

## SUFICIENCIA EN LA DIVULGACIÓN

La descripción debe contener la suficiente información técnica para que la persona medianamente versada en la materia pueda poner en práctica (o reproducir) la invención, y esto debe ser posible sin necesidad de realizar un esfuerzo inventivo que sea superior a sus habilidades ordinarias. Por lo tanto, si en la descripción se omite información que es necesaria para poner en práctica la invención y que no puede ser suplida por el conocimiento general de la persona del oficio normalmente versada en la materia, se considerará que la invención no está suficientemente descrita.

La invención puede estar suficientemente descrita si se aporta:

- Un sólo ejemplo o un número razonable de ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en práctica la invención en toda el área reivindicada y no sólo algunas especies particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso, la presentación de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención o a cada alternativa reivindicada no será condición necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas especies se mencionen en la descripción.

Pero, la invención puede estar insuficientemente descrita si las reivindicaciones abarcan un campo extenso y el número de ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones no es suficiente para cubrir el área protegida por las reivindicaciones, hasta el punto que para la persona medianamente versada en la materia no es posible reproducir la invención reivindicada; por lo cual, se considerará que sólo hay algunos modos de realización suficientemente descritos. De manera que la descripción no cumple el requisito de suficiencia y parte de las reivindicaciones no tiene soporte en la descripción.

- **Química y farmacia**

### Compuesto nuevo

Si una solicitud se refiere a una fórmula Markush, del tipo "A-B-C-D", el examinador podrá presentar un requerimiento, de acuerdo con el Artículo 28 de la Decisión 486, que exprese que la información de la descripción no es suficiente para sintetizar todos los compuestos formados por la combinación de las variables de la fórmula y podrá sugerir al solicitante que limite la solicitud.

Si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante tiene derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo compuesto, pero no está obligado a utilizar ejemplos de cómo diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque "la solución aportada por la invención", es decir

el objeto de la invención, es “el nuevo compuesto” per se, y una persona versada en la materia está en capacidad de diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto con la información divulgada en la solicitud y con sus conocimientos generales. En tal caso, se considerará que la descripción cumple el requisito de suficiencia. De igual manera, si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante tiene derecho a reivindicar el proceso de síntesis o de obtención del nuevo compuesto. En tal caso, habrá suficiencia siempre y cuando el solicitante haya descrito las etapas involucradas en el proceso de síntesis.

De manera similar, para las sales, si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante podrá también reivindicar las sales del compuesto, sin necesidad de describir en detalle el método de obtención de las mismas.

#### Esteres, éteres, N-óxidos, esteroisómeros, profármaco

Cuando se trate de un compuesto nuevo y se reivindique también el éster, éter, N-óxido, esteroisómero o profármaco del mismo, la descripción deberá divulgar al menos una modalidad de preparación en cada uno de los casos.

Por otro lado, cuando el objeto de la invención sea un éster, éter, N-óxido, esteroisómero o profármaco, la descripción deberá divulgar el método de obtención en cada uno de los casos de manera suficientemente completa para que el experto en la materia pueda reproducirlo.

#### Forma polimórfica y cristalinas, co-cristales, hidratos, solvatos

La descripción deberá divulgar la forma polimórfica o cristalina, el co-cristal, el hidrato o el solvatos de manera suficientemente completa para que el experto en la materia pueda reproducirlo. Es decir, debe describirse al menos un modo de obtención del polimorfo, cristal, co-cristal, hidrato o solvato con el detalle suficiente de todos los pasos esenciales para que el experto en la materia pueda, poniéndolos en práctica, llegar al producto reivindicado.

#### Proceso de fabricación de productos químicos

La descripción deberá divulgar de manera suficientemente completa el proceso de síntesis (etapas y condiciones) de un compuesto químico para que el experto en la materia pueda reproducirlo

- **Material biológico**

En el caso de material biológico, cuando la descripción no sea suficiente, el artículo 29 de la Decisión 486 establece:

*Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.*

*El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución.*

*El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el artículo 40.*

- **Inteligencia artificial**

Al momento de establecer si una invención que se relación con inteligencia artificial cumple con el requisito de haber sido divulgada de manera suficiente para permitir que una persona versada en la materia pueda reproducir, es importante y totalmente requerido que en la descripción se presente información sobre la interrelación de los elementos esenciales que hacen parte de la solución que implementa la Inteligencia Artificial, tal como el hardware, las bases de datos y los algoritmos que, gracias a sus etapas definidas y claras, pueden definir un resultado final que estructura dicha solución.

Generalmente, la inteligencia artificial y el aprendizaje autónomo se refieren a diferentes modelos y algoritmos matemáticos (clasificación, clustering, redes neuronales, regresiones, entre otros), que si se trabajan de manera aislada constituyen conceptos o ideas abstractas, sin ninguna aplicación particular y, por lo tanto, carentes de efecto técnico. Sin embargo, cuando dichas técnicas matemáticas se utilizan o aplican para un conjunto específico de datos buscando obtener un resultado particular o cumplir con una función específica, ellas generan el efecto técnico que permite considerar que una IIC es elegible para estudio de patentabilidad dentro del campo que se está presentando.

Ahora bien, se debe tener cuidado con el avance de las invenciones en IA y evaluar qué tan relevantes son los datos de entrenamiento y de entrada, si la invención los contiene. En este contexto, si dichos datos son relevantes, se debe examinar si la descripción de la solicitud cumple con la suficiencia y la claridad necesaria para que la invención sea reproducible por una persona normalmente versada en la técnica.

Asimismo, es importante tener en cuenta que los términos particulares de esa tecnología deben ser claros y deben entenderse perfectamente. En muchas ocasiones se utilizan nombres particulares que generalmente define el inventor para referirse a un algoritmo o transformación realizada sobre el conjunto de datos, por ejemplo “motor de razonamiento”. Si esto ocurre, es necesario revisar que las características funcionales sean completamente claras y hayan sido definidas al momento de realizar la lectura de la materia reclamada.