



## COMENTARIOS EN RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS SOBRE LA DIVULGACIÓN SUFICIENTE SCP/31/8 REV.

### DIVULGACIÓN SUFICIENTE O SUFICIENCIA DESCRIPTIVA

En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el requisito de Suficiencia Descriptiva se encuentra considerado en la legislación en materia de propiedad industrial, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en los siguientes artículos:

*Artículo 54.- El derecho conferido por una patente estará determinado por las reivindicaciones otorgadas. La descripción y, en su caso, los dibujos, el listado de secuencias o el depósito de material biológico a los que se refieren los artículos 94, 96 y 98 de esta Ley, servirán para interpretarlas.*

*Artículo 94.- La solicitud de patente deberá contener:*

- I.- El nombre, nacionalidad, domicilio y correo electrónico del solicitante;*
- II.- El nombre y domicilio del inventor, cuando éste no sea el solicitante;*
- III.- La denominación o título de la invención, que deberá ser breve, precisa y denotar por sí misma la naturaleza de la invención;*
- IV.- La descripción, que deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un técnico en la materia, y el mejor método conocido por el solicitante para llevarla a la práctica, así como la información que sustente la aplicación industrial de la invención;*
- V.- Una o más reivindicaciones que deberán ser claras, concisas, definir la materia para la que se solicita la protección en función de sus características técnicas esenciales, y tener sustento en la descripción, por lo que no podrán exceder del contenido de la misma;*
- VI.- El resumen de la invención que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica;*
- VII.- Uno o más dibujos cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;*
- VIII.- La constancia de depósito del material biológico en una institución reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en los Tratados Internacionales, cuando la invención se refiera a material biológico no accesible al público o a su utilización;*
- IX.- El listado de secuencias de nucleótidos o de aminoácidos, cuando fuese necesario para divulgar la invención, mismo que se considerará parte integrante de la descripción y deberá cumplir con lo dispuesto por el Acuerdo que emita la persona Titular de la Dirección General para tal efecto, y*
- X.- Los demás que prevenga el Reglamento de esta Ley.*

*Artículo 96.- La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, y en congruencia con las reivindicaciones presentadas.*

*La descripción deberá:*

- I.- Iniciar con la denominación o título de la invención;*
- II.- Precisar el campo técnico al que se refiera la invención;*





*III.- Indicar el estado de la técnica conocido por el solicitante, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reclamada, y que sea útil para la comprensión de la invención;*

*IV.- Divulgar la invención tal como se reivindique, en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución al mismo, y exponer los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, respecto a la técnica anterior, haciendo notar las diferencias de la invención que se divulga con invenciones semejantes ya conocidas;*

*V.- Describir las figuras contenidas en los dibujos, si los hubiera, haciendo referencia a ellas y a sus partes;*

*VI.- Indicar la mejor manera prevista por el solicitante para la realización de la invención reivindicada, la indicación deberá hacerse mediante ejemplos cuando resulte adecuado, y con referencias a los dibujos, si los hubiera, y*

*VII.- La indicación de la aplicación industrial de la invención, cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.*

Es importante que desde un principio la solicitud presentada contenga una descripción completa de la invención, pues después no se podrá introducir materia adicional, como lo previene el artículo 116 de la citada legislación:

*Artículo 116.- Los documentos que se presenten en cumplimiento de alguno de los requerimientos a los que se refiere este Capítulo o, en el caso de enmiendas voluntarias, no podrán contener materia adicional ni reivindicaciones que den mayor alcance al que esté contenido en la solicitud, tal y como fue inicialmente presentada ante el Instituto, considerándola en su conjunto.*

*Solo se aceptarán enmiendas voluntarias hasta antes de la expedición de la resolución sobre la procedencia o negativa del otorgamiento de la patente, a la que se refiere el artículo 111 de esta Ley.*

¿Cómo se analiza este requisito?

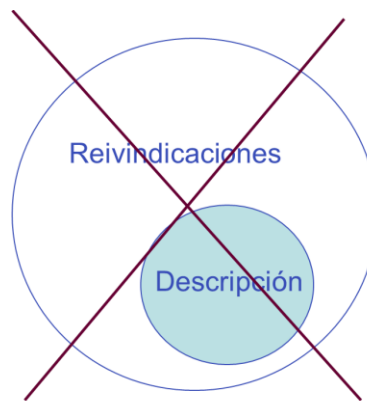
- ✓ La solicitud deberá contener todos los elementos técnicos y la suficiente información como para que la invención sea reproducible.
- ✓ Puede apoyarse en los dibujos.
- ✓ Siempre que se trate de un producto con una cierta actividad (farmacológica, anticorrosiva, etc.) deberán incluirse las pruebas correspondientes.
- ✓ La asignación de función debe ser suficientemente específica en relación con el estado de la técnica, debe ser creíble y no especulativa, soportada por evidencia experimental.
- ✓ El requerimiento de la función es fundamental en relación con la suficiencia en la descripción
- ✓ Presentación de ejemplos comparativos con respecto del estado de la técnica son indispensables.
- ✓ En caso de material biológico en donde la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto.





Respecto a las reivindicaciones:

- ✓ La mayoría de las reivindicaciones son generalizaciones de uno o más ejemplos particulares; sin embargo, el grado de generalización permisible debe ser juzgado en cada caso a la luz del arte previo relevante.
- ✓ El alcance de las reivindicaciones no podrá ser más amplio que aquello que está justificado por la extensión de la descripción, los dibujos y de lo que en realidad es la contribución al arte previo.
- ✓ Las reivindicaciones deberán fundamentarse completamente en la descripción.



No obstante, todo lo anterior, como una regla general:

Se considera que una reivindicación está soportada por la descripción a menos que haya razones bien fundadas para creer que un técnico en la materia sea incapaz, con base en la información dada en la solicitud, de extender la enseñanza particular de la descripción al total del campo reivindicado por medio de métodos rutinarios de experimentación o análisis.

### ÁREA FARMACIA / BIOTECNOLOGIA / QUÍMICA

Si bien se exige que haya una descripción completa de cómo llevar a la práctica la invención, también es cierto que hablando de invenciones que tienen que ver con las ciencias experimentales, como son aquellas que recaen en campos técnicos como la química, la farmacia o la biotecnología, en donde la forma de realización se presenta preferentemente en forma de ejemplos, no se pueden exigir ejemplos numerosos, menos aún ejemplos exhaustivos.

Sin embargo, hay casos en donde las invenciones tienen que ver con aspectos muy delicados o muy finos, en donde es imprescindible que la descripción provea toda la información necesaria para reproducir la invención, que también será indispensable para evaluar otro de los requisitos fundamentales: la actividad inventiva.

Tal es el caso de **invenciones de áreas tecnológicas específicas** que tienen que ver con:



- ésteres, éteres, sales, N-óxidos
- estereoisómeros (enantiómeros, diastereómeros, isomería Cis-trans y E-Z)
- profármacos
- composiciones y formulaciones muy específicas
- formas polimórficas y cristalinas, cocristales, hidratos, solvatos
- nuevo uso de un compuesto conocido
- proceso de fabricación de productos químicos

En este tipo de invenciones es muy importante que se provea información tal como: cómo se obtienen, qué tipo de ventajas se tienen con respecto al estado de la técnica, el cual muchas veces en estos campos, es muy cercano a la invención que se evalúa y en donde la demostración de la actividad inventiva con respecto a éste, es crucial.

Por ejemplo, en el caso de los polimorfos se cumple la falta de suficiencia descriptiva cuando:

1. La solicitud no da una clara descripción de los métodos de medición empleados para determinar los valores de los parámetros que permiten identificar el polimorfo reivindicado.
2. Los procesos de preparación descritos en la solicitud son idénticos a aquellos descritos en el estado de la técnica, pero se dice que se obtiene un polimorfo diferente, o
3. Todos los procesos de preparación descritos obtienen el polimorfo reivindicado por cristalización empleando cristales semilla, pero no se describen los procesos de preparación de los cristales semilla.

En el caso de **invenciones relacionadas con compuestos químicos definidos por la fórmula Markush**, contrario de las anteriores, son invenciones que pretenden un alcance muy amplio; sin embargo, ni a un en estos casos se exigen ejemplos exhaustivos, pero sí debe haber ejemplos de preparación representativos, al menos de los principales grupos de compuestos que se desprenden de la fórmula Markush y debe haber evidencia en la descripción de la actividad alegada.

Para **invenciones relacionadas con microorganismos** (diferentes aspectos relacionados con la aplicación del sistema de Budapest) y en general, en casos en que la invención se refiera a material biológico que no sea accesible al público, o a su utilización, y éste no pueda detallarse en sí mismo solo se considerará que la descripción es suficientemente clara y completa cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el material biológico haya sido depositado a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud de patente en una institución reconocida, conforme a lo establecido por los Tratados Internacionales.
2. Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características del material biológico depositado, y
3. Que se indique el nombre de la institución de depósito y el número del mismo.

Cabe señalar que la legislación mexicana establece que cuando no haya constancia de haber sido depositado con anterioridad o en la fecha de presentación de la solicitud, se reconocerá como fecha de presentación de la solicitud en México, aquella en la que se exhiba la constancia correspondiente ante el Instituto, toda vez que se



considera que la descripción de la invención se encuentra completa y habilita a un técnico a reproducirla hasta el momento en el que se cuenta con dicho depósito.

## ÁREA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Para las solicitudes en el campo de la inteligencia artificial (IA) la materia que normalmente el usuario desea proteger se reclama como invenciones implementadas por computadora, las cuales deben tener los elementos que están establecidos en la legislación nacional en materia de propiedad industrial. Esto es, las invenciones deben resolver un problema técnico y dar la solución al mismo por medio de características técnicas; así, el inventor se apoya en medios computacionales u otros aparatos programables para crear una solución al problema técnico concreto, es decir requiere de la configuración de diferentes elementos físicos para interactuar técnicamente y resolver así el problema técnico planteado.

Sin embargo, existe la problemática de que la invención es descrita por el resultado o lo que logra hacer, sin describir suficientemente la invención, en parte por la misma naturaleza de la inteligencia artificial (IA) en donde la única mención del medio programable, los datos de entrada y datos de salida no se consideran suficiente ya que no indican cómo resuelven el problema técnico.

De manera general, se pueden mencionar los siguientes casos:

### **Caso 1.** Descripción de manera general de la invención.

Respecto a la suficiente divulgación, la descripción solo da a conocer la invención en términos muy generales, se mencionan características técnicas generales como el empleo de sistemas de procesamiento, por ejemplo: computadoras, memorias y procesadores que llevan a cabo un “algoritmo de inteligencia artificial”; sin embargo no se especifica en que consiste la implementación de dicho algoritmo, ni las variables que recibe el sistema para poder ejecutar sus procesamiento del algoritmo, solo se limitan a describirlo en función del resultado que se obtiene.

En este caso se emiten objeciones sobre la claridad de la descripción y por ende las reivindicaciones carecen también de claridad; en estos casos es difícil establecer algún estado de la técnica por lo que, en consideración de las características técnicas generales señaladas en las reivindicaciones, el estado de la técnica suele sumamente amplio.

### **Caso 2.** Empleo de términos sin un significado técnico preciso.

La descripción emplea términos que no tiene un significado técnico preciso sobre cuáles son las características técnicas que pretenden proteger, la descripción no define en términos concretos a que hacen referencia dichos términos, se determina que dichos términos no son comunes en el campo técnico de la inteligencia artificial (IA).

En este caso, también se emiten objeciones sobre la claridad de la descripción, y por ende también las reivindicaciones carecen de claridad y de novedad, es posible que en la búsqueda del estado de la técnica no se pueda efectuar de manera concreta por el empleo de términos que no son claros.





**Caso 3.** No existe una diferencia técnica con el estado de la técnica.

La descripción y las reivindicaciones son suficientemente claras y completas, se menciona por ejemplo de manera precisa como es la implementación en medios programables del algoritmo empleado o en que algoritmos está basado la “inteligencia artificial” que implementa a la invención; sin embargo, no hay una diferencia con respecto al estado de la técnica o que pudiera tener características técnicas que contribuyan al estado de la técnica, que sean resultado de una actividad inventiva.

Este supuesto también puede ser porque el solicitante no describió suficientemente la invención, y pudo no haber señalado todas las características técnicas que hipotéticamente le agregarán novedad y/o actividad inventiva a lo que pretenden proteger, ya que, al ser un campo tecnológico de reciente naturaleza, al solicitante también puede serle complejo señalar técnicamente y adecuadamente los elementos novedosos.

Por lo que se suele rechazar la solicitud al carecer de novedad y/o actividad inventiva.

