

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCP/5/3 Prov.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: ... de febrero de 2001

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Quinta sesión

Ginebra, 14 a 19 de mayo de 2001

**PROYECTO DE REGLAMENTO Y PROYECTO DE DIRECTRICES PRÁCTICAS DEL
PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES**

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el proyecto de Reglamento y el proyecto de Directrices Prácticas del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) que figura en el documento SCP/5/2 Prov.

Contrariamente al proyecto SPLT, el proyecto de Reglamento y el proyecto de Directrices Prácticas contenidas en el presente documento se basan únicamente en textos existentes. En esta etapa de la redacción, no se proponen variantes puesto que su redacción futura dependerá del estilo de redacción que elija el SCP para el proyecto SPLT (véanse también las explicaciones dadas en la parte introductoria del documento SCP/5/2 Prov.).

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
--------------------	---

PROYECTO DE REGLAMENTO

<i>Regla 1 Expresiones abreviadas</i>	<i>4</i>
<i>Regla 2 Detalles relativos al derecho a una patente en virtud del Artículo 2</i>	<i>5</i>
<i>Regla 3 Contenido y orden de la descripción en virtud del Artículo 5</i>	<i>6</i>
<i>Regla 4 Detalles relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 6</i>	<i>9</i>
<i>Regla 5 Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 7</i>	<i>12</i>
<i>Regla 6 Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8</i>	<i>13</i>
<i>Regla 7 Efecto de ciertas solicitudes en el estado de la técnica en virtud del Artículo 9</i>	<i>14</i>
<i>Regla 8 Divulgación en virtud del Artículo 11</i>	<i>16</i>
<i>Regla 9 Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del Artículo 11</i>	<i>17</i>
<i>Regla 10 Persona del oficio en virtud de los Artículos 11, 18 y 20.3)b), y las Reglas 3.2)b), 8, 9, 10, 11.1) y [2]], 13.3) y 14.2)</i>	<i>18</i>
<i>Regla 11 Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 14</i>	<i>19</i>
<i>Regla 12 Definición de “Industria” en virtud del Artículo 16</i>	<i>21</i>
<i>Regla 13 Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 17</i>	<i>22</i>
<i>Regla 14 Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 18</i>	<i>23</i>

DIRECTRICES PRÁCTICAS

<i>[Directriz [...] Solicitudes extensas en virtud del Artículo 4</i>	<i>24</i>
<i>Directriz [...] Metodología en virtud del Artículo 18</i>	<i>24]</i>

PROYECTO DE REGLAMENTO

Regla 1

Expresiones abreviadas

[Reservado]

Regla 2

*Detalles relativos al derecho a una patente
en virtud del Artículo 2*

Partes del Art. 9.1), PLT/DC/69

Cualquier Parte Contratante tendrá libertad para determinar las circunstancias en las que el derecho a la patente pertenecerá al empleador del inventor o a la persona que haya encargado al inventor los trabajos cuyo resultado sea la invención.

Regla 3

*Contenido y orden de la descripción
en virtud del Artículo 5*

Regla 2, Proyecto de 1991

- 1) [*Contenido de la descripción*] Después de indicar el título de la invención, la descripción deberá
 - i) especificar el sector o sectores [tecnológicos] a los que pertenece la invención;
 - ii) indicar la técnica anterior que, a juicio del solicitante, pueda considerarse útil para la comprensión de la invención, así como para la búsqueda y el examen y, de preferencia, citar los documentos que reflejen esa técnica anterior;
 - iii) describir la invención reivindicada en términos tales que el problema [técnico] (aun cuando no se declare expresamente como tal) y su solución puedan ser comprendidos, e indicar los efectos ventajosos de la invención, si los hubiere, respecto de la técnica anterior;
 - iv) cuando se requiera el depósito de material biológicamente reproducible en virtud de la Regla 9, indicar el hecho de que se ha realizado dicho depósito e identificar por lo menos el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de orden atribuido al depósito por la institución, así como describir, en la medida de lo posible, la naturaleza y características de dicho material, pertinentes respecto de la exigencia de divulgación de la invención;
 - v) describir brevemente las figuras de los dibujos, si los hubiere;

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

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

2) [*Manera y orden de presentación del contenido*] a) El contenido de la descripción deberá presentarse en la forma y orden especificados en el párrafo 1), salvo cuando, debido a la naturaleza de la invención, una forma o un orden diferente permita una mejor comprensión o una presentación más concisa del contenido.

Regla 2.2), PLT/DC/69

b) Cualquier Parte Contratante podrá aceptar una descripción que no contenga las cuestiones especificadas en el párrafo 1)i), ii) y v), o que, en lugar del elemento especificado en el párrafo 1)iii), contenga una descripción de la invención en términos que satisfagan la exigencia de divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa como para que pueda ser realizada por una persona del oficio.

[Regla 3, continuación]

3) [*Requisitos en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes*] Cualquier Parte Contratante aplicará los requisitos de forma relativos a la divulgación de características técnicas especiales, por ejemplo, listados de programas de ordenador o secuencias de nucleótidos o aminoácidos, que sean aplicables en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, si los hubiere.

Regla 2,3), Proyecto de 1991, modificado por PLT/DC/69

Regla 4

*Detalles relativos a las reivindicaciones
en virtud del Artículo 6*

Regla 3, Proyecto de 1991

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

- 2) [*Método de definición de la invención*] La definición del objeto de la protección solicitada deberá hacerse en función de las características [técnicas] de la invención.

- 3) [*Elementos de las reivindicaciones*] Cada reivindicación constará de uno o más elementos.

- 4) [*Forma de redactar la reivindicación*] Las reivindicaciones deberán redactarse, a elección del solicitante,
 - i) bien en dos partes, consistente la primera en un preámbulo que indique las características técnicas de la invención que sean necesarias para la definición del objeto de la protección solicitada y que, combinadas, parezcan formar parte del estado de la técnica, y la segunda (“la parte característica”), precedida por la fórmula “caracterizada en,” “caracterizada por,” “en que la mejora comprende,” o una fórmula análoga, consistente en una indicación de las características técnicas que, combinadas con las características mencionadas en la primera parte, definan el objeto de la protección solicitada; o

 - ii) en una parte única que enuncie una combinación de varios elementos o etapas, o en un único elemento, que defina el objeto de la protección solicitada.

[Regla 4, continuación]

- 5) [Remisión, en las reivindicaciones, a la descripción y a los dibujos] a) Ninguna reivindicación podrá contener, respecto de las características técnicas de la invención, remisiones a la descripción o a dibujos eventuales, por ejemplo, remisiones del tipo: “como se describe en la parte... de la descripción” o “como se ilustra en la figura... de los dibujos,”.
- b) Ninguna reivindicación podrá contener dibujos o gráficos. Toda reivindicación podrá contener cuadros y fórmulas químicas o matemáticas.
- c) Cuando la solicitud contenga un dibujo, toda característica [técnica] mencionada en cualquiera de las reivindicaciones podrá ir acompañada de un signo de remisión al dibujo o a la parte aplicable del dibujo en cuestión, si ello facilita la comprensión de esa reivindicación; este signo de remisión deberá colocarse entre corchetes o entre paréntesis; no se entenderá en el sentido de que limita la reivindicación.
- 6) [Reivindicaciones dependientes y dependientes múltiples] a) Toda reivindicación que comprenda todas las características de otra reivindicación de la misma categoría o de varias otras reivindicaciones de la misma categoría (denominadas en adelante “reivindicación dependiente” y “reivindicación dependiente múltiple”, respectivamente) deberá, de preferencia al principio, remitirse a esa otra reivindicación o esas otras reivindicaciones, según sea el caso, mediante la indicación de su número, indicando a continuación las características reivindicadas que se agregan a las reivindicadas en la otra reivindicación o reivindicaciones.

b) Una reivindicación dependiente podrá depender de otra reivindicación dependiente o de una reivindicación dependiente múltiple. Una reivindicación dependiente múltiple podrá depender de una reivindicación dependiente o de otra reivindicación dependiente múltiple. Las reivindicaciones dependientes múltiples podrán remitirse en forma alternativa o acumulativa a las reivindicaciones de las que dependan.

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

Regla 5

*Detalles relativos a la exigencia de unidad
de la invención en virtud del Artículo 7*

Regla 4, Proyecto de 1991

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

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

Regla 6

*Puesta a disposición del público
en virtud del Artículo 8*

Inspirado del Art. 11.2)c), Proyecto de 1991
--

1) [*Forma de poner a disposición del público*] El estado de la técnica podrá ponerse a disposición del público en forma escrita, por divulgación oral, por exhibición, por utilización o en cualquier otra forma.

2) [*Forma de hacer accesible al público*] Se considerará que el estado de la técnica se ha puesto a disposición del público si uno o varios miembros del público han tenido efectivamente acceso al mismo, o si ha habido una posibilidad razonable de que uno o varios miembros del público puedan tener acceso al mismo.

3) [*Pruebas de divulgaciones no documentales*]

[*Reservado*]

Regla 7

*Efecto de ciertas solicitudes en el estado de la técnica
en virtud del Artículo 9*

Art. 13, Proyecto
de 1991

1) [*Principio del “contenido íntegro”*] a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el contenido íntegro de una primera solicitud, a los fines de la determinación de la novedad de una invención reivindicada en otra solicitud, se considerará comprendido en el estado de la técnica a partir de la fecha de presentación o, cuando se reivindique prioridad, la fecha de prioridad de la primera solicitud, a condición de que la primera solicitud o la patente concedida sobre la base de ésta sea publicada posteriormente por la autoridad competente para la publicación de la solicitud o de la patente en cuestión.

b) Cuando en la primera solicitud mencionada en el apartado a) se reivindique la prioridad de una solicitud anterior para una patente, un modelo de utilidad u otro título de protección de una invención, los elementos comprendidos a la vez en la primera solicitud y en dicha solicitud anterior se considerarán comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con lo dispuesto en el apartado a), a partir de la fecha de prioridad de la primera solicitud.

c) A los fines de lo dispuesto en el apartado a), el “contenido íntegro” de una solicitud designa la descripción, los dibujos eventuales y las reivindicaciones, pero no incluye el resumen.

d) Cualquier Parte Contratante podrá considerar una solicitud de modelo de utilidad como técnica anterior de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a).

Inspirado del Art. 13.1)d),
propuesto en PLT/DC/69

2) [*Solicitudes que ya no están pendientes*] Cuando la solicitud anterior mencionada en el párrafo 1)a) haya sido publicada a pesar del hecho de que, antes de la fecha de su publicación, hubiese sido retirada o abandonada, se hubiese considerado retirada o abandonada, o hubiese sido rechazada, no se considerará que forma parte del estado de la técnica a los fines de lo dispuesto en el párrafo 1)a).

3) [*Identidad de solicitantes o de inventores*] El párrafo 1) no será aplicable cuando el solicitante de la primera solicitud, o el inventor que se mencione en esa solicitud, y el solicitante de la solicitud en examen, o el inventor que se mencione en ésta, sean la misma persona; sin embargo, sólo podrá concederse válidamente una patente por la misma Oficina para la misma invención.

Art. 13.3), modificado por PLT/DC/69

Regla 8

Divulgación en virtud del Artículo 11

A los fines del Artículo 11,

i) las reivindicaciones contenidas en la solicitud presentada se considerarán como parte de la divulgación de la invención contenida en la solicitud presentada a los fines de la fecha de presentación;

ii) se tomarán en consideración los conocimientos generales de una persona del oficio y el grado de experimentación exigido.

Regla 9

*Depósito de material biológicamente reproducible
en virtud del Artículo 11*

Art. 3.1)b),
Proyecto de 1991,
y última frase del
PLT/DC/69

Cuando la solicitud se refiera a material biológicamente reproducible que no pueda ser divulgado en la solicitud de tal manera que permita que la invención sea realizada por una persona del oficio y dicho material no se encuentre a disposición del público, se complementará la solicitud mediante un depósito de dicho material en una institución de depósito. Ninguna Parte Contratante podrá exigir que el depósito se efectúe antes de la fecha de presentación de la solicitud.

Regla 10

*Persona del oficio en virtud de los Artículos 11, 18 y 20.3)b), y
las Reglas 3.2)b), 8, 9, 10, 11.1) y [2)], 13.3) y 14.2)*

Se considerará persona del oficio un profesional de nivel medio, razonablemente versado en el oficio en cuestión, aunque sin ser altamente especializado, que tenga conocimientos generales en la materia en la fecha pertinente.

Regla 11

*Interpretación de las reivindicaciones
en virtud del Artículo 14*

Partes del Art. 21,
Proyecto de 1991,
modificado por
PLT/DC/69

1) [*Principio*] A los fines de lo dispuesto en el Artículo 14.1), las reivindicaciones deberán interpretarse en forma que proporcionen una justa protección al solicitante y un grado razonable de certeza para terceros. Por consiguiente, las reivindicaciones no deberán interpretarse como necesariamente limitadas al estricto tenor literal de su texto. Tampoco se considerarán las reivindicaciones como simples directrices que permitan que la protección conferida por la solicitud se extienda a lo que, en opinión de una persona del oficio sobre la base de la descripción y los dibujos, el solicitante hubiera pretendido proteger, sin haberlo reivindicado.

[2) [*Equivalentes*] A los fines de lo dispuesto en el Artículo 14.2), se considerará que un elemento es equivalente a un elemento tal como fue expresado en una reivindicación si, en el momento de cualquier supuesta infracción, realiza esencialmente la misma función de manera esencialmente idéntica y produce esencialmente el mismo resultado que el elemento tal como fue expresado en la reivindicación, y resulta evidente para una persona del oficio que mediante el elemento equivalente puede lograrse el mismo resultado que el obtenido mediante el elemento tal como fue expresado en la reivindicación.

Partes del
Art. 21.2),
PLT/DC/69

3) [*Declaraciones anteriores*] Al determinar la extensión de la protección, deberá tenerse debidamente en cuenta cualquier declaración que limite el alcance de las reivindicaciones hechas por el solicitante durante los procedimientos relativos a la concesión o a la validez de la patente.]

[Regla 11, continuación]

4) [*Ejemplos*] Si la solicitud contiene ejemplos de la incorporación de la invención o ejemplos de las funciones o resultados de la invención, no se interpretarán las reivindicaciones limitadas a esos ejemplos; en particular, el mero hecho de que un producto o procedimiento incluya características adicionales que no figuren en los ejemplos divulgados en la patente, que carezca de características que figuren en tales ejemplos, que no logre todos los objetivos o que posea más de los citados o inherentes en tales ejemplos, no excluirá al producto o procedimiento del ámbito de la protección conferida por las reivindicaciones.

5) [*Resumen*] No se tendrá en cuenta el resumen a los fines de determinar la protección conferida por las reivindicaciones.

Regla 12

Definición de “Industria” en virtud del Artículo 16

Inspirado en
parte del
Art. 33.4) del
PCT

A los fines de la aplicabilidad industrial (utilidad), la expresión “industria” deberá entenderse en su más amplio sentido, como en el Artículo 1.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Regla 13

Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 17

1) [*Estado de la técnica habilitante*]

[*Reservado*]

2) [*Referencia primaria*] Para la determinación de la novedad, los elementos del estado de la técnica sólo podrán tenerse en cuenta individualmente.

3) [*Otros elementos del estado de la técnica*] Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo 2), para la determinación de la novedad, se deberán tener en cuenta los elementos del estado de la técnica que hubieran sido conocidos por una persona del oficio y que

- a) contribuyan a determinar si la referencia primaria era habilitante;
- b) estén incorporados por referencia a la referencia primaria;
- c) expliquen el significado de los términos utilizados en la referencia primaria;

o

d) demuestren que un carácter no divulgado en la referencia primaria es inherente.

Regla 14

Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 18

- 1) [*Elementos múltiples del estado de la técnica*] Para la determinación de la actividad inventiva (no evidencia), se podrán combinar elementos múltiples del estado de la técnica.

- 2) [*Conocimientos generales de la persona del oficio*] Para la determinación de la actividad inventiva (no evidencia), se deberán tener en cuenta los conocimientos generales de la persona del oficio.

DIRECTRICES PRÁCTICAS

[Directriz [...]]

Solicitudes extensas en virtud del Artículo 4

Una Parte Contratante puede exigir que una solicitud que comprenda más de [...] páginas en formato A4 se presente por medios electrónicos y en forma electrónica, según lo estipulado en el Reglamento.]

Directriz [...]]

Metodología en virtud del Artículo 18

[Reservado]

[Fin del documento]