8.2) estipula que el estado de la técnica relativo a una reivindicación determinada también consiste en las solicitudes anteriores presentadas para que surtan efecto en la misma Parte Contratante, cuya fecha de presentación (o, cuando sea aplicable, la fecha de prioridad) sea anterior a la fecha de reivindicación de dicha reivindicación, en la medida en que la solicitud anterior, o la patente concedida sobre la base de la solicitud anterior, sea publicada posteriormente por la autoridad competente en dicha fecha de reivindicación o después de ella. Más precisamente, el proyecto de Artículo 8.2)a) trata de los casos en que la fecha de presentación de una solicitud anterior es anterior a la fecha de reivindicación de una invención reivindicada objeto de examen, y el proyecto de Artículo 8.2)b) trata de los casos en que se reivindica la prioridad, en la solicitud anterior y en que una solicitud previa, en la que se basa la prioridad tenga una fecha de presentación anterior a la fecha de reivindicación de la invención reivindicada objeto de examen. Huelga decir que, si la solicitud anterior se publica antes de la fecha de reivindicación de la invención reivindicada objeto de examen, forma parte del estado de la técnica anterior contemplado en el Artículo 8.1). Las solicitudes anteriores mencionadas en esta disposición forman parte del estado de la técnica a los fines de la determinación de la novedad, pero no de la actividad inventiva. Qué constituye una “solicitud anterior presentada y que surta efecto en una Parte Contratante” se define en el proyecto de Artículo 1.v). Si la Parte Contratante es un Estado, una solicitud anterior presentada y que surta efecto en la Parte Contratante significa: i) una solicitud nacional presentada en la Oficina de la Parte Contratante o para esta Oficina; ii) si la Parte Contratante es miembro de una organización regional de patentes, una solicitud regional solicitando protección en la Parte Contratante; y iii) una solicitud internacional en virtud del PCT [en que se designa la Parte Contratante] [que ha entrado en la denominada fase nacional]. Si la Parte Contratante es una organización regional, se entenderá por solicitud anterior presentada y que surta efecto en la Parte Contratante: i) una solicitud regional presentada en la Oficina de la Parte Contratante o para esta Oficina; y ii) una solicitud internacional en virtud del PCT [en que se designa la Parte Contratante] [que ha entrado en la denominada fase nacional].

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

79. La expresión del proyecto de Artículo 8.2)b) “la materia contenida tanto en la solicitud anterior como en la solicitud previa” no significa que la materia ha de ser literalmente idéntica en ambas solicitudes o que ha de estar comprendida en una parte específica de la solicitud (por ejemplo, las reivindicaciones). Por el contrario, ello significa que los principales

elementos o características de la materia deben ser claramente identificables por un experto en la materia tanto en la solicitud anterior como en la solicitud previa considerada en su conjunto.

80. El proyecto de Regla 9 prevé el cumplimiento de otras condiciones para que una solicitud anterior sea considerada como parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2). En primer lugar, el “contenido íntegro” de la solicitud anterior, es decir, las reivindicaciones, la descripción, y cualquier dibujo de la solicitud anterior, se considerará estado de la técnica. En segundo lugar, el estado de la técnica consta del contenido íntegro de una solicitud anterior en la fecha de presentación. Esto significa que el objeto que estaba contenido, por ejemplo, en la descripción, en la fecha de presentación, pero que posteriormente se suprimió al proseguirse la tramitación de la solicitud ante la Oficina, también forma parte del estado de la técnica.

81. De conformidad con el proyecto de Artículo 3.1), las disposiciones del presente Tratado y del Reglamento se aplicarán a las solicitudes de patentes de invención y de patentes de adición, incluidas las solicitudes divisionales y las solicitudes de continuación y de continuación en parte de estas solicitudes. No obstante, cuando una Parte Contratante prevea cualquier otro título de protección para una invención en virtud de la legislación aplicable de la Parte Contratante como, por ejemplo, un modelo de utilidad, una patente a corto plazo o una patente de innovación, el proyecto de Regla 9.1)b) obliga a esa Parte Contratante a considerar las solicitudes anteriores presentadas en virtud de estos títulos de protección como parte del estado de la técnica en virtud del proyecto de Artículo 8.2), siempre que se cumplan las demás condiciones previstas en el proyecto de Artículo 8.2) y en el proyecto de Regla 9. Sin embargo, si la Parte Contratante no prohíbe la doble protección de la misma invención mediante más de un título de protección, esa Parte Contratante no está obligada a examinar solicitudes anteriores presentadas para otros títulos de protección como parte del estado de la técnica. No se considera que las patentes sobre plantas y las patentes sobre diseños sean “otro título de protección de una invención”.

82. El proyecto de Regla 9.3) abarca la situación en la que la solicitud anterior ya no está pendiente en la Oficina en la fecha de su publicación. En vista del período necesario para la preparación de la publicación y para el procedimiento administrativo, podría haber casos en los que la solicitud anterior se publique pese a que haya sido retirada, abandonada o rechazada antes de la fecha de publicación. Además, podría haber otros casos en que la solicitud anterior se hubiera publicado erróneamente a pesar del hecho de que ya se había retirado, abandonado, o había sido rechazada antes de la fecha de publicación. Por consiguiente, esta disposición estipula que, si la solicitud anterior se hubiera publicado aunque ya no estuviera en trámite y no quedaran derechos pendientes antes de la fecha de su publicación, la solicitud anterior no se considerará estado de la técnica a los fines del proyecto de Artículo 8.2). En cambio, cuando la solicitud anterior haya sido retirada o abandonada, se considere retirada o abandonada, o haya sido rechazada después de la fecha de su publicación, esa solicitud anterior se considerará estado de la técnica siempre que hubiera estado en trámite antes de la fecha de publicación.

83. El proyecto de Regla 9.4) obliga a una Parte Contratante a prever la denominada “disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud”. Aunque el contenido íntegro de una solicitud anterior deba considerarse estado de la técnica de conformidad con el proyecto de Regla 9.1) si un solicitante ha reivindicado la invención X en la solicitud anterior y que el mismo solicitante reivindica la invención Y, que ha sido divulgada en la descripción o los dibujos de la solicitud anterior, en la solicitud subsiguiente,

la solicitud anterior no formará parte del estado de la técnica con respecto a la última solicitud. Además, cuando una Parte Contratante permitiese la prioridad interna, el solicitante tendría la posibilidad de reivindicar la prioridad interna y de retirar la solicitud anterior. En caso de prioridad interna, el solicitante puede presentar una solicitud posterior, en el plazo de un año a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior, mientras que la introducción de la disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores permitiría al solicitante presentar una solicitud posterior en el momento de la publicación de la solicitud anterior (por ejemplo, 18 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior), plazo que normalmente es más largo que el de prioridad interna.

84. De las palabras “o el inventor mencionado en esta solicitud” se desprende que el beneficio de este párrafo que excluye la coincidencia de solicitantes o inventores también se haría sentir en los casos en los que el inventor nombrado en dos solicitudes fuese el mismo, pero los solicitantes de estas solicitudes fuesen diferentes, por ejemplo, porque el inventor cambió de empleador. El término “inventor” se refiere al verdadero inventor que tiene derecho a la patente.

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

86. La frase “la misma persona” significa que, cuando haya más de un solicitante o inventor, todos los solicitantes o inventores de la solicitud anterior y de la solicitud en examen deben ser los mismos. Además, la expresión “misma invención reivindicada” significa que los principales elementos o características de la invención reivindicada deben ser identificables por un experto en la materia como comprendidos en ambas solicitudes consideradas como un todo.

*Directrices en virtud el Artículo 9
(Detalles relativos a la información que no afecta a la patentabilidad
(plazo de gracia))*

87. De conformidad con el Artículo 8, en principio, toda la información que se ha puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo y en cualquier forma antes de la fecha de reivindicación constituirá el estado de la técnica. Sin embargo, en ciertas circunstancias, una definición tan amplia de estado de la técnica puede ir en contra del objetivo del sistema de patentes, es decir, lograr un equilibrio adecuado entre el inventor y el público en general. Por ejemplo, podría no justificarse que una divulgación, aunque ello no haya dependido del inventor, tenga como consecuencia la pérdida de los derechos. Podrá ser necesario que los inventores divulguen la invención apenas la realizan (aún antes de la fecha de reivindicación, pues es necesario algún tiempo para preparar una solicitud de patente) a los eventuales futuros socios o inversores, para seguir desarrollando la invención. En otras circunstancias, las organizaciones públicas de investigación, las universidades y ciertas empresas querrán divulgar al público lo antes posible los resultados de su investigación, lo que podría facilitar el acceso de terceros a esos resultados. Por lo tanto, el proyecto de Artículo 9 prevé ciertos tipos de divulgaciones que no afectan la patentabilidad, aunque la divulgación se haya efectuado antes de la fecha de reivindicación. Es importante establecer un plazo de gracia uniforme en el plano internacional, de manera que una divulgación efectuada en ciertas condiciones en un lugar no afecte a la patentabilidad en otros países. De no ser así, el solicitante estaría obligado

a presentar solicitudes de patente antes de la divulgación al público en las oficinas que no reconocen el plazo de gracia. Además, aunque las oficinas reconozcan el plazo de gracia, si la duración de ese plazo es distinta en las diferentes oficinas, el solicitante se verá obligado a preparar una solicitud sobre la base del plazo de gracia más breve y tendría que estar familiarizado con las distintas normas de las diferentes legislaciones nacionales/regionales.

88. Párrafo 1). Esta disposición prevé la duración y el cálculo del plazo de gracia y los tipos de divulgaciones aplicables. Las palabras “[I]a información [...] puesta a disposición del público en cualquier parte del mundo, en cualquier forma” del preámbulo se interpretarán de la misma manera que el texto correspondiente en el proyecto de Artículo 8.1). Por lo tanto, podrá invocarse el plazo de gracia sobre la base de una divulgación efectuada en forma escrita, en formato electrónico, por comunicación oral, por exhibición o utilización de cualquier otra forma. Por ejemplo, podrá divulgarse la información mediante una presentación en una exposición y mediante uso experimental por el público. Además, la disposición es aplicable a las divulgaciones intencionales y no intencionales, es decir, las que se efectúan por error [, exceptuando el caso del Artículo 9.1)ii) a)].

89. Las palabras “a los efectos del Artículo 8.2), en una fecha determinada durante” abarcan los casos en que una solicitud anterior surte efecto en el estado de la técnica, en virtud del proyecto de Artículo 8.2). En ese caso, el proyecto de Artículo 9.1) se aplica si la fecha de presentación de la solicitud anterior (en el caso del proyecto de Artículo 8.2)a)), o la fecha de presentación de la solicitud previa (en el caso del proyecto de Artículo 8.2)b)), se encuentra dentro del período de [12] [6] meses anteriores a la fecha de reivindicación de la invención reivindicada a la que se aplica el plazo de gracia.

Duración y cálculo del plazo de gracia

90. La duración del plazo de gracia es de [12] [6] meses a partir de la fecha de reivindicación. Por lo tanto, si en una solicitud se reivindica la prioridad de conformidad con el derecho aplicable, el plazo de gracia comienza a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica, y que contiene la invención reivindicada (véase el proyecto de Artículo 1.ix)). En el plano internacional, en los casos en que la divulgación se efectuó durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud previa para la que se reivindica la prioridad, si el plazo de gracia se calculara a partir de la fecha de presentación de la solicitud posterior en la que se reivindica la prioridad, el solicitante no podría gozar del beneficio del plazo de gracia respecto de la solicitud posterior. Ello significaría que, en la práctica, si se reivindica la prioridad, no sería posible invocar los efectos del plazo de gracia sobre la base de una divulgación efectuada antes de la fecha original de presentación.

Tipos de divulgación

91. Las divulgaciones que pondrían en marcha el plazo de gracia podrían ser efectuadas por el inventor (véase el proyecto de Artículo 9.1)i)), por una oficina (véase el proyecto de Artículo 9.1)ii)) o por un tercero que hubiera obtenido la información directa o indirectamente del inventor (véase el proyecto de Artículo 9.1)iii)).

92. En cuanto a la divulgación por un tercero, la adquisición de la información o la divulgación de la información por un tercero puede darse con o sin el conocimiento o el consentimiento del inventor (por ejemplo, por incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad). De manera similar, podrá tratarse de un acto legítimo o ilegítimo (por

ejemplo, contrario a la legislación sobre información relativa a ensayos de productos medicinales.

93. En cuanto a la divulgación por una Oficina, la disposición trata de los casos en que i) la información que figura en otra solicitud presentada por el inventor se divulgó, o tuvo el efecto de ser divulgada en los casos de solicitudes anteriores previstas en el Artículo 8.2), por la Oficina, durante el plazo de gracia, y ii) la información que figura en una solicitud presentada sin el conocimiento o consentimiento del inventor por un tercero se divulgó o surtió el efecto de ser divulgada en los casos de solicitudes anteriores en virtud del Artículo 8.2), por la Oficina, durante el plazo de gracia. [Por lo que respecta al primer caso, las disposiciones sobre el plazo de gracia se aplican cuando la Oficina haya puesto a disposición del público otra solicitud presentada por el inventor (por ejemplo, la publicó o la expuso para su inspección por el público) durante el plazo de gracia, aunque la Oficina no debiera haberlo hecho. Por lo tanto, las disposiciones sobre el plazo de gracia serán aplicables sólo si la solicitud se divulgó al público debido a un error cometido por la Oficina.] [Por lo que respecta al primer caso, las disposiciones del plazo de gracia se aplican cuando la Oficina haya puesto a disposición del público otra solicitud presentada por el inventor (por ejemplo, la publicó o la expuso para su inspección por el público) durante el plazo de gracia. Por lo tanto, las disposiciones sobre el plazo de gracia abarcan cualquier solicitud anterior presentada por el inventor, divulgada al público durante el plazo de gracia.] El segundo caso es aplicable tanto a los casos en que un tercero haya obtenido la información directamente del inventor y haya presentado una solicitud de patente, y cuando el tercero que presentó una solicitud de patente, haya obtenido la información indirectamente del inventor, por ejemplo, mediante otra persona que adquirió la información directamente del inventor.

94. Párrafo 2). La expresión “en cualquier momento” significa que el efecto del párrafo 1) puede ser reivindicado en cualquier etapa del procedimiento de concesión de la patente o ulteriormente, por ejemplo, durante los procedimientos de invalidación. La finalidad es impedir a terceros que, durante los procedimientos de invalidación, invoquen el efecto de una publicación hecha por el inventor en el estado de la técnica.

95. Párrafo 3). Si la Oficina o un tercero objetan la aplicabilidad del plazo de gracia, una persona que invocara el efecto del plazo de gracia cargaría con el peso de probar que tiene derecho a gozar de ese efecto. De la redacción de esta disposición se desprende que una Parte Contratante tiene libertad para exigir, conforme al derecho aplicable, que se presenten pruebas de la identidad de la información divulgada y la fecha de divulgación. Ello está en armonía con el Artículo 11.3 del Convenio de París en lo relativo a la protección temporal concedida a las invenciones patentables respecto de los productos que se encuentran en exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas.

96. Párrafo 4). De las palabras “o antes” se desprende que la disposición abarca los casos en que una persona gozaba del derecho a una patente sólo antes de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión, pero ya no en la fecha de presentación (por ejemplo, por la cesión de ese derecho).

97. Párrafo 5). Esta disposición introduce derechos de terceros que utilicen la invención o hubiesen iniciado preparativos serios y eficaces, de buena fe, para dicha utilización entre la fecha en la que la invención, o la información relacionada con la misma, hubiese sido puesta a disposición del público en virtud del párrafo 1) y la fecha de reivindicación. La parte que goza esos derechos tiene derecho a utilizar (o a seguir utilizando) la invención en el curso de sus actividades. No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para prever un mecanismo

de remuneración por dicha utilización. A los efectos de esta disposición, el uso de la invención consiste en cualquier acto que, de otra manera, sería considerado como infracción en virtud del derecho aplicable, como la fabricación, utilización, oferta en venta, venta o importación de la invención con esos fines. En cuanto a la limitación de la fecha de reivindicación, cabe remitirse al Artículo 4B del Convenio de París que establece que los derechos de terceros o cualquier derecho de posesión personal no pueden ser adquiridos durante el período de prioridad basado en cualquiera de los actos mencionados en dicha disposición.

*Directrices en virtud del Artículo 10 y la Regla 10
(Detalles relativos a la divulgación habilitante)*

98. Artículo 10, párrafo 1). Además de los denominados requisitos de patentabilidad, como la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) y la aplicación industrial (utilidad), la invención reivindicada deberá divulgarse totalmente en la solicitud de manera tal que un experto en la materia pueda realizar la invención. Cuando la solicitud se refiere a material biológicamente reproducible que no puede ser divulgado de otro modo en la solicitud para cumplir los requisitos prescritos en el presente párrafo, se considerará que se cumplen esos requisitos mediante un depósito de dicho material. Los detalles relativos al depósito de material biológicamente reproducible se prescriben en el proyecto de Regla 11 (véanse los párrafos 106 a 109). La noción de “experto en la materia” se prescribe en el proyecto de Regla 2 (véanse los párrafos 11 a 13).

99. La segunda frase de este párrafo aclara la frase “suficientemente clara y completa para que la invención pueda ser realizada por un experto en la materia”. En primer lugar, la divulgación está destinada a un experto en la materia. De ser necesario, esta persona utilizará sus conocimientos generales para completar la información contenida en la solicitud (véase el proyecto de Regla 2). En segundo lugar, la divulgación debe permitir a un experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada. Por consiguiente, si la divulgación de una invención reivindicada, por ejemplo, un compuesto químico que se ha aislado y purificado, permite a un experto en la materia reproducir dicho compuesto químico o material biológico, pero no es suficiente como para enseñar la forma de utilizarlo, dicha divulgación no cumple el requisito previsto en el proyecto de Artículo 10. En tercer lugar, si bien se permite un grado razonable de tanteo, un experto en la materia, sobre la base de la divulgación de una invención reivindicada y de los conocimientos generales, debe poder realizar la invención sin que ocurra una “experimentación indebida”. Ello se aplica particularmente en el ámbito de las tecnologías no exploradas. Los factores que cabe considerar para evaluar la no ocurrencia de una “experimentación excesiva” se enumeran en el proyecto de Regla 10 (véanse los párrafos 101 a 105). En cuarto lugar, de la frase “a partir de la fecha de presentación” se desprende que la divulgación deberá ser suficiente para permitir que la invención sea realizada sobre la base de los conocimientos de un experto en la materia en el momento de la fecha de presentación y no en el momento del examen o de la concesión de la patente.

100. Artículo 10, párrafo 2). A los efectos de la evaluación de la suficiencia de la divulgación, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos serán examinados sobre la base de la divulgación hecha en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos en la fecha de presentación, tal como fueron modificados o corregidos de conformidad con el derecho aplicable. Con arreglo al proyecto de Artículo 5.3), el resumen no deberá tenerse en cuenta a los fines de determinar la suficiencia de la divulgación. Ésta se determinará sobre la base de

las reivindicaciones, la descripción y los dibujos en su conjunto. Por consiguiente, cuando una invención reivindicada esté suficientemente divulgada en las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, pero la descripción y los dibujos por su parte no divulguen la invención de manera suficientemente clara y completa, se cumple con el requisito de habilitación previsto en el proyecto de Artículo 10. No obstante, en este caso, podrá no cumplirse el requisito relativo a la relación de las reivindicaciones con la divulgación, previsto en el proyecto de Artículo 11.3), es decir, que las reivindicaciones estén plenamente fundadas en la divulgación de la descripción y los dibujos.

Experimentación excesiva

101. El proyecto de Regla 10 establece una lista no exhaustiva de factores que deberán tenerse en cuenta para determinar si es necesario que ocurra una “experimentación indebida” para realizar la invención sobre la base de la divulgación de la solicitud. Esos factores son los siguientes:

102. Punto i). La amplitud de las reivindicaciones es pertinente a la determinación de la experimentación excesiva, puesto que un experto en la materia debe poder realizar y utilizar el alcance entero de la invención reivindicada. Por ejemplo, el solicitante no está facultado a reivindicar todo lo que se encuentre dentro del alcance de la invención, si la solicitud sólo divulga cómo realizar y utilizar una parte de la invención reivindicada.

103. Puntos ii) y iii). La naturaleza de la invención reivindicada, es decir, la materia a la que pertenece la invención reivindicada, es fundamental para determinar los conocimientos generales de un experto en la materia y el estado de la técnica. Por ejemplo, si la selección de los valores de distintos parámetros es una cuestión rutinaria para un experto en la materia, no podrá considerarse que dicha selección exija experimentación excesiva.

104. Puntos iv) y v). “La dirección proporcionada en la solicitud” se refiere a la información expresa o implícitamente contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, incluyendo ejemplos de trabajo y referencias a otras solicitudes o documentos. Cuanto más sepa del estado de la técnica un experto en la materia acerca de la naturaleza de la invención, y cuanto más previsible sea la técnica, menos información será necesaria en la propia solicitud para realizar la invención reivindicada. Por ejemplo, la técnica será previsible si un experto en la materia puede anticipar fácilmente el efecto de una característica de la invención reivindicada.

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

Directrices en virtud de la Regla 11 (Detalles relativos al depósito de material biológicamente reproducible)

106. Párrafo 1. Esta disposición establece el efecto jurídico de un depósito de material biológicamente reproducible mencionado en una solicitud. Se considerará que el depósito es parte de la descripción en la medida en que el requisito [los requisitos] relativo [relativos] a la suficiencia de la divulgación en virtud del proyecto de Artículo 10 [y la relación de las reivindicaciones con la divulgación en virtud del proyecto de Artículo 11.3)] no pueda [no puedan] cumplirse de otro modo para ser tenido [tenidos] en cuenta al determinar el

cumplimiento con dicho requisito [dichos requisitos]. Por lo tanto, la mera referencia en una solicitud al material depositado no podrá reemplazar la divulgación de ese material en la solicitud con el fin de cumplir con [el requisito] [esos requisitos]. No obstante, cabe señalar que una referencia al depósito en la solicitud no crearía la presunción de que el depósito es necesario o exigido para cumplir con [el requisito] [esos requisitos].

107. De conformidad con el proyecto de Artículo 5.2), el SPLT incorpora por referencia la Regla 13*bis* del PCT, que fija requisitos detallados relativos a la referencia al material biológico depositado. Una Parte Contratante estará libre de determinar qué constituye “una institución de depósito” en virtud de esta disposición. Sin embargo, de conformidad con el párrafo 3), toda Parte Contratante aceptará el efecto de un depósito efectuado en una autoridad internacional de depósito en virtud del Tratado de Budapest.

108. Párrafo 2)a) y b). De conformidad con el apartado a), la norma general es que el depósito deberá realizarse, a más tardar, en la fecha de presentación de la solicitud.

[Variante A]

Sin embargo, si la divulgación del material biológicamente reproducible depositado, en la medida en que se tiene en cuenta a los efectos del proyecto de Artículo 10, cumple con el proyecto de Artículo 7.3), es decir, no añade nueva materia a la solicitud en la fecha de presentación, el apartado b) prevé la posibilidad de efectuar el depósito después de la fecha de presentación. No obstante, si el depósito se efectúa después de la fecha de presentación, el solicitante deberá presentar pruebas de que el material biológico depositado es idéntico al material descrito en la solicitud tal como fue presentada. El apartado b) será aplicable en el caso en que, por ejemplo, el material biológicamente reproducible, que no se había puesto a disposición del público, había sido utilizado para realizar la invención reivindicada. En este caso, aunque el material biológicamente reproducible se hubiera identificado total y específicamente en la descripción presentada y la invención reivindicada se hubiera divulgado clara y completamente, podría ser necesario, no obstante, acceder concretamente al material biológicamente reproducible depositado, para que un tercero trabaje con ese material a los fines de realizar y utilizar la invención reivindicada, sin experimentación excesiva. También abarca el caso en que, a la fecha de presentación, el depósito se hubiera realizado en una institución de depósito que no estuviera autorizada a los efectos del requisito de divulgación previsto en el derecho de patentes aplicable, y por lo tanto el solicitante debiera depositar nuevamente el material biológicamente reproducible en una institución de depósito autorizada, después de la fecha de presentación.

[Variante B]

La variante B obliga a una Parte Contratante a aceptar un depósito después de la fecha de presentación, en dos situaciones descritas en los puntos i) y ii). El punto i) se refiere al caso en que un tercero necesite tener acceso a la muestra de material con el propósito de realizar y utilizar, sin experimentación excesiva, la invención reivindicada realizada utilizando ese material, aunque el material se hubiera divulgado total y específicamente en la solicitud. En este caso, no se plantearía la cuestión de añadir “nueva materia”, puesto que el material se había identificado totalmente en la solicitud y se exigirían pruebas que demostraran que el material depositado posteriormente es idéntico al material identificado en la solicitud. El punto ii) se refiere al caso en que el depósito, realizado a más tardar en la fecha de presentación, no se hubiera efectuado en una institución de depósito reconocida en el contexto del requisito de divulgación previsto en el derecho de patentes. El mero hecho de que el

depósito se realizara en una institución de depósito que no cumplía con el derecho de patentes en la fecha de presentación es un tipo de defecto formal, antes que un defecto de fondo relativo al cumplimiento de los requisitos sobre patentabilidad.

109. Párrafo 3). Para facilitar el reconocimiento en el plano internacional de los efectos del depósito de material biológicamente reproducible contenido en una solicitud de patente, se firmó en 1977 el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (Tratado de Budapest; véase también el proyecto de Regla 1.1c)). El Tratado de Budapest exige a las Partes Contratantes que reconozcan el depósito realizado en cualquier autoridad internacional de depósito. Este párrafo obliga a una Parte Contratante en el SPLT a aceptar el efecto de un depósito efectuado en una autoridad internacional de depósito, aunque esa Parte Contratante no sea parte en el Tratado de Budapest.

*Directrices en virtud del Artículo 11 y las Reglas 12 y 13
(Detalles relativos a las reivindicaciones)*

110. Artículo 11, párrafo 1). El requisito previsto en este párrafo es subjetivo, puesto que la disposición aclara que es el solicitante, y no la Oficina, quien determina lo que considera como su invención y cuál es el objeto para el que busca protección por patente. Por lo tanto, el incumplimiento de este requisito no es un fundamento de rechazo de una invención reivindicada, ni de revocación o invalidación de una reivindicación o una patente (véanse los proyectos de Artículos 13 y 14). Sin embargo, huelga decir que para obtener una patente la invención reivindicada deberá cumplir con otros requisitos, como la novedad, la actividad inventiva (no evidencia), la aplicación industrial (utilidad), y que las reivindicaciones deberán cumplir con los requisitos relativos a la redacción.

111. Artículo 11, párrafo 2). El requisito de que las reivindicaciones deberán ser claras es importante puesto que, una vez concedida la patente, las reivindicaciones definen el alcance de su protección. Este requisito se aplica a las distintas reivindicaciones y también a las reivindicaciones en su conjunto. Puesto que la interpretación de las reivindicaciones se deberá efectuar principalmente sobre la base del texto de las reivindicaciones (véase el proyecto de Artículo 11.4a), el significado de los términos de una reivindicación, en la medida de lo posible, deberá estar claro para un experto en la materia que lea únicamente el texto de la reivindicación. Se considera que la reivindicación es suficientemente clara si un experto en la materia puede determinar los límites de la invención reivindicada con un grado razonable de certeza. Por ejemplo, se podría considerar que la incoherencia entre los términos de una reivindicación y la descripción o enseñanza de la técnica, el uso de términos tales como “esencialmente”, “relativamente” o “similar” en la reivindicación, o la falta de una referencia básica, cuando una palabra o una frase se refiere a una cita anterior, no cumplen con el requisito de claridad.

112. El requisito de que las reivindicaciones deberán ser concisas también se aplica a cada una de las reivindicaciones y a las reivindicaciones en su conjunto. Por ejemplo, la repetición indebida de palabras o una pluralidad de reivindicaciones de naturaleza trivial que hacen que resulte indebidamente pesado determinar el objeto para el que se solicita protección, podría considerarse que no cumplen con este requisito. No obstante, la intención de esta disposición no es establecer un fundamento que permita a las Oficinas reducir el número de reivindicaciones cuando no hay claridad ni coherencia respecto de las reivindicaciones.

Relación de las reivindicaciones con la divulgación

113. Artículo 11, párrafo 3) y Regla 12). El proyecto de Artículo 11.3) dispone que la descripción y los dibujos deberían constituir un fundamento para la invención reivindicada y que el alcance de las reivindicaciones no deberá ser más amplio que el de la descripción y los dibujos. En otras palabras, la invención reivindicada debe estar plenamente fundamentada por la divulgación en la descripción y los dibujos, de manera que se permita a un experto en la materia extender la enseñanza de dicha divulgación hasta el alcance total de la reivindicación, demostrando así que el solicitante no reivindica materia que no ha reconocido y descrito en la fecha de presentación. El principio jurídico de fondo en cuanto a la relación de las reivindicaciones con la divulgación es que la justificación de los derechos exclusivos es la contribución hecha a la técnica mediante la divulgación al público de lo que el inventor ha inventado. Por lo tanto, la protección conferida por la patente no debería extenderse a materia que el inventor no haya reconocido ni descrito en la fecha de presentación. Un ejemplo de reivindicaciones que no guarden coherencia ni proporción con la descripción y los dibujos sería que, tras leer la solicitud, la invención reivindicada aún no estuviera al alcance de un experto en la materia, porque el elemento fundamental para la función o el funcionamiento de la invención no se encuentra en la reivindicación. Otro ejemplo sería que la reivindicación no guardara coherencia con la divulgación, por ejemplo, debido a contradicciones entre los elementos que figuran en las reivindicaciones y la descripción. Otro ejemplo, sería que, con respecto a la descripción y los dibujos, el alcance de las reivindicaciones cubriera un ámbito que no hubiera sido reconocido por el inventor, por ejemplo, la mera especulación acerca de posibilidades que aún no se hubieran explorado.

114. Si la reivindicación es demasiado amplia para estar fundamentada en la descripción y los dibujos, la divulgación también podrá ser insuficiente para permitir a un experto en la materia realizar la invención reivindicada. Por lo tanto, en ese caso, podrá invocarse el incumplimiento tanto del requisito que atañe a la relación de las reivindicaciones con la divulgación previsto en este párrafo, como el requisito de habilitación previsto en el proyecto de Artículo 10. Sin embargo, esos dos requisitos son distintos e independientes.

Interpretación de las reivindicaciones

115. Artículo 11, párrafo 4)a). Este párrafo establece el fundamento de la manera de interpretar las reivindicaciones con objeto de determinar el cumplimiento de los requisitos relativos a las reivindicaciones (véase el proyecto de Artículo 11, párrafos 2) y 3)), la divulgación habilitante (véase el proyecto de Artículo 10), la materia patentable (véase el proyecto de Artículo 12.1)), la novedad (véase el proyecto de Artículo 12.2)), la actividad inventiva/no evidencia (véase el proyecto de Artículo 12.3)) y la aplicación industrial/utilidad (véase el proyecto de Artículo 12.4)). Los detalles relativos a la manera de interpretar las reivindicaciones se prescriben en el proyecto de Regla 13. Del texto del proyecto de Artículo 2.1) se desprende que el proyecto de Artículo 11.4) y el proyecto de Regla 13 también son aplicables a la interpretación de reivindicaciones patentadas durante los procedimientos relacionados con las infracciones.

116. El alcance de la invención reivindicada, es decir, el alcance de la materia para la que se solicita protección por patente, se determinará sobre la base del texto de las reivindicaciones. Como se prescribe en la Regla 13, párrafo 1)a), las palabras de una reivindicación deberán interpretarse como las leería un experto en la materia, de conformidad con el significado y el alcance que tienen normalmente en la técnica pertinente, y su significado no debería estar limitado por lo que se divulga expresamente en la descripción y los dibujos. Además, si el

texto de las reivindicaciones necesita interpretación, se tendrán en cuenta la descripción y los dibujos, modificados o corregidos conforme al derecho aplicable, y los conocimientos generales de un experto en la materia en la fecha de presentación. Si la descripción confiere un significado especial, por ejemplo, definiendo un término que figura en la reivindicación, debería utilizarse la descripción para interpretar la reivindicación.

117. Regla 13, Párrafo 2)b). Este apartado se incluye para evitar las dudas. Del párrafo 2)a) se desprende que las reivindicaciones no deberán interpretarse en forma limitada mediante lo que se divulga explícitamente en la descripción y los dibujos, salvo cuando el solicitante introduzca o esté de acuerdo con una limitación específica (“advertencia”). En particular, la interpretación de las reivindicaciones no deberá limitarse de ninguna manera al alcance de los ejemplos de la invención reivindicada contenida en la descripción.

118. Regla 13, párrafo 4)a). Este apartado se refiere a la interpretación de una reivindicación que define la estructura o material de un producto, o las etapas de un proceso mediante su función, trabajo o características (reivindicación medios o etapas-más-función). A los efectos de interpretar las reivindicaciones, en principio, dicha reivindicación deberá interpretarse como cualquier estructura, material o acción que realice la función definida o que tenga las características definidas. Por ejemplo, una reivindicación destinada a “un material de construcción que incorpore una capa que aísla el calor” deberá interpretarse como un material de construcción que incorpore cualquier “producto” que sea “una capa que aísla el calor”. No obstante, cabe señalar que las cuestiones de si las reivindicaciones medios-más-función son o no claras y concisas y de si la divulgación de una invención reivindicada es o no suficiente para un experto en la materia deberán determinarse separadamente, de conformidad con los proyectos de Artículos 10 y 11.

119. A los efectos de determinar la novedad/actividad inventiva (no evidencia) de las reivindicaciones medios o etapas-más-función, cuando la función o el carácter definidos se deriven esencialmente de una estructura o material o acto determinados de la invención reivindicada, esa invención reivindicada no supondrá novedad/actividad inventiva (será evidente) respecto del estado de la técnica que describe esa estructura, material o acto como tal. 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 al 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.

120. Regla 13, párrafo 4)b). Este apartado se refiere a una reivindicación que define un producto mediante su proceso de fabricación (reivindicación producto-mediante-proceso). Esa reivindicación debería interpretarse como el producto final en sí que posee las características derivadas del proceso de fabricación indicado en la reivindicación. Por lo tanto, la patentabilidad de un producto definido por una reivindicación producto-mediante-proceso no depende de su método de producción. Si el producto de esa reivindicación es el mismo que un producto descrito en un elemento del estado de la técnica, o deriva evidentemente de él, la reivindicación no es patentable, aunque el producto descrito en el elemento del estado de la técnica se hubiera realizado mediante un procedimiento diferente. Por ejemplo, en relación con una reivindicación que diga “proteína obtenida mediante el proceso P, etapas P1, P2, ... y Pn),” si la proteína Z fabricada mediante un proceso diferente Q es idéntica a la proteína reivindicada, y es parte del estado de la técnica, la proteína reivindicada no se considera nueva, con independencia de que el procedimiento P hubiera sido conocido al público en la fecha de la reivindicación.

121. Regla 13, párrafo 4)c). Este apartado se refiere a una reivindicación que define un producto mediante su uso particular (reivindicación producto-mediante uso). Esa reivindicación debería interpretarse en el sentido de que el producto se limita a ese uso en particular. 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. Sin embargo, si la reivindicación describe un nuevo uso de una composición o estructura que ya se encuentra en un elemento del estado de la técnica, y el uso se orienta hacia un resultado o propiedad de esa composición o estructura, entonces ese elemento del estado de la técnica destruirá la novedad de la reivindicación.

Doctrina de los equivalentes

122. Artículo 11, párrafo 4)b). Los antecedentes de la inclusión de la denominada “doctrina de los equivalentes” fueron el hecho de que, si ciertas Partes Contratantes hubiesen de aplicar la doctrina de los equivalentes, y otras no, los solicitantes se verían forzados a redactar sus reivindicaciones de diferente manera en los distintos países. Los detalles figuran en el proyecto de Regla 13.5) y 6).

123. Regla 13, párrafo 5). Esta disposición prevé que las Partes Contratantes tendrán en cuenta elementos equivalentes al interpretar las reivindicaciones con miras a determinar una infracción. De conformidad con el proyecto de Artículo 11.1) y 4), el texto de la reivindicación determinará el alcance de la protección conferida por una patente. Sin embargo, si este principio se aplicara siempre estrictamente, el titular de la patente no podría impedir a terceros la introducción de cambios y sustituciones poco importantes y no fundamentales en la patente, que, si bien no añaden elemento fundamental alguno, se encuentran fuera del alcance de la reivindicación patentada. Por lo tanto, en ciertas circunstancias, el ámbito de la patente podrá abarcar equivalentes de las reivindicaciones descritas. Por otra parte, los terceros deberían poder confiar en la función de definición y notificación pública que cumplen las reivindicaciones, para poder reconocer los límites claros del ámbito de la patente. A este respecto, la doctrina de los equivalentes debería tener en cuenta que el público necesita claridad acerca del alcance de la patente y el titular necesita contar con una justa protección contra las infracciones.

124. Esta disposición prevé que la doctrina de los equivalentes se aplicará a cada uno de los elementos de la reivindicación, no al equivalente de la invención reivindicada en su totalidad, puesto que cada elemento que figura en la reivindicación se considera fundamental para definir el alcance de la protección. Por lo que respecta al momento oportuno para determinar un elemento “equivalente”, si un elemento del producto presuntamente infractor cumple ciertas condiciones en el momento de la presunta infracción, es decir, en el momento en que se cometió el presunto acto infractor, se considerará que ese elemento es equivalente al elemento reivindicado. Un solicitante no podrá redactar una reivindicación que literalmente englobe todos los elementos supuestamente equivalentes derivados de tecnologías desarrolladas posteriormente y que un experto en la materia no conocía en el momento de presentar la solicitud de patente. Sin embargo, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico producido entre la fecha de presentación y el momento de la presunta infracción, los terceros podrán, por ejemplo, sustituir un elemento reivindicado (por ejemplo, una válvula electrónica) por un elemento equivalente (por ejemplo, un transistor) sin esfuerzo innovador alguno. Si los equivalentes se determinaran en la fecha de la reivindicación o en la fecha de concesión de

la patente, el titular no podría impedir a terceros que, por ejemplo, simplemente sustituyeran la válvula electrónica reivindicada por el transistor, aunque esa sustitución formara parte de los conocimientos comunes generales en el momento de la presunta infracción.

125. Regla 13, párrafo 6). Esta disposición prevé lo que en el derecho anglosajón se denomina *prosecution history estoppel*, es decir, impedimento a causa del historial de la tramitación, y su objeto es impedir a los solicitantes ampliar el alcance de la protección de una reivindicación a lo que el solicitante o el titular de la patente hayan excluido expresamente del alcance de la reivindicación durante la tramitación. A la luz de las funciones de definición y notificación pública que cumplen las reivindicaciones, el historial de la tramitación deberá tenerse en cuenta para determinar el alcance de las reivindicaciones patentadas, para que los terceros puedan basarse en las limitaciones de la invención reivindicada efectuadas durante la tramitación, en ciertas circunstancias y teniendo en cuenta el estado de la técnica. La expresión “cualquier declaración” incluye las modificaciones o correcciones de la solicitud o la patente.

126. La declaración que limita el alcance de las reivindicaciones se tendrá en cuenta sólo dentro de la jurisdicción para la que se ha formulado esa declaración. Además, si una declaración efectuada durante la tramitación de la solicitud principal de una solicitud divisional, de continuación o de continuación en parte es pertinente a las reivindicaciones que figuran en la solicitud divisional o de continuación en parte, esa declaración podrá tenerse en cuenta a los efectos de determinar el alcance de las reivindicaciones que figuran en la solicitud divisional o de continuación en parte.

Directrices en virtud del Artículo 12.1) y 5) y la Regla 16
(Detalles relativos a la materia que pueda protegerse y excepciones)

Materia que pueda protegerse

[Reservado]

Excepciones

[Reservado]

Directrices en virtud del Artículo 12.2) y la Regla 14
(Detalles relativos a la novedad)

127. Artículo 12, párrafo 2). Este párrafo estipula la condición de la novedad. Se considera que se cumple el requisito de novedad cuando la invención no forma parte del estado de la técnica. La definición de estado de la técnica está contenida en el proyecto de Artículo 8 y los proyectos de Reglas 8 y 9. También deberán tenerse en cuenta el Artículo 9, relativo al plazo de gracia. Los detalles sobre un elemento del estado de la técnica pertinente a la determinación de falta de novedad figuran en el proyecto de Regla 14.

Elemento del estado de la técnica

128. Regla 14, párrafo 1). Este párrafo contiene dos principios ampliamente reconocidos con respecto a la evaluación de la novedad: en primer lugar, el punto i) establece que no podrá

utilizarse un enfoque de “mosaico” para determinar la novedad, según el cual, una pluralidad de elementos del estado de la técnica se combinan para suprimir la novedad de una invención. En segundo lugar, el punto ii) contiene el principio que se explica por sí mismo según el cual, el elemento primario del estado de la técnica debe permitir a un experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada, pues de otro modo, no podría justificarse la falta de novedad.

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

130. Regla 14, párrafo 2). Este párrafo se ocupa de cómo, cuándo y quién deberá determinar el alcance del elemento primario del estado de la técnica. Ese alcance se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita en la fecha en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica. La divulgación del elemento primario del estado de la técnica será determinada por un experto en la materia en la fecha de reivindicación, es decir que un experto en la materia en la fecha de la reivindicación determinará el contenido del elemento primario del estado de la técnica a la fecha en que ese elemento se puso a disposición del público. Sin embargo, un experto en la materia en la fecha de la reivindicación no deberá interpretar el contenido del elemento primario del estado de la técnica valiéndose de conocimientos accesibles después de la fecha en que el elemento primario del estado de la técnica se puso a disposición del público (en otras palabras, avance técnico). Además, aun cuando cierta característica no se divulgue expresamente en el elemento primario del estado de la técnica, dicha característica está implícita cuando ha podido ser reconocida por un experto en la materia, habida cuenta de sus conocimientos generales, y la característica está necesariamente contenida en la divulgación. El momento crítico para determinar los conocimientos generales de un experto en la materia es la fecha en que el elemento primario del estado de la técnica se puso a disposición del público. Por ejemplo, si el elemento primario del estado de la técnica indica una “válvula electrónica”, aunque la sustitución de una válvula electrónica por un transistor haya pasado a ser parte de los conocimientos generales de un experto en la materia después de la fecha en que el elemento primario del estado de la técnica se puso a disposición del público, en la fecha de la reivindicación un experto en la materia determinará que el alcance del elemento primario del estado de la técnica se limita a la “válvula electrónica”. En los casos en que el elemento primario del estado de la técnica es una solicitud anterior en virtud del proyecto de Artículo 8.2), se remite al proyecto de Regla 14.3).

131. Si en el elemento primario del estado de la técnica figuraba una referencia expresa a uno o más elementos del estado de la técnica, se considerará que las enseñanzas de los elementos del estado de la técnica mencionados se incorporaron por referencia en el elemento primario del estado de la técnica, si también eran accesibles al público en la fecha en que el elemento primario del estado de la técnica se puso a disposición del público. El mismo principio se aplica a un elemento del estado de la técnica en formato electrónico o puesto a disposición del público por medios electrónicos, como los hiperenlaces en una publicación de Internet.

Metodología de determinación de la novedad

132. Para la determinación de la novedad, se seguirán los siguientes pasos:

- i) determinación de la invención reivindicada;
- ii) determinación de un elemento pertinente del estado de la técnica (“elemento primario del estado de la técnica”);
- iii) determinar si todos y cada uno de los elementos o etapas de la invención reivindicada se encuentran en el alcance del elemento primario del estado de la técnica, tal como se estipula en la Regla 14.2).

133. Un elemento del estado de la técnica que divulga un género no siempre destruye la novedad de una reivindicación respecto de una especie dentro de ese género. En otras palabras, cuando una reivindicación contenga una divulgación específica, para la determinación de la novedad, una divulgación genérica en el elemento del estado de la técnica no siempre destruirá la novedad de la reivindicación de un ejemplo específico incorporado en esa divulgación genérica. Sin embargo, si el ejemplo específico está claramente definido en el alcance del elemento del estado de la técnica, se destruirá la novedad de la reivindicación respecto de la especie, con independencia de cuántas otras especies se describan además en el elemento del estado de la técnica.

134. Por otra parte, cuando una reivindicación contenga una divulgación genérica, para la determinación de la novedad, la divulgación de un ejemplo específico en el elemento del estado de la técnica incorporado en una divulgación genérica reivindicada destruirá la novedad de dicha divulgación genérica. Por ejemplo, la divulgación de “cobre” en el elemento del estado de la técnica aniquila la novedad de una reivindicación que incluye “metal” como concepto genérico. De manera similar, si una reivindicación define el género de especies determinadas como alternativas, por ejemplo, reivindicaciones *Markush* (P1, P2, P3... Pn), quedará destruida la novedad de la reivindicación si al menos una de las alternativas (P1) está descrita en el elemento del estado de la técnica.

135. Un ejemplo específico en el elemento del estado de la técnica que se encuentra dentro de una serie reivindicada destruye la novedad de la divulgación de esa serie. Por lo tanto, si mediante una enumeración de series, o de otra forma, una reivindicación abarca varios compuestos, se destruye la novedad de la reivindicación si uno de ellos se describe en el elemento del estado de la técnica. Por ejemplo, una reivindicación de una aleación de titanio (Ti) con 0,6% a 0,7% de níquel (Ni) y 0,2% a 0,4% de molibdeno (Mo) vería destruida su novedad por un elemento del estado de la técnica que describe una aleación de titanio que contenga 0,65% de níquel y 0,3% de molibdeno. Si un elemento del estado de la técnica divulga una serie que toca, se superpone o se encuentra dentro de la serie reivindicada, sin que se divulguen ejemplos específicos incorporados en la serie reivindicada, deberá realizarse una determinación caso por caso en cuanto a la novedad de la reivindicación. Para destruir la novedad de las reivindicaciones, la materia reivindicada debería divulgarse con suficiente especificidad en el elemento del estado de la técnica. Si las reivindicaciones se orientan a una serie limitada y el elemento del estado de la técnica divulga una serie amplia, y la serie limitada seleccionada no es solamente una manera de poner en práctica la enseñanza del elemento del estado de la técnica (por ejemplo, está comprobado que el efecto de la selección (por ejemplo, resultados imprevistos) se produjo con toda probabilidad sólo dentro de la serie limitada reivindicada), según otros elementos del caso, podrá ser razonable concluir que la

serie limitada no se divulga con suficiente especificidad en el elemento del estado de la técnica como para destruir la novedad de la reivindicación (una invención de selección). Las reivindicaciones también pueden resultar no evidentes debido a resultados imprevistos.

136. De conformidad con el principio general relativo a la presentación de pruebas en virtud del Artículo 16, a fin de determinar el alcance del elemento primario del estado de la técnica mencionado en la Regla 14.2) y garantizar que el elemento primario del estado de la técnica sea habilitante en virtud de la Regla 14.1)ii), se tendrán en cuenta las siguientes pruebas, cuando proceda:

i) pruebas que expliquen el significado de los términos utilizados en el elemento primario del estado de la técnica;

ii) pruebas que demuestren que lo que no está divulgado en el elemento primario del estado de la técnica sí está implícito;

iii) pruebas que ayuden a determinar si el elemento primario del estado de la técnica es habilitante.

*Directrices en virtud del Artículo 12.3) y la Regla 15
(Detalles relativos a la actividad inventiva/no evidencia)*

137. Artículo 12, párrafo 3). Se cumple con la condición de actividad no inventiva/no evidencia si la invención, en comparación con el estado de la técnica, no hubiera sido evidente para un experto en la materia. Los términos “habida cuenta de las diferencias y semejanzas entre la invención reivindicada en su conjunto y el estado de la técnica” indican los pasos que suelen seguirse en la práctica cuando se evalúa el requisito, pero también aclaran que la invención en su conjunto debe ser inventiva/no evidente. La definición de estado de la técnica contenida en el proyecto de Artículo 8.2), excluye el efecto de las primeras solicitudes en el estado de la técnica respecto de la actividad inventiva/no evidencia. Los detalles relativos al requisito de actividad inventiva/no evidencia están contenidos en el proyecto de Regla 15.

138. Regla 15, párrafo 1). Contrariamente a la determinación de la novedad, los elementos múltiples del estado de la técnica pueden combinarse para determinar si se ha satisfecho el requisito de actividad inventiva (no evidencia). En cuanto a las palabras “elementos del estado de la técnica”, cabe remitirse a la explicación dada en el párrafo 129. Los términos “elementos del estado de la técnica” tienen por objeto abarcar las diferentes situaciones en las que existen varias enseñanzas contenidas en referencias diferentes del estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes publicadas o varias enseñanzas contenidas en la misma referencia del estado de la técnica, como, por ejemplo, un libro determinado.

139. Regla 15, párrafo 2). Al determinar el alcance de la divulgación de los elementos del estado de la técnica, además de la divulgación explícita, también deberá tenerse en cuenta una divulgación implícita, es decir, una enseñanza que un experto en la materia podría sacar razonablemente de la información divulgada. El momento crítico para la determinación de dicha divulgación es la fecha de reivindicación de la solicitud en cuestión.

140. La Regla 15, párrafo 3) contiene el principio general ampliamente aceptado de que para la determinación de la actividad inventiva (no evidencia), deberán tenerse en cuenta los conocimientos generales del experto en la materia.

141. Regla 15, párrafo 4). Este párrafo tiene que ver con la evaluación de la actividad inventiva (no evidencia). La combinación, sustitución o modificación de uno o más elementos del estado de la técnica sólo pueden dar lugar a una falta de actividad inventiva (no evidencia) cuando un experto en la materia pudiese haber sido motivado por el estado de la técnica o por sus conocimientos generales con una probabilidad razonable de combinar, sustituir o modificar uno o más elementos del estado de la técnica. A la inversa, cuando no se pudiese esperar dicha combinación de un experto en la materia, se cumpliría el requisito de la actividad inventiva (no evidencia) aun cuando cada uno de los elementos hubiesen sido evidentes considerados individualmente.

Metodología para la determinación de la actividad inventiva/no evidencia

142. Para determinar la actividad inventiva (no evidencia), se seguirán los siguientes pasos:

- i) determinación del alcance de la invención reivindicada;
- ii) determinación del alcance del elemento o elementos pertinentes del estado de la técnica;
- iii) determinación de un experto en la materia en el caso pertinente;
- iv) identificación de las diferencias y semejanzas entre el elemento o elementos pertinentes del estado de la técnica y la invención reivindicada;
- v) determinación de si la invención reivindicada en su integridad habría sido evidente para un experto en la materia habida cuenta del elemento o elementos pertinentes del estado de la técnica y de los conocimientos generales de un experto en la materia.

143. A fin de demostrar a primera vista un caso de evidencia y determinar si existía algún motivo, sea en el estado de la técnica sea en los conocimientos generales de un experto en la materia a partir de la fecha de reivindicación, para modificar, sustituir o combinar las enseñanzas del estado de la técnica, se tendrán en cuenta, en particular, los siguientes factores:

- i) la pertinencia del sector de la técnica;
- ii) la pertinencia del problema que debe resolverse;
- iii) la pertinencia de la función o de la característica de la técnica;
- iv) el grado razonable de previsibilidad de la invención reivindicada, por ejemplo, la invención reivindicada no entraña un resultado imprevisto.

144. De conformidad con la Regla 2, se considera que un experto en la materia tiene conocimientos generales y básicos en el sector pertinente de la técnica. Las prácticas y experimentos corrientes que normalmente requieren únicamente conocimientos generales y básicos en la materia se consideran pues recursos habituales para el experto en la materia. Por consiguiente, cuando sobre la base de los elementos pertinentes del estado de la técnica y los

conocimientos generales, un experto en la materia pueda alcanzar la invención reivindicada utilizando dichos recursos habituales, la invención reivindicada se considerará evidente. No obstante, esto no se aplicará si cualquier otra prueba demuestra que la invención reivindicada no entraña en realidad ninguna actividad inventiva (no es evidente).

145. A fin de afirmar positivamente que la invención reivindicada entraña una actividad inventiva (no evidencia), se tendrán asimismo en cuenta, en particular, las siguientes consideraciones secundarias:

i) si la invención reivindicada corresponde o no a una necesidad identificada desde hace tiempo;

ii) si la invención reivindicada supera un prejuicio científico;

iii) si otros han intentado anteriormente, aunque sin lograrlo, alcanzar lo que logra la invención reivindicada;

iv) si la invención reivindicada da lugar a un resultado imprevisto;

v) si la invención reivindicada tiene un éxito comercial particular.

Directrices en virtud del Artículo 12.4)
(Detalles relativos a la aplicación industrial/utilidad)

146. Artículo 12, párrafo 4). Este párrafo contiene la condición de patentabilidad constituida por la aplicación industrial/utilidad. A fin de reflejar el debate en el SCP, se proponen tres variantes para esta disposición: la segunda y la tercera variante reflejan la norma contenida en muchas legislaciones nacionales/regionales relacionadas con la aplicación industrial y la utilidad, respectivamente. En la primera variante se pretende tomar en consideración la esencia de ambos requisitos, incluidas las prácticas reales, y se refleja un enfoque más global, según el cual una invención tendría que ser producida o utilizada en cualquier campo de actividad [comercial]. Esta variante tiene por objeto dar una única definición que sirva tanto para “aplicación industrial” como para “utilidad”, pues contiene el aspecto de la producción o utilización de la invención en cualquier campo de actividad [comercial] y el aspecto de la explotación, que supone la utilización práctica de la invención. La expresión “actividad comercial” abarca cualquier actividad económica ajena a la esfera de la “actividad privada”. Sin embargo, cabe observar que aunque la palabra “comercial” se eliminara de este párrafo, una Parte Contratante estaría en libertad de permitir el uso privado por terceros de una invención patentada, como excepción a los derechos exclusivos conferidos por la patente, puesto que la creación de derechos conferidos por una patente es ajena al alcance del SPLT. [De manera similar, las invenciones relativas a los “métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia o diagnósticos practicados en el cuerpo humano o animal” podrán excluirse de la patentabilidad en virtud del derecho aplicable de una Parte Contratante.] La segunda frase de la variante B tiene como modelo el Artículo 1.3) del Convenio de París.

147. Si bien el requisito relativo a la aplicación industrial/utilidad se relaciona estrechamente con otros requisitos como el de divulgación habilitante, materia patentable y excepciones a los derechos conferidos por una patente, esos requisitos son distintos. Además, la cuestión

relativa al carácter técnico de una invención y el requisito de aplicación industrial/utilidad también son cuestiones independientes.

Directrices en virtud del Artículo 13

(Detalles relativos a los motivos de denegación de una invención reivindicada)

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

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

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

Directrices en virtud del Artículo 14

(Detalles relativos a los motivos de invalidación o revocación de una reivindicación o de una patente)

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

152. Del mismo modo, esta disposición prevé expresamente que el incumplimiento de los requisitos mencionados en el Artículo 6 [unidad de la invención] y en el Reglamento en virtud del Artículo 5.2)a), a saber, los proyectos de Reglas 4 y 5, no podrá ser motivo de revocación o invalidación de una patente o una reivindicación. Estos requisitos, si bien pueden ser necesarios para la tramitación de la solicitud, no son esenciales para la patentabilidad de la invención reivindicada.

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

154. Párrafo 2). Este párrafo prevé explícitamente que una Parte Contratante no podrá invalidar o revocar una reivindicación patentada o una patente sobre la base de requisitos que sean diferentes de los prescritos en el párrafo 1) o adicionales a los mismos. En cuanto a las palabras “la invalidación o revocación”, cabe remitirse a la explicación dada en relación con el párrafo 1) (véase el párrafo 153).

*Directrices en virtud del Artículo 15
(Detalles relativos a la revisión)*

155. Las palabras “autoridad cuasijudicial” tienen por objeto evitar cualquier controversia relativa a si, por ejemplo, las juntas de apelación de una organización regional o un órgano de apelación de una oficina nacional de patentes se considerarán como autoridades judiciales.

*Directrices en virtud del Artículo 16
(Detalles relativos a las pruebas)*

156. Este Artículo establece los principios generales relativos a la presentación de pruebas. Con arreglo a esos principios, un solicitante o un tercero podrá iniciar, o la oficina de una Parte Contratante podrá exigir, la presentación de pruebas que respalden la veracidad de un hecho supuesto en relación con la patentabilidad de la invención reivindicada y la validez de la reivindicación patentada.

[Fin del documento]