

## Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

**Vigésimosegunda sesión**  
**Ginebra, 27 a 31 de julio de 2015**

### ESTUDIO SOBRE LA DIVULGACIÓN SUFICIENTE

*Documento preparado por la Secretaría*

#### INTRODUCCIÓN

1. En su vigesimoprimera sesión, celebrada del 3 al 7 de noviembre de 2014, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) confirmó que, de conformidad con lo acordado en su vigésima sesión, la Secretaría prepararía un estudio sobre la divulgación suficiente y lo presentaría a la vigésimosegunda sesión del SCP. El Comité acordó que en el estudio figurarían los elementos siguientes: i) el requisito de divulgación habilitante, ii) el requisito de fundamento y iii) el requisito de descripción escrita. Asimismo, el Comité acordó que el estudio se basaría en la información proporcionada por los Estados miembros, y sería una colección de información fáctica, sin análisis ni recomendación alguna.
2. De conformidad con la decisión mencionada, por medio de la Nota C. 8403, fechada el 15 de diciembre de 2014, la Secretaría invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes a que presentaran información a la Oficina Internacional sobre los requisitos de la divulgación suficiente, según se indica *supra*. En total, 58 Estados miembros y tres oficinas regionales de patentes presentaron su legislación aplicable en relación con el requisito de divulgación suficiente<sup>1</sup>. Teniendo en cuenta la información presentada, la Secretaría preparó un estudio sobre la divulgación suficiente, que figura en el presente documento<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> La información recibida de los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes está disponible en el foro electrónico del sitio web del SCP en: <http://www.wipo.int/scp/es/meetings/>.

<sup>2</sup> En la información recibida figura legislación nacional y regional, sentencias de tribunales, manuales y directrices para el examen de patentes. Generalmente, esa información se denomina "legislación aplicable" cuando no es necesario precisar el tipo de fuente jurídica. En cuanto a los manuales y directrices para el examen de patentes, si bien se mencionan a menudo en todo el documento, no constituyen normas sustantivas y, por lo tanto, carecen de la fuerza y del efecto jurídico de la legislación. Por lo general, dichos manuales y directrices están concebidos simplemente para prestar asistencia al personal de la Oficina a la hora de analizar si la materia reivindicada cumple las disposiciones del Derecho sustantivo.

3. Con arreglo al mandato del Comité, el documento se centra en los tres requisitos enumerados. Es decir que se proporciona información sobre los principales principios generales de esos requisitos y no se ofrece información sobre la manera en que se aplican en los ámbitos específicos de la tecnología (por ejemplo, la química). Además, en el presente documento no se examinan otros requisitos de forma y sustantivos que guardan relación con la divulgación suficiente, pero que no entran en el alcance del estudio, por ejemplo, los requisitos relativos a la manera y al orden de redacción de la descripción o los dibujos, o los requisitos relativos a las clases de reivindicaciones, la claridad o la interpretación de las reivindicaciones, etcétera.

## EL REQUISITO DE DIVULGACIÓN HABILITANTE

4. En general, la redacción de las disposiciones pertinentes es muy similar en la mayoría de las legislaciones y refleja lo dispuesto en el Artículo 29.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC), que dispone lo siguiente:

*“Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención [...]”*

5. Por ejemplo, en las legislaciones aplicables ese requisito figura redactado de las maneras siguientes:

- la memoria descriptiva contendrá “una descripción de la manera de ejecutar la invención, que permita ejecutar dicha invención a la persona versada en la materia”<sup>3</sup>;
- el solicitante debe divulgar la invención “de manera suficientemente clara y completa”<sup>4</sup>; o de manera que sea “suficientemente clara y completa”<sup>5</sup> o “suficientemente clara y precisa”<sup>6</sup> para que la invención sea ejecutada por una persona versada en la materia pertinente;
- en una memoria descriptiva completa “se describirá enteramente la invención y la manera en que ha de ejecutarse”;<sup>7</sup> o
- “en la memoria descriptiva se describirá entera y detalladamente la invención y los métodos mediante los que ha de ejecutarse”.<sup>8</sup>

6. En el artículo 112.a) del título 35 del Código de los Estados Unidos de América, se establece que “la memoria descriptiva contendrá una descripción escrita de la invención y de la manera y el procedimiento de realizarla y utilizarla, en términos cabales, claros, concisos y exactos, de modo que cualquier persona versada en la materia a la que pertenece, o la más cercana, pueda realizarla y utilizarla [...]”<sup>9</sup>. En resumen, en las legislaciones aplicables se usan los adjetivos “clara”, “exhaustiva”, “completa”, “cabal”, “concisa”, “precisa” o “exacta” a fin de caracterizar la naturaleza de la divulgación y al mismo tiempo aclarar que es necesaria la divulgación para que una persona versada en la materia pueda realizar o ejecutar la invención reivindicada.

<sup>3</sup> Artículo 12.a) de la Ley de Patentes de Israel.

<sup>4</sup> Artículo 6.4 de la Ley No. 6867 de Costa Rica.

<sup>5</sup> Artículo 40 de la Ley de Patentes de 1990 de Australia.

<sup>6</sup> Artículo 20 de la Ley de Patentes de Croacia.

<sup>7</sup> Artículo 14 de la Ley de Patentes de Zambia.

<sup>8</sup> Capítulo IV de la Ordenanza de patentes del Pakistán de 2000.

<sup>9</sup> Artículo 112.a) del Título 35 del Código de los Estados Unidos.

7. Con respecto a los elementos sustantivos de la divulgación habilitante, en las directrices de examen de las oficinas se observó un elevado nivel de similitud en las normas y las prácticas. Asimismo, en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT y en las directrices de examen de varias oficinas de patentes figuran explicaciones y ejemplos semejantes. En las directrices de examen de al menos una oficina se establece que se prevé que la disposición relativa a la divulgación habilitante surta, en la medida de lo posible, un efecto análogo al de las disposiciones correspondientes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, entre otros instrumentos<sup>10</sup>.

8. Por lo general, con respecto a la finalidad del requisito de divulgación, se conceden derechos exclusivos a los titulares de patentes para evitar la explotación comercial por terceros de las invenciones patentadas y, a cambio de esos derechos, se exige que divulguen información en relación con la invención. La función de divulgación pública que forma parte del sistema de patentes se considera una de sus principales razones de ser y uno de los pilares que justifican la existencia del sistema. Gracias al requisito de divulgación, el sistema de patentes facilita la difusión de información así como el acceso a los conocimientos tecnológicos contenidos en la solicitud de patente. Eso se traduce en la ampliación del acervo de conocimientos técnicos a disposición del público y redundando en mayores beneficios para la sociedad en general, por ejemplo, fomentando la transferencia de tecnología y evitando que se dupliquen las actividades de I+D.

9. Dicha razón de ser quedó asimismo destacada en las directrices administrativas de algunos Estados miembros, en las que se observa que el requisito de divulgación habilitante “refleja el principio fundamental del derecho internacional de patentes de que, a cambio de los derechos exclusivos concedidos al titular de la patente, éste debe compartir con el público la información necesaria para realizar y utilizar la invención”<sup>11</sup> o “[e]l objetivo del requisito de habilitación es garantizar que la memoria descriptiva describe suficientemente una invención de modo que un experto en la materia pueda realizar y utilizar la invención reivindicada y que la invención se comunique al público interesado en forma significativa.”<sup>12</sup> En Israel, se explica que mediante el requisito de divulgación suficiente, en general, se pretende “velar por que, en la fecha de entrada en vigor de la patente, el inventor, de hecho, está en posesión de la invención reivindicada y garantizar el derecho del público interesado a conocer el alcance de la invención y la forma y los medios de llevarla a cabo. Ello permite explotar la invención tras la expiración de una patente o en virtud de una licencia concedida por el titular de la patente, además de no desalentar a que se prosiga la investigación en el ámbito en cuestión.”<sup>13</sup>

#### Requisitos de la descripción

10. En la descripción de una solicitud de patente se divulga la invención, se determina el ámbito de la técnica al que la invención corresponde en relación con el estado de la técnica, y se ofrecen indicaciones que permiten a un experto en la materia realizar la invención.

11. Los requisitos en relación con la forma y el orden de redacción de la descripción pueden variar de un país a otro. En general, en lo que respecta a la forma de redactar la descripción, los requisitos previstos en muchas legislaciones vigentes consisten en que el contenido de la

---

<sup>10</sup> Véase la sección 14.58 del Manual de Prácticas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido.

<sup>11</sup> Sección 2.11.3A del Manual de prácticas y procedimientos de patentes de la Oficina de P.I. de Australia.

<sup>12</sup> Capítulo 2164 del Manual de procedimientos de examen de patentes de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).

<sup>13</sup> Hughes Aircraft Company c. The State of Israel, CA 345/87, (2.7.1990); (Akerstein et al. c. Alumim et al., CA 21/83 (31.12.1983).

descripción sea claro y concreto y no sea ambiguo, vago ni contradictorio.<sup>14</sup> Cualquiera de esos errores puede dar origen al incumplimiento del requisito de habilitación, entre otros.

### Verificación del requisito de habilitación

12. En muchos países, las disposiciones pertinentes establecen que a fin de satisfacer el requisito de divulgación habilitante, la “solicitud”, la “descripción” o la “memoria descriptiva” deben proporcionar información suficiente de modo que el experto en la materia, teniendo en cuenta la información divulgada en la solicitud presentada y el conocimiento general de la técnica, pueda realizar la invención sin una “carga desproporcionada” ni “ningún esfuerzo inventivo” o “experimentación excesiva”.<sup>15</sup>

13. No obstante, aunque un experto en la materia, utilizando su conocimiento general común, deba ser capaz de llevar a efecto la invención sin una carga desproporcionada, en la mayoría de los países suele admitirse que el experto aplique en cierta medida el método de ensayo y error. Por ejemplo, algunas leyes establecen que para cumplir con el requisito de divulgación habilitante es aceptable “un grado razonable” de ensayo y error o “un número razonable de experimentos”<sup>16</sup>. En ese sentido, en la información presentada por Australia, también se explica que “[s]i bien es aceptable que el experto tendrá que utilizar el ensayo y error en grado razonable, la memoria descriptiva deberá contener instrucciones adecuadas, o bien deberán existir bases, en el conocimiento general común de la técnica, que permitan al experto llegar al éxito tras analizar los errores iniciales.”

### Carga desproporcionada

#### *Descripción general*

14. Aunque quepan distintas interpretaciones para las expresiones “carga desproporcionada”, “ningún esfuerzo inventivo” o “experimentación excesiva” dependiendo de la jurisdicción, en general, para determinar si la realización de la invención reivindicada exige una experimentación excesiva, deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:

- i) la amplitud de las reivindicaciones;
- ii) la naturaleza de la invención;
- iii) los conocimientos generales de un experto en la materia;
- iv) el nivel de previsibilidad en la técnica;

---

<sup>14</sup> El párrafo 4.22 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar del PCT destaca varios elementos comunes relacionados con los requisitos presentes en las distintas legislaciones: “La descripción debe ser clara y precisa y evitar cualquier jerga técnica superflua. Por regla general, sólo se utilizarán términos técnicos, signos y símbolos empleados habitualmente en la técnica en cuestión. Pueden admitirse los términos técnicos poco conocidos o formulados de forma particular, a condición de que hayan sido definidos adecuadamente y que no tengan equivalente generalmente reconocido. Esta tolerancia puede ampliarse a los términos extranjeros, si no tienen equivalente en el idioma de la solicitud internacional. Los términos que ya tengan un significado determinado no podrán utilizarse en un sentido diferente, pues ello puede causar confusión. En ciertas circunstancias, puede tomarse legítimamente un término de una técnica análoga. La terminología y los signos utilizados deben ser uniformes en toda la solicitud internacional.”

<sup>15</sup> Véase, por ejemplo, el Artículo 34 de la Ley 17-97 de Marruecos; la Sección 2.11.3A del Manual de prácticas y procedimientos de patentes de la Oficina de P.I. de Australia y la jurisprudencia de las Cámaras de Recursos de la OEP: T 629/05 y T 79/08.

<sup>16</sup> Por ejemplo, en el Japón, si un experto en la materia que pretende llevar a cabo la invención tuviese que aplicar el método de ensayo y error, más allá de lo razonablemente previsto, esa explicación de la invención debería considerarse insuficiente (Directrices de examen, Capítulo I, sección 3.2).

- v) las indicaciones proporcionadas en la solicitud, como las referencias al estado de la técnica; y
- vi) el nivel de experimentación necesario para realizar la invención reivindicada sobre la base de la divulgación.

15. Esas consideraciones también figuran en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, que ofrecen la explicación que se expone a continuación en relación con cada una de ellas.<sup>17</sup>

16. La amplitud de las reivindicaciones es un factor que permite determinar si es necesaria una experimentación excesiva, ya que el experto en la materia debe estar en condiciones de realizar la invención reivindicada en todo su alcance. Por ejemplo, el solicitante no puede reivindicar todo lo que esté cubierto por el alcance de la invención si la divulgación contenida en la solicitud solo permite realizar una parte de la invención reivindicada. No obstante, incluso en los sectores técnicos de bajo nivel de previsibilidad, no es necesario proporcionar ejemplos que ilustren todas las variantes que pueden ser cubiertas por el alcance de una reivindicación. Por regla general, siempre que el experto en la materia pueda realizar la invención sin tener que recurrir a una experimentación excesiva, bastará con facilitar ejemplos representativos acompañados de una explicación que permita comprender cómo pueden aplicarse a todo el ámbito de la reivindicación.

17. Un elemento fundamental que permite definir los conocimientos generales de un experto en la materia, así como el estado de la técnica, es el objeto de que trata la invención reivindicada. Por ejemplo, si la selección de valores de diversos parámetros entra en el marco normal de las actividades de un experto en la materia, no puede considerarse que tal selección exija una experimentación excesiva.

18. Se entiende por “las indicaciones proporcionadas en la solicitud” las informaciones contenidas explícita o implícitamente en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, incluidos los ejemplos funcionales y las referencias a otras solicitudes o documentos. Cuanto más sea conocido del estado de la técnica por un experto en la materia sobre la naturaleza de la invención y mayor sea la previsibilidad en la técnica considerada, menores serán las indicaciones que habrá que incluir en la propia solicitud para permitir la realización de la invención reivindicada. Por ejemplo, se considera que hay previsibilidad en la técnica si un experto en la materia puede prever fácilmente el efecto de una característica de la invención reivindicada.

19. Además del tiempo y los gastos necesarios para realizar la experimentación, también debe tenerse en cuenta el carácter de la experimentación y determinarse, por ejemplo, si constituye una actividad normal o excede tal actividad.<sup>18</sup>

#### *Prácticas nacionales*

20. La jurisprudencia y las directrices de examen de varios países aportan más información sobre la verificación de la divulgación habilitante empleada y la interpretación que debe darse en esos países a las expresiones “carga desproporcionada”, “ningún esfuerzo inventivo” o “experimentación excesiva”.

21. Por ejemplo, en Australia, con el fin de cumplir con el requisito de habilitación, la memoria descriptiva completa deberá proporcionar suficiente información para permitir a un experto en la materia realizar la invención a partir de la totalidad de la amplitud de las reivindicaciones, sin

---

<sup>17</sup> Párrafo 5.47 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

<sup>18</sup> Párrafos 5.48-5, *ibídem*.

que se genere una carga desproporcionada y sin que surja la necesidad de proseguir la tarea de invención. Lord Hoffman expuso de la manera siguiente la forma de verificar que la “divulgación sea suficientemente clara y completa”: “[e]l hecho de que la memoria descriptiva sea suficiente o no se relaciona íntimamente con la naturaleza de la invención. En primer lugar es preciso identificar la invención y decidir qué es lo que se pretende que ésta permita realizar a un experto en la materia. Luego, cabe preguntarse si la memoria descriptiva le permitirá realizarlo.”<sup>19</sup>

22. En relación con la “carga desproporcionada”, la sección 2.11.3.4A del Manual de Práctica y Procedimiento en materia de Patentes de IP Australia dispone lo siguiente: “[p]ara considerar si llevar a cabo la invención constituiría una carga desproporcionada, ha de considerarse la naturaleza de la invención, al igual que las aptitudes del experto en la materia a la que corresponde la invención. Cabe preguntarse si la memoria descriptiva impone al experto al que va dirigida la realización de ensayos o mejoras que van más allá de una actividad normal. Cuando a primera vista resulta evidente que el intento de realizar la invención reivindicada siguiendo las instrucciones que figuran en la memoria descriptiva completa lleva al experto un tiempo considerablemente mayor de lo que se esperaría habitualmente en el ámbito de la técnica de que se trate y conforme a la naturaleza de la invención, o si el experto debe aplicar actividad inventiva, ello constituirá una carga desproporcionada.”

23. En los Estados Unidos de América, la norma para determinar si la memoria descriptiva satisface el requisito de habilitación queda establecida en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la causa *Mineral Separation* contra *Hyde*, conforme a la cual la indagación fundamental para determinar si una reivindicación es habilitante es que los experimentos “sean desproporcionados o no sean razonables”. El hecho de que la experimentación sea “desproporcionada” queda determinado por varios factores, entre ellos: i) la amplitud de las reivindicaciones; ii) la naturaleza de la invención; iii) el estado anterior de la técnica; iv) el nivel de conocimientos de una persona con competencias normales en la técnica; v) el nivel de previsibilidad en la técnica; vi) las indicaciones proporcionadas por el inventor; vii) la existencia de ejemplos prácticos; y viii) el nivel de experimentación necesario para realizar o utilizar la invención sobre la base del contenido de la divulgación. En el artículo 2164.01 del Manual de procedimiento para el examen de patentes (MPEP) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) se señala asimismo que “[n]o corresponde concluir que la divulgación no es habilitante a partir del análisis de uno solo de los factores antes mencionados, dejando de lado todos o alguno de los demás. El análisis del examinador debe considerar todas las pruebas relativas a cada uno de esos factores, y cualquier conclusión en el sentido de que la divulgación no es habilitante deberá basarse en el análisis de las pruebas en su conjunto.”

24. En el Reino Unido se exponen de la manera siguiente los principios generales relativos a la experimentación desproporcionada: “[c]onforme al artículo, se exige que el experto en la materia esté en condiciones de realizar la invención, pero no se establecen límites en cuanto al tiempo y la energía que el experto deberá dedicar hasta que pueda considerarse que la divulgación es insuficiente. Queda claro que debe establecerse un límite. En el apartado se utilizan las palabras “suficientemente clara y completa”, lo que supone que no es necesario que en la memoria descriptiva de la patente figuren todos los detalles necesarios para realizar la invención; se deja al experto en la materia la posibilidad de utilizar sus conocimientos para realizar la invención, con la intención de lograrlo. No debería exigírsele que lleve a cabo investigaciones, indagaciones o experimentos extensos. Es posible que tenga que aplicar los métodos comunes de ensayo y error, que no suponen actividad inventiva y son necesarios, por

---

<sup>19</sup> En el apartado 40(2)(a) de la Ley de Patentes de Australia se exige que una memoria descriptiva completa “divulgue la invención de manera que sea suficientemente clara y completa para que la ejecute una persona versada en la materia pertinente.” Véase *Kirin-Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46; [2005] RPC 9, considerando 103.

lo general, para aplicar el descubrimiento con miras a producir un resultado práctico. En cada caso, dependerá de la naturaleza de la invención determinar si los pasos necesarios para realizar la invención son los pasos habituales de ensayo y error que un experto en la materia seguiría normal y necesariamente para producir un resultado práctico.”<sup>20</sup>

25. Con arreglo a la jurisprudencia francesa, la divulgación es insuficiente si no permite a un experto en la materia realizar la materia objeto de la invención o lograr el resultado previsto valiéndose únicamente de sus conocimientos profesionales y llevando a cabo procedimientos sencillos que no entrañen una dificultad excesiva. Así pues, puede reconocerse que la divulgación no es suficiente cuando la descripción es imprecisa, ambigua o contiene errores<sup>21</sup>. Asimismo, la divulgación es insuficiente cuando hay elementos vagos, debido a los cuales la lectura es insuficiente para que un experto en la materia pueda realizar la invención o cuando la invención descrita no puede ser realizada técnicamente por un experto en la materia<sup>22</sup> por verse afectada la característica fundamental necesaria para llevar a cabo esa invención.

26. Sin embargo, en la jurisprudencia francesa se reconoce que a la hora de evaluar si la divulgación es suficiente, es necesario tener en cuenta no solo la información técnica esencial mencionada en el texto de la solicitud de patente, sino también la información secundaria que pueden ser deducida de ella y que un experto en la materia puede encontrar por sí mismo leyendo documentos sobre el estado anterior de la técnica<sup>23</sup>. Por lo tanto, recabar información del estado anterior de la técnica podría morigerar una aparente insuficiencia de la divulgación.

27. En Alemania, “solo lo que puede recabarse ‘directa e inequívocamente’ de los documentos presentados originalmente forma parte de la divulgación de la solicitud de patente, y no cualquier otro conocimiento que el experto pueda adquirir basándose en sus conocimientos generales o modificando las instrucciones divulgadas.”<sup>24</sup>

28. En Singapur, no se determinará la insuficiencia únicamente sobre la base de que la realización de la invención plantee algunas dificultades. Por lo general, se considerará que ello es acorde con niveles aceptables de desacierto en la técnica de que se trate. Sin embargo, si la invención no puede repetirse o si el éxito resulta imprevisible, entonces es posible que la memoria descriptiva sea insuficiente.

29. Además, las directrices de examen de algunas oficinas ofrecen ejemplos de casos en los que no se cumple el requisito de divulgación habilitante, según lo previsto en los respectivos países. Por ejemplo, en China, las Directrices de examen de patentes proporcionan los siguientes ejemplos<sup>25</sup>: i) la descripción no expone más que una tarea o una hipótesis, o simplemente expresa un deseo o se refiere a un resultado, sin proporcionar ningún medio técnico que una persona experta en la materia pueda aplicar; ii) la descripción expone un medio técnico, pero de forma tan ambigua y vaga que un experto en la materia no puede

<sup>20</sup> Aldous J. en *Mentor c. Hollister* [1993] RPC 7. Además, en *Eli Lilly & Co. c. Human Genome Sciences Inc.*, el tribunal dictaminó que para determinar si la carga es desproporcionada debe tenerse en cuenta la naturaleza de la invención, las competencias de la persona versada en la materia y el ámbito de la técnica al que pertenece la invención (*Eli Lilly & Co. c. Human Genome Sciences Inc.* [2008] EWHC 1903 (Pat) [2008] RPC 29).

<sup>21</sup> Sin embargo, el Tribunal de Casación de Francia, en su sentencia de 22 de marzo de 2005, consideró que un error en la descripción de un método tradicional de producción (cepillo de máscara para pestañas) no invalida la patente debido a insuficiencia de divulgación, puesto que un experto en la materia estaría en condiciones de rectificar fácilmente el error (Nº de recurso: 03-16532, 22 de marzo de 2005).

<sup>22</sup> Véase la decisión del Tribunal de Apelación de París, 4ª División B, de 20 de mayo de 2005, en la que se anuló la reivindicación Nº 1 de una patente por insuficiencia de divulgación, fundándose en la ausencia de indicación de determinadas condiciones técnicas esenciales para que un experto en la materia realizara la invención.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Tribunal Federal de Justicia de Alemania, 8 de julio de 2010 - Xa ZR 124/07 – *Fälschungssicheres Dokument* - GRUR 2010, 910.

<sup>25</sup> Sección 2.1.3, Capítulo 2, Parte II de la Directrices de Examen de Patentes.

aplicarlo concretamente de acuerdo con el contenido de la descripción; iii) la descripción expone un medio técnico, pero un experto en la materia no puede resolver el problema técnico de la invención o el modelo de utilidad mediante la aplicación de dicho medio; iv) la materia objeto de una solicitud es una solución técnica compuesta por varios medios técnicos, pero uno de los medios no puede ser aplicado por un experto en la materia de acuerdo con el contenido de la descripción; y v) la descripción expone una solución técnica concreta, pero sin pruebas experimentales, mientras que esa solución solo puede aplicarse tras ser confirmada mediante experimentos. Por ejemplo, en general, la invención de un nuevo uso de un compuesto conocido exige pruebas experimentales en la descripción para validar el uso nuevo y sus efectos; de otra forma, no se cumplirá el requisito de habilitación.

30. En el Japón, el incumplimiento del requisito de habilitación se da en los casos siguientes: i) si se exponen incorrectamente las maneras de realizar la invención; y ii) si hay partes de las reivindicaciones a las que no corresponde un modo de realizar la invención<sup>26</sup>.

#### La divulgación de las características esenciales y conocidas

31. En general, conforme a la práctica de muchas oficinas de patentes, a fin de cumplir con los requisitos de divulgación habilitante, la descripción indicará una forma, como mínimo, para que el experto en la materia lleve a efecto la invención, utilizando ejemplos, cuando corresponda, y haciendo referencia a los dibujos, si los hubiera<sup>27</sup>. Dado que la solicitud se dirige al experto en la materia, no es necesario ni conveniente que se faciliten pormenores sobre características auxiliares conocidas; sin embargo, la descripción debe divulgar todas las características esenciales para realizar la invención con el suficiente nivel de detalle como para que el experto en la materia disponga de instrucciones claras sobre cómo llevar a efecto la invención sin una carga desproporcionada ni una experimentación excesiva, y sin necesidad de emplear capacidad inventiva alguna<sup>28</sup>.

32. Además, en las directrices de examen de algunas oficinas se aclara que, junto con las características auxiliares conocidas, no se exige indicar invenciones que no son objeto de reivindicación ni elementos extraordinarios que no son necesarios para llevar a cabo la invención reivindicada<sup>29</sup>. Tampoco es necesario que la descripción contenga todos los datos necesarios para producir la invención a escala comercial ni revelar información para la ejecución práctica de la invención, es decir, la aplicación de conocimientos específicos industriales. Bastará que la descripción contenga las indicaciones necesarias para realizar la invención<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> Sección 3.2.2, Capítulo I de las Directrices de examen.

<sup>27</sup> En algunos países, se utiliza la expresión “modo de realizar la invención”. Es el caso, por ejemplo, del Japón.

<sup>28</sup> Véase, por ejemplo, la información presentada Singapur: “[...] en la medida en que un experto en la materia considere que el texto de la memoria descriptiva es suficiente para permitirle llevar a cabo la invención, no tiene importancia que esa memoria descriptiva no indique todos y cada uno de los pasos que han de seguirse para realizar la invención [...], no se exige que ese texto sea absolutamente claro ni completo”. Véase asimismo la Parte F, Capítulo III-5.2 de las Directrices de Examen de la OEP: “[...] no es necesario que la memoria descriptiva describa todos los detalles de los pasos que un experto en la materia debe realizar a partir de las instrucciones dadas, si esos detalles son notoriamente conocidos y claros a partir de la definición de la clase de las reivindicaciones o de los conocimientos generales comunes.”

<sup>29</sup> Véase, por ejemplo, la sección 3.2 del Capítulo I de las Directrices de Examen de la Oficina Japonesa de Patentes.

<sup>30</sup> Véase, por ejemplo, la información presentada por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). A ese respecto, en la sección 14.71 del Manual de Prácticas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido se declara lo siguiente: “En *Mentor Corporation c. Hollister Inc.* [1993] RPC 7 (foja 17, líneas 4 a 14) se aceptó que era suficiente que la patente permitiera realizar con relativa facilidad un “prototipo viable” [...], aclarándose que el requisito no es que se produzca un “producto de éxito comercial”. De manera similar, no se considerará que la divulgación es incompleta por el hecho de que en una memoria descriptiva no se haga referencia a un paso que podría resultar útil a los fines de poder reproducir con fiabilidad uniforme productos de calidad y nivel comercial siempre y cuando las instrucciones de la memoria



33. Cualquier forma de realizar la invención, según se define en la reivindicación más amplia, debe ser posible a partir de la divulgación. Ello supone, en particular, que pueda plantearse una objeción de insuficiencia contra la materia de cualquier reivindicación, independiente o dependiente.

#### Suministro de ejemplos

34. En general, de acuerdo con la práctica de muchas oficinas de patentes, podría bastar con proporcionar un único ejemplo para satisfacer los requisitos de divulgación habilitante. No obstante, cuando las reivindicaciones son amplias, es más probable que en la memoria descriptiva deban facilitarse varios ejemplos, o describir variaciones o formas alternativas de realizar la invención, que comprendan todo el alcance de las reivindicaciones. Sin embargo, en algunos casos, aun las reivindicaciones amplias pueden ir acompañadas de un número limitado de ejemplos. Como se explica en la información presentada por Dinamarca, “un simple ejemplo podrá bastar, pero cuando las reivindicaciones abarcan un campo amplio, no se considerará por lo general que la solicitud satisface los requisitos a menos que la descripción ofrezca una serie de ejemplos o describa formas alternativas de realizar la invención o variaciones que abarquen el ámbito protegido por las reivindicaciones. Sin embargo, cabe tener en cuenta los hechos y las pruebas de cada caso en particular. Existen algunos casos en los que incluso un campo muy amplio queda ejemplificado suficientemente mediante un número limitado de ejemplos o incluso un único ejemplo. En estos casos, la solicitud debe contener, además de los ejemplos, información suficiente para permitir que el experto en la materia, utilizando sus conocimientos generales, realice la invención en todo el ámbito reivindicado sin una carga desproporcionada y sin tener que aplicar actividad inventiva.”<sup>31, 32</sup>

35. A ese respecto, las Directrices de examen de la Oficina Japonesa de Patentes establecen que, en los casos en que es posible explicar la invención de manera que una persona experta en la materia pueda realizar la invención a partir de lo que se indica en la descripción y los dibujos, así como de los conocimientos generales comunes en el momento de presentar la solicitud, no es necesario incluir formas de realizar la invención ni ejemplos prácticos<sup>33</sup>. En China, las Directrices de examen explican que: “el número de formas de realizar la invención quedará determinado de conformidad con la naturaleza de la invención, el campo de la técnica al que pertenece la invención, el estado de la técnica y el alcance de la protección de las reivindicaciones de la patente”<sup>34</sup>.

[Continuación de la nota de la página anterior]

descriptiva lleven a obtener un producto que tiene “utilidad como patente”, es decir, está en condiciones de cumplir el propósito previsto según se declara en la memoria descriptiva [...].

<sup>31</sup> En la respuesta se aclara asimismo que, en ese contexto, ha de entenderse que la “totalidad del ámbito de las reivindicaciones” se refiere fundamentalmente a toda forma de realizar la invención que caiga dentro del ámbito de una reivindicación, aunque pueda admitirse una cantidad limitada de ensayos y errores, por ejemplo, en un campo inexplorado o cuando se presentan muchas dificultades técnicas. Véase asimismo la Parte F, Capítulo III-1.1 de las Directrices de Examen de la OEP.

<sup>32</sup> Igualmente, en la sección 2.11.3.4 A del Manual de prácticas y procedimientos de patentes de la Oficina de P.I. de Australia se declara que “[una] memoria descriptiva que ofrece un único ejemplo de la invención podrá satisfacer el requisito de que la divulgación sea suficientemente clara y completa, pero solo cuando el experto en la materia pueda ampliar las enseñanzas de la memoria descriptiva para realizar la invención en toda la amplitud de las reivindicaciones, sin una carga desproporcionada, ni la necesidad de proseguir la tarea de invención. Sin embargo, cuando las reivindicaciones son amplias, es más probable que sea necesario dar varios ejemplos en la memoria descriptiva, o describir formas de realizar la invención o variaciones alternativas, cubriendo la totalidad del alcance de las reivindicaciones. Se garantiza de esa forma que el monopolio se extienda a lo que razonablemente se está divulgando, sin ir más allá.”

<sup>33</sup> Capítulo I, Sección 3.2.1 de las Directrices de Examen de la Oficina Japonesa de Patentes.

<sup>34</sup> Directrices de Examen, Parte II, Capítulo II, Sección 2.2.6.

### Evaluación de acuerdo con la solicitud o la memoria descriptiva en su conjunto

36. Con respecto a la parte de la solicitud pertinente para evaluar el requisito de divulgación habilitante, en algunas legislaciones se establece que el requisito de divulgación habilitante debe ser evaluado teniendo en cuenta la “solicitud en su conjunto”, incluida la descripción, las reivindicaciones y los dibujos<sup>35</sup>, mientras que en otras legislaciones se menciona la “memoria descriptiva en su conjunto” con la descripción, las reivindicaciones y los dibujos<sup>36</sup>.

### La memoria descriptiva debe ser habilitante desde la fecha de presentación

37. El requisito de que la memoria descriptiva divulgue la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia debe satisfacerse en el momento de presentar la memoria descriptiva. Esto es, la divulgación debe ser habilitante para un experto en la materia en la fecha de presentación, y no en un momento posterior; por ejemplo, al efectuar la labor de búsqueda y examen. Por regla general, si la divulgación es manifiestamente insuficiente, dicho defecto no puede subsanarse con posterioridad mediante la inclusión de nuevos ejemplos o características, del mismo modo que una solicitud de patente no puede modificarse de forma que incluya un objeto cuyo ámbito sea más amplio que el de la divulgación en la solicitud tal como fue presentada<sup>37</sup>.

38. En general, para determinar si la memoria descriptiva es habilitante en la fecha de presentación, cabe considerar la naturaleza de la invención, el estado de la técnica y el nivel de competencia en esa técnica. La investigación inicial se centra en la naturaleza de la invención, esto es, la materia a la que pertenece la invención reivindicada. La naturaleza de la invención pasa a ser el contexto que sirve para determinar el estado de la técnica y el nivel de competencia que posee un experto en la materia.

39. El estado de la técnica está dado por los conocimientos que posee un experto en la materia, en el momento de presentación de la solicitud, sobre la materia a la que pertenece la invención reivindicada. En general, la técnica correspondiente debe definirse en función del problema que se pretende solucionar y no desde el punto de vista, por ejemplo, de la esfera

<sup>35</sup> En la información presentada por la Federación de Rusia se declara que “el requisito de divulgación suficiente en la solicitud abarca la descripción, las reivindicaciones y los dibujos [...]”. En la información presentada por Australia se declara que tanto la “sección 40(2)(a) [la divulgación habilitante] como la sección 40(3) [el requisito de fundamento] exigen que la memoria descriptiva ofrezca una divulgación habilitante respecto de la invención reivindicada. Con arreglo a la sección 40(2)(a), la divulgación (habilitante) suficientemente clara y completa debe figurar en la memoria descriptiva completa. Sin embargo, conforme a la sección 40(3), la divulgación habilitante en la que se fundan las reivindicaciones debe figurar en el cuerpo de la memoria descriptiva (la descripción, así como los dibujos y las listas de secuencias).” El Tribunal Federal de Justicia de Alemania declaró que no es necesario que una reivindicación de patente contenga las indicaciones necesarias para que el experto en la materia lleve a cabo la enseñanza protegida, sino que es suficiente que esas indicaciones se desprendan del contenido de la memoria descriptiva de la patente en su conjunto (Tribunal Federal de Justicia de Alemania, 1 de octubre de 2002 - X ZR 112/99 - Kupplungsvorrichtung II - GRUR 2003, 223). En la información presentada por la OEP se declara que “no es necesario que la divulgación esté contenida completamente en la descripción. Otras partes de la solicitud, es decir, las reivindicaciones y los dibujos, también pueden contribuir a la divulgación”. Además, en T 32/84 (BO 1986, 9) se señala que el hecho de que determinados elementos de una invención, fundamentales para su funcionamiento, no se mencionen expresamente en las reivindicaciones ni en la porción pertinente de la descripción, ni se ilustren en los dibujos de la invención reivindicada no significa necesariamente que la solicitud no divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa como para que un experto en la materia pueda realizarla, conforme a lo dispuesto en el Artículo 83 del Convenio sobre la Patente Europea de 1973.

<sup>36</sup> Véase, por ejemplo, la sección 14.60 del Manual de Prácticas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido.

<sup>37</sup> Por consiguiente, en esos casos, se suele rechazar la solicitud. No obstante, si el defecto solo se advierte en relación con algunas formas de realizar la invención, y no con todas, podría subsanarse mediante la restricción de las reivindicaciones para que éstas se correspondan solo con las formas de realizar la invención suficientemente descritas, lo que supondría eliminar la descripción de las demás formas de realizar la invención. Véase, por ejemplo, la Parte F, Capítulo III-2 de las Directrices de Examen de la OEP.

tecnológica, el sector o el gremio en el que se utiliza la invención<sup>38</sup>. El estado de la técnica ofrece pruebas respecto del grado de previsibilidad en la técnica y se relaciona con la cantidad de instrucciones u orientaciones necesarias en la memoria descriptiva presentada para satisfacer el requisito de habilitación.

40. El estado de la técnica de una tecnología concreta no permanece inalterado a lo largo del tiempo. Es muy posible que una divulgación que no hubiese sido habilitante el 2 de enero de 1990 sea habilitante si se presenta el 2 de enero de 1996. Por lo tanto, debe evaluarse el estado de la técnica de cada solicitud a la luz de su fecha de presentación<sup>39</sup>. Una memoria descriptiva insuficiente en el momento de la presentación no puede subsanarse por medio de avances posteriores en la técnica.

41. En general, un examinador no debe utilizar referencias posteriores a la fecha de presentación para demostrar que una patente no es habilitante. Un tribunal de los Estados Unidos de América declaró que podría darse una excepción a esta norma si una referencia de fecha posterior ofreciera pruebas de lo que un experto en la materia habría conocido en la fecha de presentación de la solicitud de patente o antes de esa fecha.<sup>40</sup>

42. En España, con respecto a la fecha de divulgación de los resultados de ensayos clínicos, de la Audiencia Provincial de Madrid declaró que en el derecho europeo “no siempre es necesario que los resultados de los ensayos clínicos sean proporcionados en la fecha [de presentación], sino que se requiere que dicha patente/solicitud proporcione cierta información relativa a que el compuesto reivindicado tiene un efecto directo en un mecanismo metabólico específicamente involucrado en la enfermedad. Una vez que esta información esté disponible en la patente/solicitud, entonces las pruebas publicadas posteriormente pueden ser tenidas en cuenta para apoyar lo descrito en la solicitud de la patente.”<sup>41</sup>

#### La memoria descriptiva debe ser habilitante para un experto en la materia

43. Con arreglo al requisito de divulgación habilitante, el solicitante divulgará la invención de una manera acorde a la legislación aplicable para que un experto en la materia pueda llevarla a efecto. Es decir, este requisito se evalúa en relación con un experto en la materia.

44. En general, la expresión “experto en la materia” se refiere a una persona con un nivel común de competencias que le permite dominar el campo pertinente, sin ser necesariamente un especialista en ese campo<sup>42</sup>. Ese hecho posibilita la utilización de descripciones simplificadas, dado que se puede presuponer que el lector será un lector informado, con los conocimientos previos necesarios, por lo que resulta innecesario describir todos los detalles básicos de la invención.

45. En muchos países, el experto en la materia, al que se toma como referencia para evaluar si la divulgación es suficiente, es la misma persona hipotética que se selecciona para analizar el requisito de actividad inventiva<sup>43</sup>.

<sup>38</sup> Véase, por ejemplo, el artículo 2164.05(a) del Manual de procedimientos de examen de patentes (MPEP) de la USPTO.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> En la causa Hogan, 559 F.2d 595, 605, 194 USPQ 527, 537 (CCPA 1977). *Ibidem*.

<sup>41</sup> Janssen Pharmaceutica NV-Janssen-Cilag, S.A. c. Teva Genéricos Española, S.L., Audiencia Provincial de Madrid (División 28, decisión 194/09 de 16 de diciembre de 2009).

<sup>42</sup> Por ejemplo, en el Japón, el requisito de habilitación debería estar dirigido a “una persona que tiene la capacidad de utilizar medios técnicos de investigación y desarrollo (y ello incluye la comprensión de documentos, la experimentación, el análisis y la fabricación) y ejercer un nivel común de creatividad en la técnica (experto en la materia) a la que pertenece la invención” (Directrices de Examen, Capítulo I, Sección 3.2).

<sup>43</sup> El experto en la materia tiene el mismo nivel de competencia para evaluar el nivel de actividad inventiva y la divulgación suficiente, con arreglo a la práctica, por ejemplo, de las siguientes oficinas de patente: Francia,

46. Sin embargo, a los fines de divulgación suficiente, algunas oficinas explican que un experto en la materia tiene una memoria descriptiva delante de sí y trata de verificar que la invención puede ser llevada a la práctica. Por ejemplo, el Manual de Prácticas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido explica que “[...] si bien la expresión “experto en la materia” se interpreta de la misma forma a la hora de considerar la divulgación suficiente y la actividad inventiva, a los fines del artículo [relativo al requisito de divulgación suficiente] el experto está tratando de verificar que la patente puede llevarse a la práctica, y lo hace valiéndose de los conocimientos generales comunes en el momento en que se presentó la solicitud de patente. A diferencia de lo que ocurre con la actividad inventiva, el trabajador cualificado está frente a la patente y está intentando llevar a cabo la invención y lograr el éxito, y no está buscando una solución sin tener conocimiento de la patente.” [...] Ello puede resultar significativo para determinar la naturaleza y las competencias de un experto (o un equipo de expertos) en la materia, ya que no serán necesariamente las mismas a los fines de la actividad inventiva y de la divulgación suficiente.”<sup>44</sup> En la India, la Junta de Apelaciones en materia de Propiedad Intelectual ha señalado las diferencias en las palabras utilizadas en las disposiciones sobre el requisito de habilitación y el requisito de actividad inventiva, observando que el Artículo 64.1h) (relativo al requisito de habilitación) emplea el término “una persona con un nivel medio de competencias y de conocimientos”, mientras que en el Artículo 2.1)ja) (actividad inventiva) se refiere a “un experto en la materia”<sup>45</sup>.

47. El experto en la materia debe ser capaz de realizar la invención a partir de las enseñanzas contenidas en los enunciados de la descripción y los dibujos y valiéndose de sus conocimientos generales en la fecha de presentación<sup>46</sup>. La descripción debe ser suficientemente clara y completa para un experto en la materia e incluir toda la información necesaria para realizar la invención. A ese respecto, en la información presentada por Singapur se observa: “[l]a memoria descriptiva está dirigida a una persona que no aplique actividad inventiva, siendo un experto en la materia con un nivel medio de conocimientos. Por lo tanto, no deberían plantearse objeciones al uso de terminología cuyo sentido sea claro para el experto. Además, la memoria descriptiva es un documento de carácter técnico cuya finalidad es instruir al experto en la materia acerca de cómo llevar a la práctica la invención, y si la memoria descriptiva cumple con esa finalidad, no debería plantearse objeción alguna en el sentido de que la invención podría ser descrita más claramente de otra manera.”<sup>47</sup>

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

44 Israel, Marruecos y Noruega. En el documento SCP/22/3 figuran informaciones sobre la definición de experto en la materia a los fines del requisito de actividad inventiva.

Sección 014 del Manual de Prácticas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido. Véase también la información presentada por la OEP, en la que se declara que si bien el experto en la materia cuenta con el mismo nivel de competencia para evaluar el nivel de actividad inventiva y la divulgación suficiente, en ese último caso el experto en la materia está en conocimiento del contenido de la solicitud de patente.

45 Concretamente, la Junta declaró lo siguiente: “[d]e hecho, queda claro que en el contexto de la habilitación, la persona a la que va dirigida la memoria descriptiva completa es una persona “que tiene competencias y conocimientos medios.” La Ley no asigna ninguno de esos atributos a la persona para la cual la invención resultaría no evidente. En este caso no nos corresponde decidir quién es la persona a la que se habilita. Simplemente señalamos la diferencia de las palabras utilizadas en la Ley. No tenemos en mente una persona con competencias extraordinarias, pero no debemos considerar que el experto en la materia no esté en condiciones de llevar a cabo más que instrucciones básicas. En la Ley se distingue entre el experto en la materia (la persona a la que se refiere el carácter evidente) y la persona que posee un nivel medio de competencias (la persona a la que se refiere la habilitación).” (Véase *Enercon c. Aloys Wobben* (Orden N° 123, de 2013) (considerandos 30 y 32).

46 El Tribunal de Casación de Francia, en su sentencia del 13 de noviembre de 2013, confirmó que “una invención está suficientemente divulgada cuando un experto en la materia puede llevar a cabo la invención tras leer la descripción y valiéndose de sus conocimientos normales profesionales, teóricos y prácticos” (Tribunal de Casación, recurso N° P 12-14.803. R 12-15.449).

47 Solicitud presentada por Schwarzkopf y otros, 31 RPC 437, citada en la información presentada por Singapur.

48. La competencia relativa de los expertos en la materia se refiere al nivel de competencia en la materia en el ámbito tecnológico al que pertenece la invención reivindicada. En general, cuando la invención abarca distintas materias, la memoria descriptiva es habilitante si permite al experto en la materia llevar a cabo el aspecto de la invención que corresponde a su especialidad<sup>48</sup>.

#### Disponibilidad de los materiales de partida

49. Al determinar si la memoria descriptiva es habilitante puede plantearse el problema de comprobar si se dispone de los materiales de partida o el equipo necesarios para realizar la invención. Por lo general, los materiales de partida esenciales para realizar la invención reivindicada deben divulgarse de forma adecuada, aunque no estén mencionados en la reivindicación. Por ejemplo, un tribunal de los Estados Unidos de América dejó en claro que si la aplicación de un método exige un aparato en particular, en la solicitud deberá ofrecerse una divulgación suficiente del aparato, si éste aún no está disponible. Lo mismo puede decirse de eventuales productos químicos que sean necesarios para preparar un compuesto o llevar a cabo un proceso químico<sup>49</sup>.

50. Del mismo modo, en Australia, el artículo 2.11.3.13 del Manual de Prácticas y Procedimientos en Materia de Patentes de Australia establece que el material de partida de un proceso químico, o los ingredientes de las fórmulas químicas, deben ser compuestos conocidos. Como alternativa, deberá divulgarse en la memoria descriptiva o ponerse en evidencia de otra forma un método para preparar esos compuestos a partir de materiales conocidos<sup>50</sup>. Asimismo, en China, las directrices de examen establecen que en la descripción de una invención de un producto químico debe describirse al menos un método de preparación, divulgándose las materias primas, los procedimientos, las condiciones y los equipos especialmente adaptados utilizados para llevar a cabo el método, con el fin de que un experto en la materia pueda llevarlo a cabo. En cuanto a las materias primas que se utilizan en el proceso, el componente, las propiedades, el proceso de fabricación o la fuente de ellas deberá describirse de manera tal que un experto en la materia puede obtenerlos<sup>51</sup>.

#### Marcas y nombres comerciales

51. En algunos países, las directrices de examen recomiendan evitar la utilización de marcas, nombres comerciales o términos similares para designar materiales o productos, en la medida en que esos términos denotan simplemente una procedencia o pueden referirse a una serie de productos de distinta naturaleza<sup>52</sup>. Ello se debe a que identificar por medio de una marca o nombre comercial un elemento necesario para llevar a efecto la invención reivindicada puede no ser suficiente para proporcionar una divulgación habilitante de la invención, habida cuenta de que es posible que la composición de un producto protegido por una marca cambie con el

<sup>48</sup> Por ejemplo, en la sentencia *ex parte* en la causa Zechall, 194 USPQ 461 (Junta de Apelación, 1973), la Junta declaró que la “divulgación del apelante debe considerarse suficiente si permite a un experto en la materia, del ámbito de la electrónica informática, en cooperación con un experto en la materia, del ámbito de la inyección de combustible, realizar y utilizar la invención del apelante.” 194 USPQ, considerando 461.

<sup>49</sup> En la causa Ghiron, 442 F.2d 985, 991, 169 USPQ 723, 727 (CCPA 1971), y en la causa Howarth, 654 F.2d 103, 105, 210 USPQ 689, 691 (CCPA 1981).

<sup>50</sup> La sección 2.11.3.13 del Manual de Práctica y Procedimiento en materia de Patentes de IP Australia establece además que “[p]or lo general, debería aceptarse la declaración, en la memoria descriptiva, de que un compuesto puede obtenerse o conocerse. La referencia a un compuesto por su nombre comercial u otra identificación de carácter comercial, si bien podría no ser satisfactoria en otros sentidos, puede ser considerada como una indicación preliminar de que el compuesto es conocido.”

<sup>51</sup> Directrices de examen, Parte II, Capítulo 10, Secciones 3.1(2) y 3.2(2).

<sup>52</sup> Véase, por ejemplo, Argentina, Australia, Chile, China, Croacia y la OEP. Por lo general, cabe señalar que una marca se utiliza para indicar el origen de un producto y no sus propiedades.

tiempo, o el fabricante deje de producirlo<sup>53</sup>. Por regla general, si la utilización de marcas o nombres comerciales genera incertidumbre en relación con la realización de la invención, no se satisface el requisito de divulgación habilitante<sup>54</sup>.

52. En las directrices de examen de algunas oficinas se especifica que si se utiliza un término de esa índole, para satisfacer el requisito de la divulgación habilitante el producto debe quedar identificado de forma suficiente, independientemente de la palabra que lo designa, como para que la invención pueda ser realizada por un experto en la materia en la fecha de presentación de la solicitud. Sin embargo, cuando esas palabras han pasado a ser aceptadas internacionalmente como términos descriptivos estándar y han adquirido un significado preciso, en algunos países, puede permitirse uso sin ser necesaria otra identificación del producto al que se refieren<sup>55, 56</sup>.

### Divulgación de material biológico

53. Cuando el material biológico al que se refiere una solicitud no puede divulgarse de manera suficiente como para cumplir con los requisitos de divulgación habilitante impuestos por la legislación aplicable, para decidir si se han cumplido esos requisitos debe tenerse en cuenta si ese material biológico ha sido depositado en una institución autorizada. En la medida en que no sea posible cumplir de otra manera con el requisito de divulgación suficiente, se considerará que el depósito forma parte de la descripción.

54. Con respecto a la institución de depósito, varias legislaciones aplicables hacen referencia específicamente a cualquier institución reconocida en virtud del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, de 28 de abril de 1977<sup>57</sup>, o a otras instituciones de depósito reconocidas<sup>58</sup>.

55. En cuanto a los plazos de depósito, en la mayoría de los países el depósito tiene que realizarse a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica un derecho de prioridad, en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad<sup>59</sup>. Sin embargo, en algunas legislaciones se encuentran variaciones a esta regla. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, un depósito podrá realizarse en cualquier momento antes de la

<sup>53</sup> Por ejemplo, en la sección 14.100 del Manual de Prácticas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido se establece que “de preferencia, no debería utilizarse una marca en una memoria descriptiva, pues se trata de una indicación de origen, antes que de una composición o contenido y, por ello, no cabe utilizarla para describir un artículo.”

<sup>54</sup> En los Estados Unidos de América, en la causa *Coleman*, el Tribunal reconoció que cuando en una memoria descriptiva se cita una marca o un nombre comercial, existe la posibilidad de que los materiales divulgados ya no estén disponibles en el mercado o que la marca o el nombre comercial se utilicen para otros productos, muy diferentes. Sin embargo, cuando ese riesgo es limitado y la eventualidad de que la divulgación no sea habilitante es sumamente remota y especulativa, no podrá fundamentarse una denegación en virtud del primer párrafo del Artículo 112 del Título 35 del Código de los Estados Unidos de América.

<sup>55</sup> Véase, por ejemplo, la Argentina, Croacia, el Reino Unido y la OEP.

<sup>56</sup> En Suiza, es aceptable el uso de una marca en la descripción si los productos citados no presentan desventajas (Directrices para el examen sustantivo de las solicitudes nacionales de patente del Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual, Sección 8.2). En los Estados Unidos de América, puede utilizarse una marca o un nombre comercial en una solicitud de patente para identificar un artículo o producto, siempre y cuando: “A) su significado quede establecido por una definición en la memoria descriptiva, que sea suficientemente descriptiva, habilitante, precisa y definida como para que la reivindicación que incluye la marca o el nombre comercial cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 112 del Título 35 del Código de los Estados Unidos de América, o B) su significado sea notoriamente conocido para un experto en la materia pertinente y esté definido de manera satisfactoria en la bibliografía pertinente.” (Manual de procedimiento para el examen de patentes (MPEP) de la USPTO, capítulo 608.01(v)).

<sup>57</sup> Véase, por ejemplo, Austria, Bulgaria, Croacia, España, Guatemala y México.

<sup>58</sup> Véase, por ejemplo, México y la OEP.

<sup>59</sup> Véase, por ejemplo, Australia, Argentina, Austria, Bulgaria, Croacia, España, Guatemala y México.

presentación de la solicitud de patente o durante la tramitación de la solicitud de patente<sup>60</sup>. En el Paraguay, el depósito deberá efectuarse en un plazo inferior a los 60 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o, cuando se reivindique un derecho de prioridad, de la fecha de presentación de la solicitud de prioridad<sup>61</sup>.

56. Se considera que la invención relacionada con el material biológico está divulgada cuando la solicitud contiene información sobre las características del material biológico depositado que está disponible para el solicitante, el nombre de la institución de depósito y el número de orden del registro.

#### Insuficiencia fundamental

57. Puede ocurrir que se presenten solicitudes con insuficiencias fundamentales, en el sentido de que la invención no puede ser realizada por un experto en la materia. En esos casos el incumplimiento del requisito de divulgación habilitante es esencialmente irreparable. En términos generales, se describen en algunos manuales de examen dos casos que merecen especial atención. El primero se da cuando el éxito en la ejecución de la invención depende del azar. Es decir, un experto en la materia, al seguir las instrucciones para realizar la invención, observa que el resultado previsto respecto de la invención no puede reproducirse o que el éxito en la obtención de ese resultado previsto se logra de forma completamente aleatoria. Un ejemplo de ello es un proceso microbiológico relativo a mutaciones. Un caso de ese tipo debe distinguirse de un caso en el que el éxito repetido queda asegurado, aunque pueda estar acompañado de una determinada proporción de desaciertos, como puede ocurrir, por ejemplo, en la fabricación de pequeños núcleos magnéticos o componentes electrónicos. En este último caso, siempre que las partes útiles puedan ser fácilmente determinadas mediante un procedimiento de ensayo no destructivo, no cabe plantear objeciones en relación con el requisito de divulgación habilitante. El segundo caso se da cuando la ejecución con éxito de la invención es intrínsecamente imposible, porque sería contraria a las leyes de la física. Un ejemplo de esto último sería una máquina de movimiento perpetuo<sup>62</sup>.

## EL REQUISITO DE FUNDAMENTO

58. En la legislación sobre patentes, por lo que se refiere al requisito de divulgación, cabe destacar que un aspecto importante es que las reivindicaciones, que definen el objeto para el que se solicita protección, deberán fundarse enteramente en la descripción.

59. El significado de la expresión “las reivindicaciones deberán fundarse enteramente en la descripción” es en gran medida similar en la mayoría de las jurisdicciones. Por regla general, esta expresión significa que, en la descripción, debe existir una base para el objeto expuesto en cada reivindicación, y que el alcance de las reivindicaciones no debe ser más amplio que el justifican la descripción y los dibujos<sup>63</sup>. En las directrices de examen de algunas oficinas se

---

<sup>60</sup> Cuando el depósito original se realiza después de la fecha de presentación de una solicitud de patente, el solicitante deberá presentar rápidamente una declaración de una persona que esté en condiciones de certificar ese hecho, en la que se indique que el material biológico depositado es el material identificado específicamente en la solicitud presentada. Véase el Capítulo 37 del Código de Reglamentos Federales, artículo 1.804.

<sup>61</sup> Artículo 16, Ley N° 1.630/2000.

<sup>62</sup> Si las reivindicaciones respecto de una máquina de esa índole se refirieran a su función, y no a su mera estructura, se plantearía una objeción no solo en relación con el requisito de divulgación suficiente, sino también la relación con el requisito de aplicación industrial. Véase, por ejemplo, el párrafo 4.13 de las Directrices de Búsqueda Internacional y de examen Preliminar Internacional del PCT y la Parte F, Capítulo III-3 de las Directrices de Examen de la OEP.

<sup>63</sup> Véase, por ejemplo, el Párrafo 4.6.11 del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina (Manual Andino de Patentes). En China, el hecho de que la reivindicación debe fundarse en la descripción significa que “la solución técnica

indica además que el alcance de las reivindicaciones no ha de ser más amplio que lo que justifica la “contribución al estado de la técnica”<sup>64</sup>.

60. En el Japón, la finalidad de este requisito se ha explicado en una sentencia del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual: “el alcance de las invenciones reivindicadas no deberá ser más amplio que el establecido en la explicación detallada de la invención. Hacer constar en la reivindicación una invención que no figura en la explicación detallada de la invención equivale a tratar de obtener protección mediante patente para una invención que no se divulga al público. El Artículo 36.6)i) tiene por objeto evitar que eso suceda”<sup>65</sup>. En Australia, el tribunal explicó que el fundamento de las reivindicaciones significa que “[...] las definiciones en las reivindicaciones [esto es, la invención reivindicada] deben corresponderse esencialmente con el alcance de la invención divulgado en la descripción. Es decir, [...] las reivindicaciones no deberán extenderse a una materia que, tras la lectura de la descripción, un experto en la materia no estuviese en condiciones de realizar”<sup>66</sup>.

61. Conforme a la práctica de muchas oficinas, por regla general, debe considerarse que la reivindicación se fundamenta en la descripción, salvo que excepcionalmente existan razones fundadas para creer que el experto en la materia sería incapaz, a partir de las informaciones que figuren en la solicitud tal como fue presentada, de extender la enseñanza particular de la descripción al conjunto del sector para el que se ha reivindicado la protección, recurriendo a los métodos de experimentación o análisis habituales. No obstante, ese fundamento debe estar relacionado con las características de la invención reivindicada; las declaraciones o afirmaciones vagas y sin ningún contenido técnico u otro contenido pertinente no constituyen de ninguna manera una base. Generalmente, un examinador solo debe plantear una objeción por falta de fundamento si puede invocar motivos serios. Si se plantea una objeción, de preferencia los motivos deberán apoyarse específicamente en un documento publicado<sup>67</sup>.

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

para la que se solicita protección en cada uno de las reivindicaciones deberá ser una solución a la que un experto en la materia pueda llegar de forma directa o mediante la generalización del contenido suficientemente divulgado en la descripción, y no deberá ir más allá del alcance del contenido divulgado en la descripción” (Parte II, Capítulo 2, Sección 3.2.1 de las Directrices de Examen de Patentes de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China). En los Estados Unidos de América, “el alcance de las reivindicaciones debe tener una correlación razonable con el alcance de la habilitación que ofrece la memoria descriptiva para las personas de competencias normales en la técnica” (Párrafo 112, Título 35 del Código de los Estados Unidos).

<sup>64</sup> Véase, por ejemplo, la sección 2.11.7.1A del Manual de Práctica y Procedimiento en materia de Patentes de IP Australia; el Capítulo 6 de las Directrices de Examen de Patentes de Croacia y el Capítulo IV-6.1 de las Directrices de Examen de la OEP. A ese respecto, en el Manual de Práctica y Procedimiento en materia de Patentes de IP Australia se explica lo siguiente: “La contribución de un inventor al estado de la técnica está dada por lo que se añade al estado de la técnica como consecuencia del concepto que es fruto de la inventiva y que se divulga en la memoria descriptiva, es decir, ¿qué impulso ha dado dicho concepto al estado de la técnica? Una forma de identificar la contribución al estado de la técnica es determinar qué se divulga que sea nuevo para el estado de la técnica y no evidente. [...] De hecho, el requisito de la sección 40(3) de que el alcance de las reivindicaciones no sea más amplio que lo que justifica la contribución del inventor al estado de la técnica impone que las reivindicaciones se limiten a los productos y/o procesos divulgados en la memoria descriptiva que son nuevos y suponen actividad inventiva y que esa divulgación habilita a realizar.”

<sup>65</sup> Sentencia del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 2005, (Hei 17 (Gyo-Ke), Nº 10042, citada en el Capítulo I, Artículo 2.2.1.1 de las Directrices de examen de la JPO.

<sup>66</sup> Generics (UK) Ltd v H Lundbeck A/S [2009] RPC 13 at [36], affirming T 409/01, Australia.

<sup>67</sup> Véase, por ejemplo, el Capítulo 6 de las Directrices de Examen de Patentes de Croacia y la Parte F, Capítulo IV-6,3 de las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP). A ese respecto, en la respuesta de la Federación de Rusia se declara lo siguiente: “[...] cualquier objeción planteada por el examinador, en particular en relación con el incumplimiento del requisito de divulgación suficiente de la invención [...] deberá estar respaldado por argumentos técnicos con referencias a bibliografía técnica. No se exigirán referencias a la bibliografía técnica solo si los argumentos del examinador se basan en conocimientos comunes en un campo específico de la técnica.”



62. Por otra parte, en algunas directrices de examen se observa que la mera coincidencia de texto entre la reivindicación y en la descripción no significa que la reivindicación esté fundamentada en la descripción<sup>68</sup>.

63. Con arreglo a las decisiones de las Cámaras de Recursos de la OEP, al examinar una reivindicación, el experto debería, por acumulación de información antes que por desglose, llegar a una interpretación de la reivindicación atinada desde el punto de vista técnico, y que tenga en cuenta la totalidad de la divulgación de la patente. Además, cada reivindicación debería leerse dando a las palabras el significado y el alcance que tienen normalmente en la técnica pertinente, salvo cuando, en determinados casos, la descripción da a las palabras un significado especial, por definición expresa o de otro tipo<sup>69</sup>.

64. No se requiere que el solicitante restrinja sus reivindicaciones a las formas específicas de realizar la invención descritas, pero el alcance de las reivindicaciones debe estar adecuadamente fundamentado en la materia divulgada en el cuerpo de la memoria descriptiva<sup>70</sup>.

### Consideración del fundamento

65. En las directrices de examen de algunas oficinas de patentes se prevén métodos específicos para considerar si se cumple el requisito de fundamento. Por ejemplo, en Australia, el Manual de Prácticas y Procedimientos en Materia de Patentes explica que “la adecuada interpretación de la memoria descriptiva y de las reivindicaciones es fundamental para considerar si la invención reivindicada se fundamenta en la materia divulgada en la memoria descriptiva. Cada solicitud deberá ser evaluada a partir de sus propias características y de la adecuada interpretación de la memoria descriptiva y de los hechos del caso.”<sup>71</sup>. Asimismo, se indica que, a fin de determinar si la memoria descriptiva cumple con el requisito de fundamento, los examinadores deberán:

- i) interpretar las reivindicaciones;
- ii) comparar la invención reivindicada con la materia divulgada en el cuerpo de la memoria descriptiva (es decir, la descripción, junto con los dibujos y listas de secuencias); y
- iii) determinar si, en función del equilibrio de probabilidades, la memoria descriptiva satisface los criterios siguientes:
  - a) el cuerpo de la memoria descriptiva debe contener una divulgación habilitante, es decir, que debe divulgar la invención reivindicada de manera

<sup>68</sup> A ese respecto, en la sección 2.11.7.1A del Manual de Prácticas y Procedimientos en Materia de Patentes de IP Australia, se explica que “[l]a mera mención en la descripción de características que figuran en las reivindicaciones no constituye necesariamente fundamento suficiente. La palabra “fundamento” significa algo más que una coincidencia del lenguaje: impone que la divulgación sea la base que funda la concesión de un monopolio con el alcance reivindicado. (Solicitud de Schering Biotech Corp [1993] RPC 249, páginas 252 y 253)”. Además, en la Parte II, Capítulo 2, Sección 3.2.1 de las Directrices de Examen de Patentes de China se explica que “[s]in embargo, el hecho de que la solución técnica en una reivindicación tenga la misma formulación que en la descripción no significa que la reivindicación se funde necesariamente en la descripción. Solo cuando un experto en la materia puede obtener la solución técnica definida en una reivindicación directamente o por generalización a partir del contenido suficientemente divulgado en la descripción, puede considerarse que la reivindicación que define esa solución técnica se funda en la descripción.”

<sup>69</sup> Véanse, por ejemplo, las sentencias de la Cámara de Recursos de la OEP: T311/93, T1321/04.

<sup>70</sup> Véanse, por ejemplo, las directrices de examen de las Oficinas de Patentes del Reino Unido y de Australia.

<sup>71</sup> Sección 2.11.7.1A del Manual de Práctica y Procedimiento en materia de Patentes de IP Australia.

que permita su realización por un experto en la materia, sin carga desproporcionada ni la necesidad de proseguir la tarea de invención; y

- b) el alcance del monopolio que conlleva la patente, tal como se define en las reivindicaciones, no debe ser más amplio que lo que justifica el alcance de la descripción, los dibujos, las listas de secuencias y la contribución al estado de la técnica.

66. A ese respecto, en las Directrices de examen de la Oficina Japonesa de Patentes establecen lo siguiente:

- “1) Se determinará si la declaración de una reivindicación cumple con el requisito [de fundamento] a partir de la comparación y el examen de la invención reivindicada y de lo que se declara en la explicación detallada de la invención. La comparación y el examen mencionados se llevarán a cabo mediante el estudio de lo que se declara en la explicación detallada de la invención, a partir de la invención reivindicada. Al realizar la evaluación, se velará por no aplicar un criterio demasiado restrictivo en relación con el alcance de las reivindicaciones a partir de los ejemplos concretos ofrecidos en la explicación detallada de la invención.
- 2) Al realizar la comparación y el examen, se examinará si hay correspondencia sustantiva entre la invención reivindicada y la invención declarada en la explicación detallada, con independencia de la concordancia de las expresiones utilizadas en las reivindicaciones y en la explicación detallada de la invención. De haber suficiente concordancia entre las expresiones como para considerar que se da cumplimiento al Artículo 36.6)i), podría existir el riesgo de que se conceda una patente sobre materia que no es suficientemente divulgada al público, y ello iría en contra del propósito de esa disposición.
- 3) El examen de la relación de correspondencia sustantiva se realiza analizando si la invención reivindicada excede el alcance declarado en la explicación detallada, de manera tal que un experto en la materia [...] pueda reconocer que el problema que la invención pretende resolver puede ser efectivamente resuelto. Si se determina que la invención reivindicada excede el alcance declarado en la explicación detallada de manera tal que un experto en la materia pueda reconocer que el problema que la invención pretende resolver puede ser efectivamente resuelto, no habrá correspondencia entre la invención reivindicada y la invención declarada en la explicación detallada por lo que la solicitud no satisfará el requisito [de fundamento].”

### La generalización y su alcance

67. Al explicar el requisito de fundamento establecido en las legislaciones respectivas, las directrices de examen de muchas oficinas se centran en el concepto de generalización. En particular, se explica que la mayoría de las reivindicaciones son generalizaciones a partir de una o más formas determinadas de realizar la invención o ejemplos, tal como se enuncian en la descripción. En general, el alcance de la generalización admisible es una cuestión que el examinador debe juzgar en cada caso particular a la luz del estado de la técnica aplicable. Por ende, se admite una mayor generalización en las reivindicaciones de las invenciones que abran un campo completamente nuevo que en las relacionadas con avances en una tecnología conocida<sup>72</sup>. Una reivindicación apropiada sería aquella que no sea tan amplia como para

<sup>72</sup> Véase, por ejemplo, la Parte II, Capítulo 2, Sección 3.2.1 de las Directrices de Examen de Patentes de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China; la Sección 6 de las Directrices de Examen de Patentes de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de Croacia; la sección 14.143 del Manual de Prácticas de

trascender la invención, ni tan estrecha como para privar al solicitante de la justa recompensa que le corresponde por la divulgación de su invención. Debería permitirse al solicitante reivindicar todas las modificaciones evidentes, los equivalentes y los usos de lo que ha descrito. En particular, si es razonable prever que todas las variantes cubiertas por las reivindicaciones tienen las propiedades o los usos que les asigna el solicitante en la descripción, debería permitirse al solicitante redactar sus reivindicaciones en consecuencia<sup>73, 74</sup>.

68. Conforme a la práctica de muchas oficinas de patentes, una reivindicación redactada de forma genérica, es decir, relativa a toda una clase, por ejemplo, de materiales o máquinas, a pesar de tener un alcance muy amplio, podría ser aceptable si existe un fundamento adecuado en la descripción y no hay motivos para suponer que la invención no puede ser llevada a cabo en la totalidad del campo reivindicado<sup>75</sup>. Cuando la información proporcionada no parece suficiente como para permitir a un experto en la materia realizar la invención en todo el campo reivindicado, se invita al solicitante a demostrar que, de hecho, la invención puede aplicarse fácilmente, basándose en la información facilitada, a todo el campo reivindicado o, en su defecto, a que limite la reivindicación de acuerdo con la descripción.

69. En particular, para ilustrar la cuestión del fundamento, las directrices de examen de algunas oficinas de patentes proporcionan ejemplos similares, como los siguientes<sup>76</sup>:

- i) una reivindicación se refiere a un procedimiento específico para tratar “piezas moldeadas de resina sintética” con el fin de obtener ciertos cambios en sus características físicas. Si todos los ejemplos descritos se refieren a resinas termoplásticas, y el procedimiento se considera inapropiado a las resinas termoendurecibles, podría ser necesaria una limitación de las reivindicaciones a las resinas termoplásticas; y

[Continuación de la nota de la página anterior]

Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido; la Parte F, Capítulo IV-6 de las Directrices de Examen de la OEP. En ese sentido, en la información presentada por Singapur se declara: “[...] un solicitante podrá dar a las reivindicaciones mayor amplitud que la que tienen las formas específicas de realizar la invención contenidas en la descripción, y ello incluye variantes evidentes equivalentes técnicos, y elementos similares. Un enfoque posible en ese sentido es constatar si el experto puede predecir que dichas variantes y equivalentes tendrían las mismas propiedades que las que se describen expresamente. En particular, ello variará en función de que la invención pertenezca a un ámbito conocido o a un ámbito nuevo. En algunos casos, el alcance de los términos en un ámbito de la técnica bien conocido podrá ser más reducido, puesto que existe una mayor certeza en cuanto a los tipos de variantes que pueden ser sustituidos por determinados elementos. En un ámbito nuevo, puede haber menor previsibilidad, lo que daría más lugar a flexibilidad en la redacción. Sin embargo, podría plantearse una objeción de incumplimiento del requisito de fundamento si la habilitación es insuficiente en la totalidad del alcance.”

<sup>73</sup>

Ibidem.

<sup>74</sup>

El Tribunal Federal de Justicia de Alemania, si bien observó que no es necesario describir la invención en todos los detalles, declaró que “[s]in embargo, la generalización no debe llegar al punto extremo de exponer tan solo el problema y el resultado que se pretende obtener. El propósito de ello es impedir que se concedan derechos de P.I. que abarquen todas las otras formas de lograr el mismo resultado, lo que constituiría un obstáculo al progreso de la técnica.” Además, no serían claros el alcance ni la seguridad jurídica de los derechos de P.I. (Tribunal Federal de Justicia de Alemania (cf. BGH, *Blatt für PMZ* 1985, p. 28, p. 29, *Acrylfasern*)).

<sup>75</sup>

En la causa *Biogen Inc c. Medeva Plc* [1996] UKHL 18, Lord Hoffmann declaró lo siguiente: “[...] si el titular de la patente ha logrado obtener un nuevo producto que surte un efecto beneficioso, pero no puede demostrar que existe un principio común en virtud del cual también surtirán ese efecto otros productos de la misma clase, tendrá derecho a una patente sobre ese producto, pero no sobre la clase, aunque posteriormente se determine que algunos otros productos también surten el mismo efecto beneficioso [...]. Por otra parte, si el titular de la patente ha divulgado una propiedad beneficiosa que es común a la clase, tendrá derecho a una patente sobre todos los productos de esa clase (presuponiendo que sean nuevos) aunque no haya, él mismo, realizado más que uno o dos de esos productos.”

<sup>76</sup>

Esos ejemplos figuran en la Parte II, Capítulo 2, Sección 3.2.1 de las Directrices de Examen de Patentes de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China, el Capítulo 6 de las Directrices de Examen de Patentes de Croacia, la Parte F, Capítulo IV-6.3 de las Directrices de Examen de la OEP, así como el párrafo 5.53 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar del PCT.

- ii) una reivindicación se relaciona con un proceso para tratar todo tipo de “plántulas” que comprende someterlas a un shock frío controlado para producir resultados específicos, en tanto que la descripción revela un proceso aplicado a un solo tipo de planta. Dado que es sabido que las propiedades de las plantas varían ampliamente, existen razones bien fundadas para creer que el proceso no será aplicable a todos los tipos de plántulas. A menos que el solicitante pueda proporcionar pruebas convincentes de que el proceso es en realidad aplicable de manera general, deberá restringir su reivindicación al tipo particular de planta al que hace referencia en la descripción. No es suficiente una mera declaración indicando que el proceso sea aplicable a todas las plántulas.

#### Relación entre las reivindicaciones y la divulgación

70. La invención reivindicada debe fundarse totalmente en la descripción y los dibujos, demostrando de esa forma que el solicitante reivindica únicamente materia que ha identificado y descrito en la fecha de presentación.

71. En general, las reivindicaciones no estarían en conformidad o en acuerdo con la descripción y los dibujos si, de la lectura de la solicitud, un experto en la materia no estuviese en condiciones de realizar la invención reivindicada porque no figura en las reivindicaciones un elemento esencial para la realización o el funcionamiento de la invención. Para ilustrarlo, en las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT figuran los siguientes ejemplos, que también se encuentran en otras directrices de examen:

- i) una reivindicación que se refiere a compuestos perfeccionados de gasóleo que presentan una propiedad particular deseada. La descripción proporciona un fundamento para un procedimiento de obtención de compuestos de gasóleo dotados de esa propiedad, basándose en la presencia de un aditivo determinado en cantidades definidas. No se divulga ningún otro procedimiento para obtener compuestos de gasóleo con la propiedad deseada. Si la reivindicación no menciona la presencia del aditivo, es que no se funda totalmente en la descripción;
- ii) las reivindicaciones no estarían en conformidad con la divulgación si, por ejemplo, existiesen contradicciones entre los elementos que figuran en las reivindicaciones y los que figuran en la descripción; y
- iii) teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, el alcance de las reivindicaciones cubre un campo que no haya sido identificado por el solicitante, por ejemplo, posibilidades hipotéticas que aún permanecieran inexploradas<sup>77</sup>.

72. Además, otros ejemplos de incumplimiento con el requisito de fundamento figuran en las directrices de examen de algunas oficinas. Por ejemplo, las Directrices de examen de la Oficina Japonesa de Patentes indican que en los casos siguientes no se cumple el requisito de fundamento:

- i) la materia que no se declara expresa ni implícitamente en la explicación detallada de una invención se declara en las reivindicaciones;
- ii) los términos utilizados en las reivindicaciones no guardan coherencia con los que se utilizan en la explicación detallada de la invención y, en consecuencia, no es clara la relación entre las reivindicaciones y la explicación detallada de la invención; y<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Véanse, por ejemplo, la Parte F, Capítulo IV-6.3 de las Directrices de Examen de la OEP y el párrafo 5.5 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar del PCT.

- iii) el contenido divulgado en la explicación detallada de la invención no puede extenderse ni generalizarse hasta el alcance de la invención reivindicada, ni siquiera a la luz de los conocimientos generales comunes existentes en el momento de la presentación de la solicitud.

73. En las directrices de examen de algunas oficinas se establece que pueden incluirse en las reivindicaciones características funcionales, en la medida en que un experto en la materia no tenga dificultades para proporcionar un medio para realizar esa función sin tener que ejercer capacidad inventiva. Se daría ese caso, aunque se haya dado solo un ejemplo de la característica en la descripción, si un experto en la materia pudiera apreciar fácilmente la posibilidad del uso de otros medios para la misma función. Por ejemplo, la expresión “medios para detectar la posición de un terminal”, en una reivindicación, podría ir apoyada por un único ejemplo que comprendiera un interruptor de fin de carrera, siendo evidente para cualquier experto en la materia que, por ejemplo, podría utilizarse en su lugar una célula fotoeléctrica o un extensímetro. No obstante, en general, se plantearía una objeción si todo el contenido de la solicitud permite transmitir la impresión de que una función debe ser desarrollada de una determinada manera, sin indicación alguna de que se contemplen medios alternativos, y una reivindicación se formula de manera que abarque otros medios, o todos los medios, para realizar dicha función. Además, podría no ser suficiente que la descripción indicara meramente, en términos vagos, que podrían adoptarse otros medios, si no es razonablemente claro cuáles podrían utilizarse o su modo de utilización.<sup>79</sup>

Ha de tenerse en cuenta todo el contenido de la descripción

74. En general, para determinar si la descripción funda una reivindicación, se tendrá en cuenta todo el contenido de la descripción, incluidos los dibujos<sup>80</sup>. Según se explica en la información presentada por China “[...] el examinador tendrá en cuenta todo el contenido de la descripción, y no solo el contenido de la parte relativa al modo específico de realizar la invención [...]. Si otras partes de la descripción también incluyen contenido relativo a las formas de realizar la invención o ejemplos, y puede establecerse que la generalización de la reivindicación es adecuada a la luz de la totalidad del contenido de la descripción, se considerará que la reivindicación está fundada en la descripción.”<sup>81</sup>

75. En el caso de que se incluyan reivindicaciones independientes y dependientes o distintos tipos de reivindicaciones, cada una de ellas se examinará para verificar si se funda en la descripción. El hecho de que una reivindicación independiente se funde en la descripción no significa que sus reivindicaciones dependientes necesariamente estén fundadas en la descripción. De manera similar, el hecho de que la reivindicación de un proceso esté fundada

[Continuación de la nota de la página anterior]

<sup>78</sup> Los ejemplos que ilustran el punto i) son los siguientes: 1. Una reivindicación contiene una limitación numérica, pero en la explicación detallada de la invención no se expone expresa ni explícitamente ningún valor numérico; 2. En una reivindicación únicamente se expone una invención que utiliza un motor ultrasónico, pero en la explicación detallada de la invención solo se indica que la invención utiliza un motor eléctrico y no se expone expresa ni explícitamente información alguna sobre un motor ultrasónico. Los ejemplos del punto ii) son los siguientes: no queda claro si el “medio de tratamiento de datos” de un procesador de textos declarado en las reivindicaciones corresponde al medio “para cambiar el tamaño de los caracteres” que figura en la explicación detallada de la invención, o al medio para “modificar los espacios entre líneas” que figura en la explicación detallada de la invención, o ambos. (Directrices de Examen, Capítulo I, Sección 2.2.1.3).

<sup>79</sup> Véanse, por ejemplo, la sección 14.156 del Manual de Prácticas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido; la Parte F, Capítulo IV-6.5 de las Directrices de Examen de la OEP; y el párrafo 5.56 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar del PCT.

<sup>80</sup> Algunas legislaciones también hacen referencia a las listas de secuencias. Véase, por ejemplo, nota de pie de página 35, *supra*, en relación con Australia.

<sup>81</sup> Véase, por ejemplo, la Parte II, Capítulo 2, Sección 3.2.1 de las Directrices de Examen de Patentes de China.

en la descripción no significa que la reivindicación de un producto referente a un producto obtenido mediante ese proceso necesariamente esté fundada en la descripción<sup>82</sup>.

### Modificaciones

76. Cuando exista una incoherencia significativa entre reivindicaciones y descripción, será necesario introducir modificaciones para eliminarla. Por ejemplo, la descripción podría exponer, de forma expresa o implícita, que una determinada característica técnica no mencionada en las reivindicaciones es esencial para la puesta en práctica de la invención. En ese caso, normalmente, deberían modificarse las reivindicaciones, de manera que incluyeran esa característica. Sin embargo, si el solicitante puede demostrar de manera convincente que sería evidente para cualquier experto en la materia que la descripción era incorrecta al sugerir que la característica en cuestión es esencial, y si la reivindicación que expone de forma implícita (por omisión) que la característica no es esencial estaba presente en la fecha de presentación de la solicitud, podrá permitirse, en cambio, que se modifique la descripción<sup>83</sup>.

77. Cuando determinada materia ha sido claramente divulgada en una reivindicación de la solicitud presentada, pero no se menciona en ninguna parte de la descripción, se permite, por lo general, modificar la descripción para que incluya dicha materia<sup>84, 85</sup>.

### El requisito de divulgación habilitante y el requisito de fundamento

78. En general, el cumplimiento del requisito de divulgación habilitante y el requisito de fundamento de las reivindicaciones en la divulgación se verifican por separado. En algunos casos, cuando el alcance de la reivindicación es demasiado amplio para que se funde en la descripción y en los dibujos, es posible que la divulgación también sea insuficiente para permitir que un experto en la materia pueda realizar la invención reivindicada en la totalidad del amplio campo reivindicado. Por ende, podría darse el incumplimiento tanto del requisito de fundamento como del requisito de divulgación habilitante.

## EL REQUISITO DE DESCRIPCIÓN ESCRITA

79. El requisito de descripción escrita está contemplado en la legislación de los Estados Unidos de América. En el Artículo 112.a) del Título 35 del Código de los Estados Unidos de América se establece que “la memoria descriptiva debe contener una descripción escrita de la invención [...]”. Aunque el Artículo 112.a) también hace referencia al requisito de divulgación habilitante, el requisito de descripción escrita se considera independiente y distinto del requisito de habilitación<sup>86</sup>.

<sup>82</sup> Ibídem.

<sup>83</sup> Véase, por ejemplo, la sección 14.144 del Manual de Prácticas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido.

<sup>84</sup> Véase, por ejemplo, la Parte II, Capítulo 2, Sección 3.2.1 de las Directrices de Examen de Patentes de China; el párrafo 4.6.11 del Manual Andino de Patentes (en el que se aclara, además, que esa modificación no supone una ampliación si las reivindicaciones iniciales han sido presentadas junto con la descripción); y la sección 14.145 del Manual de Prácticas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (en el que se aclara además que, sin embargo, cuando las reivindicaciones originales presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud contienen materia que no figura en la descripción, será preciso eliminar esa materia).

<sup>85</sup> Por lo que respecta a las consecuencias del incumplimiento del requisito de fundamento, en algunas jurisdicciones, la falta de fundamento es motivo de oposición e invalidación (por ejemplo, en Australia). En algunos otros países, es motivo de invalidación (por ejemplo, China, Ecuador, Ghana, el Japón y México).

<sup>86</sup> Véase, por ejemplo, *Univ. of Rochester c. G.D. Searle & Co.*, 358 F.3d 916, 920-23, 69 USPQ2d 1886, 1890-93 (Fed. Cir. 2004) (se examina la historia y el propósito del requisito de descripción escrita); la causa *Curtis*, 354 F.3d 1347, 1357, 69 USPQ2d 1274, 1282 (Fed. Cir. 2004) (“Aunque las pruebas sean terminantes en el sentido de que la reivindicación es habilitante, no lo serán de igual modo en el sentido de que la descripción escrita de esa reivindicación es satisfactoria”) citada en el capítulo 2163 del MPEP de la USPTO.

80. El requisito de descripción escrita presenta varios objetivos de política. Tal como se establece en el capítulo 2163.I del MPEP de la USPTO, el objetivo fundamental de ese requisito es “transmitir claramente la información de que un solicitante ha inventado la materia reivindicada”. Otro de los propósitos es dar a conocer al público lo que el solicitante reivindica como invención<sup>87</sup>. Además, el requisito de descripción escrita promueve el progreso de las técnicas útiles al garantizar que los titulares de las patentes describen suficientemente sus invenciones en sus memorias descriptivas a cambio del derecho de excluir a terceros de realizar la invención durante el período de validez de la patente.

81. Para satisfacer el requisito de descripción escrita, una memoria descriptiva debe describir la invención reivindicada con suficiente detalle para que un experto en la materia pueda concluir razonablemente que el inventor, en el momento de presentar la solicitud, poseía la invención reivindicada. No obstante ello, solo con demostrar la posesión no se subsana la ausencia de una descripción escrita<sup>88</sup>.

82. Cabría preguntarse si una memoria descriptiva constituye una descripción escrita suficiente en el contexto de una reivindicación original que no está fundada en la divulgación de una solicitud tal como se presentó. Asimismo, la mayoría de la jurisprudencia sobre descripciones escritas se ocupa de determinar si la memoria descriptiva presentada originalmente funda reivindicaciones que no figuraban originalmente en la solicitud. El problema que se plantea en esos casos suele consistir en juzgar si la solicitud original proporciona fundamento suficiente para las reivindicaciones en cuestión o si la modificación de la descripción incorpora “nueva materia”, vulnerando el Artículo 132 del Título 35 del Código de los Estados Unidos de América<sup>89</sup>. La cuestión relativa a la “descripción escrita” se plantea asimismo en el contexto de un conflicto entre dos solicitudes de patente, donde se trata de determinar si la memoria descriptiva fundamenta una reivindicación correspondiente a la descripción de una materia en conflicto<sup>90</sup>.

83. El solicitante demuestra la posesión de la invención reivindicada si la describe con todas sus limitaciones utilizando términos descriptivos como palabras, estructuras, figuras, diagramas y fórmulas mediante las cuales expone la invención reivindicada. La posesión puede

<sup>87</sup> “El requisito de descripción da aplicación al principio de que una patente debe describir la tecnología que se desea patentar; el requisito sirve tanto para cumplir con la obligación del inventor de divulgar los conocimientos tecnológicos en los que se basa la patente, como para demostrar que el titular de la patente estaba en posesión de la invención reivindicada.” (Capon c. Eshhar, 418 F.3d 1349, 1357, 76 USPQ2d 1078, 1084 (Fed. Cir. 2005)).

<sup>88</sup> Enzo Biochem, Inc. c. Gen-Probe, Inc., 323 F.3d 956, 969-70, 63 USPQ2d 1609, 1617 (Fed. Cir. 2002).

<sup>89</sup> En el Artículo 132 del Título 35 del Código de los Estados Unidos de América se declara lo siguiente “(a) Cuando, tras el examen, se rechaza alguna de las reivindicaciones de una solicitud de patente, o se formulan objeciones o exigencias, el Director notificará de ese hecho al solicitante, indicando los motivos del rechazo, la objeción o la exigencia mencionados, junto con las informaciones y referencias que puedan resultar útiles para juzgar acerca de si corresponde seguir tramitando la solicitud en cuestión; si, tras recibir esa notificación, el solicitante mantiene su solicitud de patente, con independencia de que haya introducido modificaciones, la solicitud será reexaminada. Ninguna modificación introducirá nueva materia en la divulgación de la invención.” Véase el capítulo 2163.I del MPEP.

<sup>90</sup> El conflicto entre dos solicitudes de patente está contemplado en el Artículo 135(a) del Título 35 del Código de los Estados Unidos de América entre una solicitud y o bien otra solicitud o bien una patente. Su propósito es asistir al Director de la USPTO en la determinación de la prioridad, es decir, cuál de las partes inventó en primer lugar la invención que ambas reivindican, dentro del alcance de la interpretación del Artículo 102(g)(1) del Título 35 del Código de los Estados Unidos de América. Una vez que el conflicto se plantea en virtud del Artículo 41.202 del Capítulo 37 del Código de Reglamentos Federales, el examinador remite a la Comisión de Recursos y Procedimientos de Adjudicación de Patentes (la Comisión) el conflicto planteado. Un juez administrativo de patentes declara el conflicto, que se ventila ante la Comisión. Un panel de miembros de la Comisión dictará un fallo final sobre las cuestiones de prioridad y patentabilidad que surjan del conflicto. La “materia en conflicto”, descrita por la Comisión, determina el alcance de las pruebas admisibles en cuanto a la prioridad. Cuando hay pluralidad de materias en conflicto, en cada una de ellas deberá describirse una invención patentable distinta. (Véase el capítulo 2301 del MPEP).

demostrarse de varias maneras, entre otras: i) describiendo una forma de llevar a la práctica la invención; ii) o demostrando que la invención está en “condiciones de ser patentada”, por ejemplo, mediante la divulgación de los dibujos o las fórmulas químicas estructurales que ponen de manifiesto que la invención está completa; iii) o mediante la descripción, distinción, identificación de características suficientes para demostrar que el solicitante está en posesión de la invención reivindicada.

84. En la memoria descriptiva puede demostrarse la posibilidad real de llevar la invención a la práctica mediante la descripción de los ensayos relativos a la invención reivindicada o, en el caso de determinado material biológico, mediante la descripción exacta del depósito realizado de conformidad con el Capítulo 37 del Código de Reglamentos Federales, Artículos 1.801 y siguientes<sup>91</sup>.

85. Incumbe al examinador, tras la lectura pormenorizada y la evaluación del contenido de la solicitud, la carga inicial de presentar pruebas o motivos acerca de por qué un experto en la materia no reconocería que la descripción escrita de la invención sirve de fundamento a las reivindicaciones. Existe la sólida presunción de que la memoria descriptiva presentada incluye una descripción escrita adecuada de la invención reivindicada; sin embargo, en lo que atañe a las reivindicaciones nuevas o modificadas, el solicitante debería demostrar que en la divulgación original se fundamentan las reivindicaciones nuevas o modificadas<sup>92</sup>. En consecuencia, el rechazo de una reivindicación original debido a la falta de descripción escrita constituiría un caso raro. El cumplimiento del requisito de descripción escrita es una cuestión de hecho que se resolverá caso por caso.

86. Para determinar la suficiencia del requisito de descripción escrita, los examinadores de la USPTO siguen los pasos siguientes: i) determinar el alcance de cada reivindicación; ii) examinar toda la solicitud para comprender si el solicitante proporciona fundamento de la invención reivindicada, inclusión hecha de cada uno de los elementos o fases; y iii) determinar si la descripción escrita es suficiente para informar a un experto en la materia de que el solicitante poseía la invención reivindicada en su conjunto en el momento en que se presentó la solicitud<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> Ibídem.

<sup>92</sup> Véanse los capítulos 714.02 y 2163.06 del MPEP (“El solicitante debería ... indicar expresamente el fundamento de cualquier modificación introducida en la divulgación.”); y el capítulo 2163.04 del MPEP (“Si el solicitante modifica las reivindicaciones e indica en qué lugar y/o forma la divulgación presentada originalmente da fundamento a las modificaciones, y el examinador considera que no se desprende razonablemente de la divulgación que el inventor tenía posesión de la materia objeto de la modificación en el momento de presentar la solicitud, incumbe al examinador la carga inicial de presentar pruebas o argumentos para explicar por qué un experto en la materia no reconocería en la divulgación una descripción de la invención definida en las reivindicaciones.”) citado en el capítulo 2163.II del MPEP.

<sup>93</sup> Ibídem.



87. Para analizar si la memoria descriptiva cumple con el requisito de descripción escrita, el examinador ha de comparar el alcance de la reivindicación con el alcance de la descripción para determinar si el solicitante ha demostrado la posesión de la invención reivindicada. Ese examen se lleva a cabo desde el punto de vista de un experto en la materia en el momento en que se presentó la solicitud [...] y debería incluir la determinación del campo de la invención y el nivel de dominio y conocimiento de la técnica. Existe por lo general una correlación inversa entre el nivel de dominio y conocimiento de la técnica y la especificidad de la divulgación necesaria para satisfacer el requisito de descripción escrita. No es necesario describir en detalle en la memoria descriptiva la información que ya es notoriamente conocida en el ámbito de la técnica<sup>94</sup>.

[Fin del documento]

---

<sup>94</sup> Ibídem.