

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Vigésimosegunda sesión
Ginebra, 27 a 31 de julio de 2015

ESTUDIO SOBRE LA DIVULGACIÓN SUFICIENTE: RESUMEN

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. De conformidad con la decisión adoptada en la vigesimoprimera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada en Ginebra del 3 al 7 de noviembre de 2014, el documento SCP/22/4 contiene un estudio sobre la divulgación suficiente elaborado por la Secretaría. En particular, aborda los tres elementos siguientes: i) el requisito de divulgación habilitante; ii) el requisito de fundamento; y iii) el requisito de descripción escrita.

REQUISITO DE DIVULGACIÓN HABILITANTE

2. 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 estipula 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 [...]”

3. Con respecto a los elementos sustantivos de los requisitos de divulgación habilitante o de fundamento, se observó un elevado nivel de similitud en las legislaciones y las prácticas de las oficinas en las directrices de examen. 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.

4. En 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 requiere que los titulares de patentes divulguen información en relación con la invención. La función de divulgación pública 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 público de conocimientos técnicos y en el aumento de los beneficios sociales globales, por ejemplo, induce la transferencia de tecnología y .permite evitar que se dupliquen las actividades de I+D.

Requisitos de la descripción

5. 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 en virtud de muchas legislaciones aplicables consisten en que el contenido de la descripción sea preciso y concreto y carezca de incertidumbre y ambigüedad, o no sea contradictorio. Cualquiera de estos errores puede dar origen al incumplimiento del requisito de habilitación, entre otros.

Verificación del requisito de habilitación

6. En muchos países, para verificar que se satisfacen los requisitos de una divulgación habilitante se comprueba si la “solicitud”, la “descripción” o la “memoria” proporcionan 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”.

7. No obstante, aunque un experto en la materia, utilizando su conocimiento general, deba ser capaz de llevar a efecto la invención sin una carga desproporcionada, en la mayoría de los países, para cumplir con el requisito de habilitación, generalmente se acepta que dicho experto aplique en cierta medida el método empírico.

Carga desproporcionada

8. 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) el conocimiento general de un experto en la materia;
- iv) el nivel de previsibilidad en la técnica;
- 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. El Derecho jurisprudencial y las directrices de examen de varios países aportan más información sobre la verificación de la divulgación habilitante empleada y la interpretación que se debe dar a las expresiones “carga desproporcionada”, “ningún esfuerzo inventivo” o “experimentación excesiva” en esos países.¹

La divulgación de las características esenciales y conocidas

14. 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. 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, con objeto de 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.

¹ Para más información, véase el documento SCP/22/4.

Suministro de ejemplos

15. 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 sean amplias, es más probable que en la memoria descriptiva se deban facilitar varios ejemplos, o describir variaciones o realizaciones alternativas, que comprendan todo el alcance de las reivindicaciones. Sin embargo, deben tenerse en cuenta los hechos y las pruebas de cada caso en concreto. En algunos casos, las reivindicaciones amplias incluso pueden ser fundamentadas mediante un número reducido de ejemplos.

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

16. Con respecto a la parte de la solicitud pertinente para evaluar el requisito de divulgación habilitante, en varias legislaciones se estipula 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, mientras que en otras legislaciones se menciona la “memoria descriptiva en su conjunto” con la descripción, las reivindicaciones y los dibujos.

La memoria descriptiva debe ser habilitante desde la fecha de presentación

17. El requisito de que la memoria descriptiva divulgará la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia debe satisfacerse. 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 se puede subsanar con posterioridad mediante la inclusión de nuevos ejemplos o características, del mismo modo que una solicitud de patente no se puede modificar de forma que incluya un objeto que cuyo ámbito sea mayor que el de la divulgación en la solicitud tal como fue presentada.²

18. En general, para determinar si la memoria descriptiva era 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, el objeto al 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.

19. El estado de la técnica son aquellos conocimientos que posee un experto en la materia, en el momento de presentación de la solicitud, sobre el objeto al que pertenece la invención reivindicada. En general, la técnica correspondiente debe definirse en función del problema que se debe solucionar y no desde el punto de vista de, por ejemplo, la esfera tecnológica, el sector o el gremio en el que se utiliza la invención.

20. El estado de la técnica de una tecnología concreta no permanece inalterado a lo largo del tiempo. Por tanto, debe evaluarse el estado de la técnica de cada solicitud tomando como referencia su fecha de presentación. Una memoria descriptiva insuficiente en el momento de la presentación no se puede reparar por medio de avances posteriores en la técnica.

² Por consiguiente, en estos casos, la solicitud se suele rechazar. No obstante, si el defecto solo se advierte en relación con algunas realizaciones de la invención, y no con todas, se podría subsanar mediante la restricción de las reivindicaciones para que estas se correspondan solo con las realizaciones suficientemente descritas, lo que implicaría la supresión de la descripción de las demás realizaciones.

21. En general, un examinador no debe utilizar referencias posteriores a la fecha de presentación para demostrar que no es factible conceder una patente.

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

22. 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.

23. En general, la expresión “experto en la materia” se refiere a un experto de nivel medio que posee conocimientos sólidos y una especialización adecuada en el campo pertinente, pero que no es necesariamente un especialista en él. Este 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.

24. En muchos países, el experto en la materia, al que se toma como referencia para evaluar la suficiencia de la divulgación, es la misma persona hipotética que se selecciona para analizar el requisito de actividad inventiva. Sin embargo, para los fines de divulgación suficiente, algunas oficinas explican que un experto en la materia tiene una memoria descriptiva delante de sí y trata de realizar un trabajo en materia de patentes. Asimismo, en el contexto del requisito de habilitación, un país aclaró que, a diferencia del experto en la materia que analiza el cumplimiento del requisito de actividad inventiva, la persona a la que se dirige la memoria es una persona que posee “una competencia media y conocimientos medios”.

25. 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 con arreglo a sus conocimientos generales en la fecha de presentación. La descripción debe ser suficientemente clara y completa para un experto en la materia e incluir toda la información necesaria para realizar la invención.

Disponibilidad de los materiales de partida

26. Al determinar si la memoria descriptiva es habilitante puede plantearse el problema de comprobar si se dispone de los materiales de partida o del equipo necesarios para desarrollar la invención. En general, los materiales de partida esenciales para desarrollar la invención reivindicada deben divulgarse de forma acorde.

Marcas y nombres comerciales

27. Por regla general, si la utilización de marcas o nombres comerciales introduce incertidumbre en relación con el rendimiento de la invención, no se satisface el requisito de divulgación habilitante. En algunos países, las directrices de examen recomiendan evitar la utilización de marcas o nombres comerciales o términos similares para designar materiales o productos, en la medida en que esos términos constituyen simplemente una indicación de origen o cuando se refieren a toda una gama de productos diferentes. Esto se debe a que la identificación de una característica necesaria para llevar a efecto la invención reivindicada, por medio de una marca o nombre comercial, puede no ser suficiente para proporcionar una divulgación habilitante de la invención, habida cuenta de que la composición del producto protegido por una marca puede cambiar con el paso del tiempo o el fabricante puede dejar de producirlo.

Divulgación de material biológico

28. Cuando un material biológico divulgado en una solicitud no puede divulgarse de manera que pueda cumplir el requisito de divulgación habilitante, de conformidad con la legislación aplicable, debe tenerse en cuenta el depósito de tal material biológico en una institución autorizada para decidir si se ha cumplido ese requisito. En la medida en que no sea posible responder de otra manera al requisito de divulgación suficiente, se considerará que el depósito forma parte de la descripción.

29. 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, o a otras instituciones de depósito reconocidas.

30. 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.

REQUISITO DE FUNDAMENTO

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

32. El significado de la expresión “las reivindicaciones deberán fundarse enteramente en la descripción” es sumamente 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 ámbito de las reivindicaciones no debe ser más amplio del justificado por la descripción y los dibujos

33. La finalidad de este requisito se ha explicado de la siguiente forma en algunas observaciones: “el alcance de las invenciones reivindicadas no deberá ser más amplio del establecido en la explicación exhaustiva de la invención. Hacer constar en la reivindicación una invención que no figura en la explicación exhaustiva de la invención equivale a tratar de obtener protección mediante patente para una invención que no se divulga al público. [El requisito de fundamento] tiene por objeto evitar que esto suceda”, o “[...] 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 comprenderán un objeto que, tras la lectura de la descripción, un experto en la materia no estuviese en condiciones de realizar”.

34. Conforme a la práctica de muchas oficinas, por regla general, una reivindicación debe considerarse basada 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 base si puede invocar motivos serios. Si se plantea una objeción, de preferencia los motivos deberán apoyarse específicamente en un documento publicado.

35. No se requiere que el solicitante restrinja sus reivindicaciones a las realizaciones específicas descritas, pero el alcance de las reivindicaciones debe estar adecuadamente respaldado por el objeto divulgado en el cuerpo de la memoria descriptiva.

La generalización y su alcance

36. Al explicar el requisito de fundamento según se estipula en la legislación, 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 realizaciones o ejemplos, tal como se enuncian en la descripción. En general, la extensión de la generalización permisible es una cuestión que el examinador debe juzgar en cada caso particular a la luz del estado de la técnica aplicable. Por ende, se permite una mayor generalización en las reivindicaciones a las invenciones que abran un campo completamente nuevo que en las relacionadas con avances en una tecnología conocida. Una reivindicación apropiada sería aquella que no sea tan amplia como para trascender la invención, ni tan estrecha como para privar al solicitante de la justa recompensa que le corresponde por la divulgación de su invención. El solicitante debe tener derecho a reivindicar todas las modificaciones y usos evidentes de lo que ha descrito, así como cualquier materia equivalente a dicha descripción. 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, el solicitante tendrá pleno derecho a redactar sus reivindicaciones en consecuencia.

37. Conforme a la práctica de muchas oficinas de patentes, una reivindicación en forma genérica, es decir, relativa a toda una clase, por ejemplo, de materiales o máquinas, a pesar de tener un ámbito 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 desarrollada en la totalidad del campo reivindicado.

Relación entre las reivindicaciones y la divulgación

38. La invención cuya protección se solicita debe basarse totalmente en la descripción y los dibujos, demostrando de esta forma que el solicitante reivindica únicamente objetos que ha identificado y descrito en la fecha de presentación.

39. 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.

40. En general, para determinar si la descripción funda una reivindicación, se tendrá en cuenta todo el contenido de la descripción, incluidos los dibujos.

El requisito de divulgación habilitante y el requisito de fundamento

41. 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 ámbito 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 un incumplimiento del requisito con respecto a la relación entre las reivindicaciones y la divulgación y del requisito de divulgación habilitante.

REQUISITO DE DESCRIPCIÓN ESCRITA

42. El requisito de descripción escrita es un requisito establecido en virtud de la legislación de los Estados Unidos de América. En el Artículo 112.a) del Título 35 del Código de los Estados Unidos se estipula 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.

43. El requisito de descripción escrita presenta varios objetivos normativos. Tal como se establece en el capítulo 2163(l) del Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), el objetivo fundamental de este requisito es “expresar claramente la información con la que se difunde que un solicitante ha inventado el objeto que se reivindica”. [...] Otro de los propósitos es dar a conocer al público lo que el solicitante reivindica como la invención. 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.

44. Para satisfacer el requisito de descripción escrita, una memoria descriptiva debe explicar la invención reivindicada con suficiente detalle para que un experto en la materia pueda concluir razonablemente que el inventor poseía la invención reivindicada. No obstante, solo con demostrar la posesión no se subsana la ausencia de una descripción escrita.

45. Cabría preguntarse si una memoria descriptiva proporciona una descripción escrita suficiente en el contexto de una reivindicación original que no está fundada por la divulgación de una solicitud tal como se presentó. Asimismo, la mayoría del Derecho jurisprudencial 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 un “nuevo objeto”, en vulneración del párrafo 132 del Título 35 del Código de los Estados Unidos. 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 en la memoria descriptiva hay fundamento para contemplar una reivindicación que figure en la descripción de una materia en conflicto.

46. Al objeto de determinar la suficiencia de un requisito de descripción escrita, los examinadores de la USPTO siguen estos pasos: 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.

[Fin del documento]