

OMPI



SCP/9/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 3 de marzo de 2003

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Novena sesión
Ginebra, 12 a 16 de mayo de 2003

PROYECTO DE REGLAMENTO DEL TRATADO SOBRE EL
DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES

preparado por la Oficina Internacional

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
PROYECTO DE REGLAMENTO	
<i>Regla 1</i>	<i>Expresiones abreviadas.....</i> 3
<i>Regla 2</i>	<i>Experto en la materia en virtud de los Artículos 1)xi), 7.3)b), 10.1), 11.4)a) y 12.3), y las Reglas <u>7.2), 4.1)vii), 10)iii, 11.1), 12.1)a) y 2), 13.5)ii), 14.1)ii)a), y 2.a) y b) y 15.2), 3) y 4)</u>.....</i> 5
<i>Regla 3</i>	<i>Excepciones en virtud del Artículo 3.2).....</i> 6
<i>Regla 4</i>	<i>Requisitos adicionales relativos al contenido <u>manera</u> y orden de la descripción en virtud del Artículo 5.2).....</i> 7
<i>Regla 5</i>	<i>Requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 5.2).....</i> 10
<i>Regla 6</i>	<i>Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 6.....</i> 13
<i>Regla 7</i>	<i>Plazo <u>Detalles relativos a las observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud en virtud del Artículo 7.1)</u>.....</i> 14
<i>Regla 8</i>	<i>Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1).....</i> 15
<i>Regla 9</i>	<i>Efecto de las primeras solicitudes en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2).....</i> 16
<i>Regla 10</i>	<i>Suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10.....</i> 18
<i>Regla 11</i>	<i>Depósito de material biológicamente reproducible en virtud de los Artículos 10 f) y 11.3) f).....</i> 19
<i>Regla 12</i>	<i>Relación de <u>Detalles relativos a las reivindicaciones con la divulgación en virtud del Artículo 11.3)</u>.....</i> 22
<i>Regla 13</i>	<i>Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 11.4).....</i> 23
<i>Regla 14</i>	<i>Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.2).....</i> 28
<i>Regla 15</i>	<i>Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.3).....</i> 30
<i>Regla 16</i>	<i>Excepciones en virtud del Artículo 12.5).....</i> 31

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene una versión revisada del proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). En él se tienen en cuenta las opiniones expresadas en el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes en su octava sesión (25 a 29 de noviembre de 2002).
2. Las diferencias entre el texto anterior del proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes contenido en el documento SCP/8/3 y el texto revisado contenido en el presente documento, excepto cuando una disposición o párrafo se haya transferido a otra disposición o párrafo, se han puesto de relieve en la forma siguiente:
 - i) las palabras que no aparecían en el documento SCP/8/3 pero que sí aparecen en el texto actual figuran subrayadas y,
 - ii) las palabras que aparecían en el documento SCP/8/3 pero que se omiten del presente documento figuran tachadas.
3. Cabe señalar que algunas de las disposiciones propuestas (por ejemplo, el proyecto de Regla 9) reflejan el sistema del primer solicitante. No obstante, este enfoque no pone en tela de juicio la futura redacción del SPLT ni los debates que puedan suscitarse en el Comité sobre la inclusión de cuestiones adicionales en el Tratado.
4. El proyecto de Directrices Prácticas del proyecto de SPLT figura en el documento SCP/9/4.

Regla 1

Expresiones abreviadas

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

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

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

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

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

[*COMENTARIO: Estos puntos se suprimen puesto que la expresión “características de la invención” ahora se utiliza en todo el Reglamento.*]

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

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

Regla 2

Experto en la materia en virtud de los Artículos ~~1(xi), 7.3)b), 10.1), 11.4).a) y 12.3)~~, y las Reglas ~~4.1)vii), 7.2), 10.iii), 11.1), 12.1)a) y 2), 13.5)ii), 14.1)ii)a), y 2.a)y b)~~ y 15.2), 3) y 4)

Se entenderá por ~~considerará que un~~ experto en la materia ~~es una~~ a la persona hipotética que posee conocimientos generales y básicos en relación con la materia en cuestión en la fecha pertinente.

[COMENTARIO: Habida cuenta de las deliberaciones de la octava sesión del SCP, se propone mantener la definición de experto en la materia que figura en el proyecto de Regla 2, pero suprimir el punto xii) del proyecto de Artículo 1 relativo a los conocimientos generales del experto en la materia e incluir mayores explicaciones sobre esta expresión en las Directrices Prácticas en los siguientes términos: “los conocimientos generales a los que se hace referencia en el proyecto de Regla 2 consisten en los conocimientos que se puede razonablemente esperar tenga toda persona corriente con experiencia en el sector o en los sectores pertinentes. En particular, pueden incluir conocimientos de conocida notoriedad contenidos en manuales o libros de texto o bien información utilizada comúnmente. No es necesario que los conocimientos generales existan por escrito, sino que pueden formar parte del conjunto general de conocimientos de toda persona versada.]

Regla 3

Excepciones en virtud del Artículo 3.2)

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

i) las solicitudes provisionales de patentes de invención y de patentes de adición;

ii) ~~[Reservado]~~ solicitudes de nueva concesión.

Regla 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) [~~Manera y orden de Presentación~~ diferente del contenido] a) Una Parte Contratante aceptará el contenido de la descripción presentado en una forma o un orden diferentes de los especificados en el párrafo 1) cuando, debido a la naturaleza de la invención reivindicada, una forma o un orden diferente permita una mejor comprensión o una presentación más concisa del contenido de la invención reivindicada.

Regla 5

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

1) [*Numeración consecutiva*] Cuando una solicitud contenga ~~varias~~ dos o más reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva en cifras enteras.

~~2) — [*Método de definición de la invención*] La definición de la materia para la que se solicita la protección deberá hacerse en función de las características [técnicas] de la invención, que se expresarán en forma de una o más limitaciones.~~

[*COMENTARIO: El Artículo 11.1) revisado cubre lo esencial de esta disposición.*]

32) [*Forma de redactar la reivindicación*] Las reivindicaciones deberán redactarse, a elección del solicitante,

i) bien en dos partes, consistente la primera en un preámbulo que indique las características ~~limitaciones~~ de la invención que sean necesarias para la definición de la materia reivindicada y que, combinadas, parezcan formar parte del estado de la técnica, y la segunda (“la parte característica”), precedida por la fórmula “caracterizada en,” “caracterizada por,” “en que la mejora comprende” o una fórmula análoga, consistente en una indicación de las características que, combinadas con las ~~limitaciones~~ características mencionadas en la primera parte, definan la materia para la que se solicita protección; o

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

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

b) ~~Ninguna~~ Una reivindicación podrá no contener dibujos, pero una ~~reivindicación~~ podrá contener cuadros, gráficos y fórmulas químicas o matemáticas.

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

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

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

[Regla 5.4), continuación]

b) Una reivindicación dependiente podrá depender de otra reivindicación dependiente o de una reivindicación dependiente múltiple. Una reivindicación dependiente múltiple podrá depender de una reivindicación dependiente o de otra reivindicación dependiente múltiple. Una reivindicación dependiente múltiple podrá remitirse en forma alternativa o acumulativa a las reivindicaciones de las que dependa.

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

Regla 6²

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

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

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

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

Regla 7

Plazo *Detalles relativos a las observaciones, modificaciones o correcciones de las solicitudes en virtud del Artículo 7.1)*

1) Plazo en virtud del Artículo 7.1) El plazo mencionado en el Artículo 7.1) no será inferior a [dos] [tres] meses a partir de la fecha de la notificación mencionada en ese Artículo.

2) [Errores evidentes en virtud del Artículo 7.3)]

[Variante A]

Un error se considerará evidente ~~únicamente si lo que se corrige hubiera sido evidentemente falso para~~ cuando un experto en la materia pudiese comprender inmediatamente que en la solicitud se escribió algo distinto de lo que evidentemente se pretendía, y. La corrección hubiera sido resultará evidente en el sentido de que un experto en la materia en la fecha de presentación pueda comprender inmediatamente que no se hubiera podido tener intención de nada distinto del texto propuesto como corrección.

[Fin de la Variante A]

[COMENTARIO: La Variante A se basa en la estructura de dos fases que, en la actualidad, contienen el SPLT y el PCT.]

[Variante B]

Un error se considerará evidente únicamente ~~si lo que se corrige hubiera sido evidentemente falso y la corrección hubiera sido evidente para~~ cuando un experto en la materia en la fecha de presentación pueda comprender inmediatamente que no se hubiera podido tener intención de nada distinto del texto propuesto como corrección.

[Fin de la Variante B]

Regla 8

Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1)

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

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

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

[*COMENTARIO: No es preciso que la obligación de confidencialidad se enuncie expresamente en un acuerdo de confidencialidad. Esa obligación también puede ser tácita o implícita, a consecuencia de la naturaleza de la relación entre el inventor y el tercero al que se divulga la invención y que entraña confidencialidad, tal como en la relación en el ámbito de una pareja o entre un empleado y su empleador.*]

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

Regla 9

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

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

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

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

[*COMENTARIO: Habida cuenta del proyecto de Artículo 1.ii) revisado, este párrafo ya no es necesario.*]

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

[Regla 9, continuación]

[COMENTARIO: *Por las palabras “ya no estuviera pendiente” se entenderá que la solicitud ha caducado, fue retirada o abandonada o se considera retirada o abandonada o que denegada o rechazada.*]

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

Regla 10

Suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10

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

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

Regla 11

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

1) [*Depósito de material biológicamente reproducible*] Cuando:

i) ~~la~~ una solicitud se refiera a material biológicamente reproducible que no se encuentre a disposición del público; y

ii) ese material no pueda ser ~~divulgado~~ descrito en la solicitud de manera tal que permita a un experto en la materia realizar la invención reivindicada sin tener acceso a ese material, como lo requiere el ~~o cumpla con lo dispuesto en [el] [los]~~ Artículo 10 o describa la invención reivindicada de conformidad con el Artículo [y]11.3) sin que un experto en la materia tenga acceso a ese material; ~~y que ese material no esté a disposición del público;~~ el solicitante podrá, en la medida en que el material no pueda describirse en la solicitud, según se estipula en el punto ii), subsanar la falta de cumplimiento de esos Artículos mediante el depósito del material ~~deberá depositarse~~ en una institución depositaria, de conformidad con el Artículo 5.2) ~~la legislación aplicable. En ese caso, en la medida en que no puedan cumplirse de otro modo los requisitos previstos en el [los] Artículo[s] 10 [y 11.3)], se considerará que el depósito forma parte de la descripción.~~

[COMENTARIO: *En el proyecto revisado se procura aclarar en qué circunstancias se exige el depósito de material biológicamente reproducible.*]

2) [Plazo para el depósito]

[Variante A]

a) ~~Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), e~~El depósito se efectuará a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud.

b) ~~Cuando la divulgación del depósito del material biológicamente reproducible, en la medida en que sea tenido en cuenta a los efectos del [de los] Artículo[s] 10 [y 11.3]), cumpla con lo dispuesto en el Artículo 7.3), una Parte Contratante [podrá aceptar] [aceptará] un depósito efectuado tras la fecha de presentación de la solicitud, a condición de que el solicitante presente pruebas de que el material biológicamente reproducible que ha sido depositado es el material biológicamente reproducible descrito específicamente en la solicitud, tal como fue presentada.~~

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), el depósito se efectuará a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud.

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

[Regla 11.2), continuación]

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

o

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

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

[Fin de la Variante B]

[COMENTARIO: 1) El propósito de la Variante B es crear normas armonizadas en el plano internacional que permitan el depósito posterior a la fecha de presentación, en circunstancias limitadas. El apartado i) de la Variante B se refiere al caso en que, por ejemplo, se utilizó material biológicamente reproducible que no se encontraba disponible al público para realizar una invención reivindicada, de manera que, a pesar de haber señalado en su totalidad y específicamente dicho material en la descripción, los terceros necesitan acceso al mismo para fabricar y utilizar la invención reivindicada, sin experimentación indebida.]

3) [Autoridad internacional de depósito] ~~Ninguna~~ Una Parte Contratante ~~rechazará el efecto de reconocerá cualquier un depósito mencionado en el párrafo 1) si éste ha sido efectuado ante una~~ autoridad internacional de depósito en virtud del Tratado de Budapest como institución depositaria competente a los fines del párrafo 1).

Regla 12

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

1) [Reivindicaciones claras y concisas] a) Se considerará que las reivindicaciones son claras si un experto en la materia puede determinar los límites de la invención reivindicada con un grado razonable de certeza.

b) Se considerará que las reivindicaciones son concisas si no contienen una repetición indebida o una pluralidad de reivindicaciones de naturaleza trivial que hacen que resulte indebidamente gravado determinar el objeto para el que se solicita protección.

[COMENTARIO: A consecuencia de las deliberaciones de la octava sesión del SCP, esas disposiciones fueron trasladadas de las Directrices Prácticas.]

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

[COMENTARIO: En relación con la palabra “reivindicaciones” entre corchetes, véase el comentario correspondiente al proyecto de Artículo 11.3).]

Regla 13

Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 11.4)

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

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

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

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

[*COMENTARIO: La finalidad de las modificaciones propuestas es simplificar y aclarar la disposición?*]

3) [Signos de remisión] Ningún signo de remisión a la parte aplicable del dibujo mencionado en la Regla 5.43)c) se interpretará como una limitación a las reivindicaciones.

4) [Tipos especiales de reivindicaciones] a) Cuando ~~en una limitación de~~ la reivindicación se defina un medio o etapa desde el punto de vista de sus funciones o características sin especificar la estructura o el material o la acción para una mayor comprensión, dicha ~~limitación-reivindicación~~ se interpretará en el sentido de que define cualquier estructura, material o acción que sea capaz de realizar la misma función o que tenga las mismas características.

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

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

c) Cuando en ~~una limitación de~~ la reivindicación se defina un producto para un uso determinado, se entenderá que dicha ~~limitación-reivindicación~~ define al producto limitado a tal uso únicamente.

[Regla 13.4), continuación]

[COMENTARIO: A los efectos de la interpretación de las reivindicaciones de producto-mediante-uso, deberá interpretarse que el producto se limita a ese uso en particular. Por lo tanto, si una reivindicación define un producto para un uso en particular, el alcance de la reivindicación se limitará al producto para dicho uso. La novedad de ese producto y de ese uso en particular de ese producto, en relación con el estado de la técnica, no es una cuestión de interpretación, sino de patentabilidad de la invención reivindicada. Cabe señalar que esta disposición se refiere a la reivindicación de productos limitada a un determinado uso (por ejemplo, un “compuesto químico Z para uso como insecticida”), y no una reivindicación de uso (por ejemplo, el uso del compuesto como herbicida).]

5) [Equivalentes]

[Variante A]

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

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

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

~~en el momento de la supuesta infracción.~~

[Fin de la Variante A]

~~{Variante B}~~

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

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

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

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

~~{Fin de la Variante B}~~

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

Regla 14

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

1) [~~Elemento primario~~ *del estado de la técnica*] a) Un elemento se considerará como elemento del estado de la técnica únicamente si permite a un experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada.

b) Un elemento del estado de la técnica pertinente para la determinación de la falta de novedad (~~“elemento primario del estado de la técnica”~~) i) sólo podrá tenerse en cuenta individualmente y no podrá combinarse con otros elementos del estado de la técnica, y ii) ~~deberá permitir a un experto en la materia realizar y utilizar la invención~~ *reivindicada.*

[COMENTARIO: *La segunda parte de la frase establece el principio de que el elemento del estado de la técnica pertinente para la determinación de la falta de novedad deberá ser habilitante. Las palabras “realizar y utilizar” están en consonancia con el proyecto de Artículo 10.1). La cuestión de cómo, cuándo y quién determinará el alcance del elemento primario del estado de la técnica, se trata en el párrafo 2).]*

c) El elemento del estado de la técnica que se incorporen mediante referencia explícita en otro elemento del estado de la técnica se considerará que forman parte de ese último elemento del estado de la técnica.

[COMENTARIO: *Este apartado era el anterior párrafo 2.b).]*

2) [*Alcance del elemento primario del estado de la técnica*] a)

[Variante A]

El alcance del elemento ~~primario~~ del estado de la técnica se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita a un experto en la materia, en la fecha

~~en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica. El alcance de la divulgación del elemento primario del estado de la técnica quedará determinado por un experto en la materia en la fecha de la reivindicación, siempre y cuando los conocimientos puestos a disposición del experto en la materia después de la fecha en que el elemento primario del estado de la técnica.~~

~~b) — Los elementos del estado de la técnica que se incorporen mediante referencias explícitas en otro elemento del estado de la técnica se considerarán que forma parte del elemento primario del estado de la técnica.~~

[COMENTARIO: Este apartado se ha trasladado al párrafo 1)b).]

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

[Fin de la Variante A]

[COMENTARIO: Según la Variante A, el alcance del elemento del estado de la técnica se determina por un experto en la materia en la fecha en que ese elemento se puso a disposición del público. Es decir, la materia que ha sido divulgada, tanto implícita como explícitamente en la fecha en que el elemento del estado de la técnica se puso a disposición del público deberá determinarse por un experto en la materia en la fecha de divulgación del elemento del estado de la técnica. Podría afirmarse que, dado que esta disposición se relaciona con la determinación de la novedad, el experto en la materia que determina la materia que ha sido divulgada en la fecha en que el elemento del estado de la técnica se puso a disposición del público deberá ser el experto en la materia en la fecha de prioridad de la invención reivindicada.]

[Regla 14.2), continuación]

[Variante B]

El alcance del elemento ~~primario~~ del estado de la técnica se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita a un experto en la materia en la fecha de prioridad de la invención reivindicada, en la fecha en que se puso a disposición del público el elemento ~~primario~~ del estado de la técnica. ~~El alcance de la divulgación del elemento primario del estado de la técnica quedará determinado por un experto en la materia en la fecha de la reivindicación, siempre y cuando los conocimientos puestos a disposición del experto en la materia después de la fecha en que elemento primario del estado de la técnica se puso a disposición del público no se tengan en cuenta a los fines de determinar el alcance del elemento primario del estado de la técnica.~~

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

[*COMENTARIO: Este apartado se ha trasladado al párrafo 1)b).*]

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

[Fin de la Variante B]

[COMENTARIO: 1) La Alternativa B establece que lo divulgado de manera tanto explícita como inherente en el elemento del estado de la técnica está determinado por el experto en la materia en la fecha de prioridad de la invención reivindicada objeto de examen. En consecuencia, este experto en la materia utilizará sus conocimientos en la fecha de prioridad de una invención reivindicada con objeto de determinar la materia que fue divulgada implícita o explícitamente en el elemento del estado de la técnica. 2) Cabe señalar que, cuando el elemento del estado de la técnica en el proyecto de Artículo 8.1), la diferencia entre la Variante A y B puede no ser importante a los fines de la determinación de la patentabilidad de la invención reivindicada de que se trate. Por ejemplo, en virtud de la Variante A, si la invención reivindicada es evidente para un experto en la materia sobre la base de la divulgación del elemento del estado de la técnica y de los conocimientos que se haya adquirido en la fecha de prioridad de la invención reivindicada, esta última no entrañaría una actividad inventiva (incluso si es nueva). Sin embargo, cuando el elemento del estado de la técnica es parte del estado de la técnica mencionado en el Artículo 8.2), en algunos casos, podrían existir diferencias esenciales entre las dos variantes al determinar la patentabilidad de la invención reivindicada.]

Regla 15

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

- 1) [*Elementos del estado de la técnica*] El estado de la técnica mencionado en el Artículo 12.3) puede consistir en un elemento único del estado de la técnica o en varios elementos del estado de la técnica.

- 2) [*Alcance de los elementos del estado de la técnica*] El alcance de los elementos del estado de la técnica mencionados en el párrafo 1) se determinará por medio de la información divulgada de manera explícita o ~~implícita~~ inherente a un experto en la materia en la ~~reivindicación~~ fecha de prioridad de la invención reivindicada.

- 3) [*Conocimientos generales del experto en la materia*] Para la determinación de la actividad inventiva (no evidencia), se tendrán en cuenta los conocimientos generales del experto en la materia en la ~~fecha de la reivindicación~~ fecha de prioridad de la invención reivindicada.

- 4) [*Evidencia de la invención reivindicada*] Una invención reivindicada en su integridad puede ser considerada evidente en virtud del Artículo 12.3), si alguno de los elementos del estado de la técnica o los conocimientos generales de un experto en la materia podrían haber [~~motivado~~] [impulsado] a un experto en la materia, en la ~~fecha de reivindicación~~ fecha de prioridad de la invención reivindicada a alcanzar la invención reivindicada mediante la sustitución, combinación o modificación de uno o más de dichos elementos del estado de la técnica.

[*COMENTARIO: la finalidad del término “motivado” es aclarar que el simple hecho de que un experto en la materia alcance la invención reivindicada puede no ser suficiente para denegar la actividad inventiva, pero que el estado de la técnica debería poder activar un proceso para alcanzar la invención reivindicada.*]

Regla 16³

Excepciones en virtud del Artículo 12.5)

Las Partes Contratantes podrán excluir de la patentabilidad:

[Reservado]⁴

[Fin del documento]

³ El SCP acordó en su octava sesión aplazar el debate sobre esta Regla.

³ El SCP puede considerar la inclusión de la parte sustancial de los Artículos 27.2 y 3 del Acuerdo sobre los ADPIC o una referencia a esas disposiciones.