

# **LA DESCRIPCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INVENCION Y LAS REIVINDICACIONES EN LA PATENTE DE INVENCION**

*Horacio Rangel Ortiz*

*Sumario: I. La solicitud de patente; II. Las funciones de la descripción: técnica y legal; III. La descripción; IV. Contenido de la descripción; V. Características de la descripción; VI. Otras informaciones que debe contener la descripción; VII. El caso de las invenciones que involucran material biológicamente reproducible; VIII. Las reivindicaciones; IX. Características de las reivindicaciones; X. Comentario final.*

## **I. LA SOLICITUD DE PATENTE**

Si bien existen teorías que reconocen en favor de un inventor un derecho natural respecto del resultado del trabajo intelectual realizado en beneficio de la comunidad, que debe ser reconocido por todos, la realidad es que el ejercicio de este derecho está condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos formales, entre los cuales se encuentra la presentación oportuna de una solicitud por escrito en la que el inventor o, bien, su causahabiente, expresamente solicite el reconocimiento del derecho exclusivo de explotación del invento durante un tiempo determinado, a través del otorgamiento de una patente de invención. Para que este derecho exclusivo pueda ejercitarse, es necesario que una autoridad gubernamental, conocida como Oficina de Patentes, lo reconozca expresamente a través de la expedición de un documento oficial llamado Título de Patente.

### **1. Los Documentos que se Acompañan a la Solicitud**

Los documentos que se acompañan a una solicitud de patente están representados por:

- a) La descripción (del invento).
- b) Los dibujos (cuando sean necesarios para comprender la invención).
- c) Las reivindicaciones, representadas por un texto redactado por el solicitante tendiente a delimitar el objeto de la invención y a precisar el alcance de la protección.

## **2. La Solicitud de Patente y los Documentos que la Acompañan como un Todo Integral**

Es cierto que los documentos que se acompañan a una solicitud de patente son distinguibles e individualizables y que estas distinciones parecen convenientes por razón de que cada uno de ellos cumple con funciones específicas que las leyes y el sistema de patentes les han asignado. No obstante esto último, en virtud de las reglas que rigen el derecho de patentes contemporáneo, el hecho es que tanto la solicitud como los documentos que la acompañan conforman un todo integral, una unidad que sólo apreciada en su conjunto tiene coherencia. Con ello se quiere decir que a pesar de las funciones específicas que cumple cada uno de los documentos que se acompañan a la solicitud de patente, cada uno de dichos documentos se encuentra relacionado con el otro, por lo que aun el examen de estos documentos en lo individual implica necesariamente una referencia a los demás documentos.

Con estas ideas en mente, a continuación se comentan las funciones básicas que el sistema de patentes ha asignado a la descripción y las reglas esenciales que le son aplicables.

## **II. LAS FUNCIONES DE LA DESCRIPCIÓN: TECNICA Y LEGAL**

### **3. La Teoría del Intercambio del Secreto y la Descripción de las Patentes: la Función Técnica**

Entre las teorías clásicas que han servido para justificar la existencia de un sistema de patentes, destaca la tesis del *intercambio del secreto* que parte de la base que sólo un sistema de protección efectivo puede inducir al inventor a divulgar la idea inventiva a la comunidad

en una fecha próxima a su concepción, en vez de conservar tímidamente el secreto <sup>1</sup>.

El funcionamiento práctico de la tesis del intercambio del secreto que explica a través de la teoría del contrato social, de acuerdo con la cual la concesión de la patente equivale, en cierto modo, a un contrato entre el inventor y la sociedad, representada por la Administración Pública: a cambio de la descripción que hace el inventor de su invención, se le da el monopolio temporal de explotación en que la patente consiste. De esta manera el Derecho de patentes tiene por finalidad no sólo recompensar al inventor sino, además y fundamentalmente, conseguir que aumente el conjunto de conocimientos técnicoindustriales que posee la comunidad; dicho en otros términos, que progrese el *estado de la técnica* es pues un dato esencial para comprender la finalidad del Derecho de patentes, el hecho de que al concederse la patente se pone a disposición del público la descripción de la invención patentada <sup>2</sup>. Por ello, a esta finalidad específica del sistema de patentes se le ha llamado también la *función informativa del sistema de patentes* <sup>3</sup>.

En vista de que en la descripción de las patentes radica una parte esencial de ese contrato <sup>4</sup>, es natural que las leyes de patentes incluyan

<sup>1</sup> Para un estudio de las tesis representativas de la doctrina de los fundamentos del sistema de patentes, vid. Beir, Friederich Karl y Strauss, Joseph, «The Patent System and its Informational Function Yesterday and Today», **ICC, International Review of Industrial Property and Copyright Law**, Vol.8. No.5/1977, p.391. Vid. también Rangel Ortiz, Horacio, «Evaluación del sistema de patentes», **Revista de Investigaciones Jurídicas**, Escuela Libre de Derecho, Año II, No.11, México, 1987, p.433.

<sup>2</sup> Vid. Bercovitz, Alberto, «El Derecho de patentes como medio para recompensar el esfuerzo investigado: Limitaciones y problemas actuales», en **Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje a Rodrigo Uría**, Madrid, Editorial Civitas, S.A., 1978, p.38.

<sup>3</sup> Vid. Rangel Ortiz, Horacio, «Los documentos de patentes como fuente de tecnología moderna», Texto base de la conferencia pronunciada por el autor en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el día 9 de noviembre de 1988, durante el X Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, para el tema **E: Patentes de Invención y la Información Tecnológica**, ASIPI, Volumen 2, Buenos Aires, Argentina, 1988. Del mismo autor vid. «Las patentes como fuente de tecnología», Texto base de la conferencia pronunciada en el Auditorio Ricardo Margáin Zozaya de la Cámara de la Industria de la Transformación en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el día 16 de mayo de 1990, en **Memorias del Seminario Propiedad Industrial**, CAINTRA-AMPP, 1990.

<sup>4</sup> Que contra lo que sostiene Alain Casalonga, **Traité Technique et Pratique des Brevets d'Invention**, Tomo I, Lib. Gen. de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1949, p.21 y ss., Bercovitz apoyado en la doctrina francesa —v.gr. Paul Roubier, **Le Droit de la Propriété Industrielle**, Tomo II, Ed. du Recueil Sirey, Paris, 1954, pp.50 y 51— afirma que no es un contrato en sentido estricto. Vid. Alberto Bercovitz, «El Derecho de patentes como medio...», **op.cit.**, p.38.

la exigencia de que el inventor dé a conocer su invención de manera que una persona versada en la materia o una persona del oficio pueda ejecutarla con los datos que figuren en la descripción; de otra forma no se justificaría el otorgamiento de un monopolio temporal de explotación del invento y tampoco se cumpliría con la obligación a cargo del inventor de divulgar la nueva «idea» inventiva y la regla técnica correspondiente.

Efectivamente, el sistema de patentes encuentra su origen en la necesidad del traspaso tecnológico, de modo que una condición para que el inventor goce del monopolio temporal de protección que confieren las leyes de patentes ha sido que el inventor entrene a otros en el uso de la invención y esto finalmente se tradujo en el requisito de describir la nueva tecnología y la forma de llevarla a la práctica. Estas consideraciones constituyen la base del requisito de nuestros tiempos de proporcionar una descripción del invento que sea suficientemente clara y completa para permitir que una persona versada en la materia pueda llevarla a la práctica <sup>5</sup>. Esto es lo que se conoce como la función técnica de la descripción de los patentes.

#### **4. La Función Legal**

Sin dejar de establecer una relación entre las reivindicaciones y la descripción y reservando la función técnica (o informativa) a la tradicional descripción; y reservando la función jurídica a las reivindicaciones. A pesar de esto último, la descripción de las patentes también cumple una función jurídica, como a continuación se explica.

#### **5. Como Medio para Interpretar las Reivindicaciones**

Reconociendo que la descripción no puede cumplir con la función jurídica de delimitar el objeto mismo del derecho de patente (cuestión

---

<sup>5</sup> *Vid.* World Intellectual Property Organization, **Requirements In Respect of Manner of Description of Invention in Patent Applications**, Memorandum by the International Bureau of Wipo, Committee of Experts on the Harmonization of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions, Third Session Geneva, March 23 to 27, 1987, HL/CE/III/3, date: November 20, 1986, p.3.

que corresponde a las reivindicaciones), no debe privársele de toda función jurídica, pues la descripción está disponible, en todo momento, para la interpretación de las reivindicaciones<sup>6</sup>.

Partiendo de la base que la descripción –y los dibujos con los que puede estar relacionada<sup>7</sup>– está disponible en todo momento para la interpretación de las reivindicaciones y puede ser usada para este fin, hoy se admite que la descripción cumple igualmente esta función jurídica<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> *Vid.* Mousseron, Jean Marc, **Traité des Brevets**, Centre D Etudes Internationales de la Propriété Industrielle, Librairie Techniques, Libraire de la Cour de cassation 27, place Dauphine – 75001, Paris, 1984, p.625.

<sup>7</sup> La descripción aparece en el texto, pero es completada por los dibujos. Mathely, Paul, «Le droit français des Brevets d'invention», **Journal des notaires et des avocats**, 6, rue de Méziers, Paris (62), p.232.

<sup>8</sup> En efecto, en todos los sistemas de patentes hay armonía en cuanto a la exigencia de una descripción en el expediente de la solicitud. Sin embargo, tal armonía no siempre ha existido en lo que se refiere al papel que desempeña la descripción. Todos están de acuerdo en el papel técnico-informativo que desempeña la descripción para dar a conocer a terceros la invención reservada; en cambio, las diferencias se han presentado en cuanto a la función jurídica que ha de atribuirse a la descripción en la definición del objeto del derecho de patente. En algunos sistemas antiguos, como la ley francesa de patentes de 1844, se confundían los dos papeles y se prolongaba el objeto del derecho a todo aquello que, siendo patentable, aparecía en la descripción. Efectivamente, sin dejar de establecer una relación entre las reivindicaciones y la descripción, las legislaciones modernas parecen separar las dos funciones atribuyendo la función técnica (o informativa) a la tradicional descripción y reservando la función jurídica a las reivindicaciones; pero, como dice Mousseron, en realidad el sistema es más complicado. Reconociendo que la descripción no puede cumplir con la función de delimitar el objeto mismo del derecho de patente, no debe privársele de toda función jurídica, pues la descripción está disponible, en todo momento, para la interpretación de las reivindicaciones. *Vid.* Mousseron, Juan Marc, **op.cit.**, pp.624 y 625. Parte de la confusión a que se refiere Mousseron respecto de los papeles asignados a la descripción en el antiguo sistema de patentes francés, se debe a que en la ley de patentes de 1844 no se exigía la presentación de las reivindicaciones al final de la descripción. La incorporación de un capítulo reivindicatorio, que permitiese delimitar el alcance de los derechos sobre la invención, fue establecida por primera vez en Francia en la ley de patentes de 1968. *Vid.* Mathely, Paul, **op.cit.**, p.227, quien sostiene que las reivindicaciones aparecen en la práctica británica del siglo XVIII. Sin embargo, Roubier afirma que es una creación impuesta por la práctica alemana, ya que no obstante el silencio de la ley alemana de patentes de 25 de mayo de 1877, en la práctica se acostumbraba su presentación. Roubier, Tomo II, **op.cit.**, p.277. Obsérvese que aún existen ordenamientos, como el mexicano –Ley de Invenciones y Marcas de 1975, reformada en 1986–, caracterizados por la ausencia de referencias expresas a esta función jurídica de la descripción, esto es, a la función adicional de servir como medio para interpretar las reivindicaciones.

## 6. Como Apoyo de las Reivindicaciones

A lo anterior hay que agregar que, por su propio interés, el solicitante de una patente no debe limitarse a cumplir con el requisito proporcionando una descripción de la invención simplemente como fue concebida o señalando cómo llevarla a la práctica. Esto es así por razón de que una función esencial de la descripción radica en proporcionar una base o apoyo para las reivindicaciones, sección esta última de los documentos de patente que sirve para definir el alcance de la protección<sup>9</sup>.

En efecto, el alcance de la protección que confiere una patente, está determinado por las reivindicaciones. Sin embargo, las reivindicaciones, a la vez, deben estar apoyadas por la descripción.

Cuando se afirma que las reivindicaciones deben estar «apoyadas» en la descripción<sup>10</sup>, lo que se quiere decir es que no está permitido reivindicar aquello que no está descrito. El incumplimiento de este requisito implica un vicio que normalmente se traduce en la nulidad de la patente. Si la descripción es la parte fundamental de las patentes, las reivindicaciones constituyen el elemento decisivo<sup>11</sup>.

Por las razones hasta aquí expuestas, se dice que la descripción tiene una doble función reconocida por las leyes y tratados sobre la materia, que se recoge de modo expreso en el documento de la OMPI relativo a los «*Requisitos sobre la forma de describir una invención en la solicitud de patente*»:

a) Por un lado cumple la *función técnica* de ser un medio de traspaso tecnológico.

b) Por otro, la *función legal* de proporcionar la base para la interpretación de las reivindicaciones con miras a precisar el alcance de la protección conferida por la patente<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Vid. Wipo, **Requirements in Respect of the Manner of Claiming In Patent Applications**, HL/CE/III/2 Supp. 1. Vid. también Wipo, **Interpretation of Patent Claims**, HL/CE/III/5).

<sup>10</sup> La cuestión de las reivindicaciones y su relación con la descripción se analiza a partir del apartado VIII de este trabajo.

<sup>11</sup> Vid. Mathely, Paul, **op.cit.**, pp.227 y 232.

<sup>12</sup> Wipo, **Requirements in Respect of Manner of Description...**, **op.cit.**, p.3.

### **III. LA DESCRIPCIÓN**

#### **7. La Exigencia de Presentar una Descripción como Constante**

La exigencia de proporcionar una descripción del invento como condición previa al otorgamiento de una patente, aparece como constante en las distintas leyes de patentes<sup>13</sup>. Asimismo, la descripción está sujeta a ciertas reglas esenciales que son constantes, pero las modalidades de su contenido varían según la ley aplicable<sup>14</sup>; esto es, la forma específica en que debe cumplirse con el requisito, varía de país a país.

Por esas razones, al hablar de la descripción, mejor quisiera referirme a ciertos criterios generales recomendados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o por su predecesora las BIRPI, ya sea en los términos de las leyes tipo que estas organizaciones han publicado en el pasado o bien, en términos de criterios generales que en algún momento han sido considerados por la OMPI en otros documentos. También se han tomado en cuenta las reglas vigentes contenidas lo mismo en legislaciones nacionales que en tratados internacionales sobre la materia. Asimismo, en la preparación del trabajo, se han tomado en cuenta los criterios expresados en el curso de los trabajos preparatorios para la conclusión de un tratado de armonización en materia de patentes y las opiniones de algunos comentaristas en materia de patentes. Todo esto, desde luego, sin descuidar la generalidad que debe caracterizar este trabajo.

#### **8. Oportunidad para Presentar la Descripción**

La descripción es una pieza maestra de la solicitud de patente de invención. La descripción aparece como un elemento fundamental de todos los sistemas de patentes y no debe por tanto sorprender que vuelva a aparecer no sólo en las leyes nacionales sino también en los

---

<sup>13</sup> *Vid.* Mousseron, *op.cit.*, p.624.

<sup>14</sup> *Vid.* Mathely, *op.cit.*, p.206.

tratados internacionales en materia de patentes. De acuerdo con criterios que tienen cierta generalidad por estar consagrados tanto en leyes nacionales como en los principales tratados internacionales sobre la materia –como la Convención de Munich <sup>15</sup> y el Tratado de Washington <sup>16</sup>–, la presencia de la descripción con la solicitud de patente es indispensable para atribuir la fecha de presentación de la solicitud. Una descripción es, sin embargo, suficiente, aunque ésta sea irregular en la forma <sup>17</sup>.

A propósito de la divulgación y la descripción, en el proyecto de Tratado de Armonización en Materia de Patentes, se confirma el principio de que la solicitud deberá contener una descripción –Artículo 3, párrafo 1), y párrafo 2), a)–. En el Proyecto se ha propuesto entre los requisitos absolutos para asignar una fecha de presentación a la solicitud, la exigencia de que la solicitud vaya acompañada de una parte que, a primera vista, parezca ser una descripción –Artículo 8, párrafo 1), inciso III) <sup>18</sup>–.

#### **IV. CONTENIDO DE LA DESCRIPCIÓN**

##### **9. La Revelación de la Nueva Regla Técnica**

En armonía con los principios que rigen el sistema de patentes, se exige al solicitante de una patente la revelación de la nueva regla

---

<sup>15</sup> Convenio de la Patente Europea, artículos 78 y 80.

<sup>16</sup> Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, concluido en Washington el 19 de junio de 1970, que se designa generalmente con la abreviatura PCT (Patent Cooperation Treaty) (artículo 11).

<sup>17</sup> Convenio de Munich, artículo 78. El Tratado de Washington parece expresar una exigencia menor al disponer en el artículo 11.1: «Tratándose de la fecha de la solicitud internacional, la oficina receptora acordará la fecha de recepción de la solicitud internacional (...) constatando (...) que (...): iii) la solicitud internacional se integra por lo menos de los siguientes elementos: (...) d) una sección que, a primera vista, parezca constituir una descripción». Vid. también Mousseron, *op.cit.*, p.624. En la versión del Proyecto de Tratado más reciente se ha optado por el esquema previsto en el Tratado de Washington «Artículo 8, párrafo 1), inciso iii)» «Fecha de presentación. 1) (Requisitos Absolutos). La fecha de presentación de la solicitud será la fecha de recepción por la Oficina de, por lo menos, los siguientes elementos: (...) iii) una parte que, a primera vista, parezca ser una descripción de una invención. Vid. OMPI, «Propuesta Básica para el Tratado y el Reglamento...», *infra* nota 18.

<sup>18</sup> El texto más reciente del Proyecto de Tratado de Armonización en Materia de Patentes y del Proyecto de Reglamento del Tratado puesto a disposición del autor puede verse en OMPI, «Propuesta Básica para el Tratado y el Reglamento presentada en virtud de la Regla 29,1) del Proyecto de Reglamento, por el Director General de la OMPI». Conferencia Diplomática para la concertación de un tratado destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a patentes, La Haya, 3 a 28 de junio de 1991, PLT/CD/3, 21 de diciembre de 1990, pp.398.

técnica asociada al invento. Esta revelación de la invención deberá aparecer en la descripción incluyendo un método conocido por el inventor para llevar a la práctica el invento. Para cumplir con este requisito, como norma, bastará que el inventor dé a conocer la invención y un método para llevarla a la práctica, como resultado de estudios, experimentos y pruebas de *laboratorio* (en oposición a una planta industrial o al mercado mismo) realizados por un número restringido de personas (los inventores) y con anterioridad a la puesta en práctica del invento tendiente a obtener los conocimientos necesarios para su explotación industrial.

Obsérvese que para cumplir con ese requisito, el sistema de patentes no incluye la exigencia de que se proporcionen en la descripción informaciones adicionales tendientes a llevar a cabo una explotación *industrial* del invento. Es decir, el sistema de patentes no persigue, en principio, la revelación de reglas para llevar a la práctica el invento a *nivel industrial* apoyándose exclusivamente en la descripción. Antes al contrario, la revelación de reglas técnicas tendientes a alcanzar este objetivo con apoyo en la descripción del invento —y sólo en la descripción del invento—, en la mayoría de los casos podría provocar la pérdida de novedad del invento, condición esta última que no sólo es el requisito más importante de patentabilidad, sino la razón de ser de la protección patentaria<sup>19</sup>.

Esperar que la memoria descriptiva permitiera de modo directo e inmediato este objetivo, la explotación del invento a escala industrial,

---

<sup>19</sup> La determinación sobre la patentabilidad de un invento se rige por la aplicación de las reglas relativas a las condiciones de patentabilidad. Estas condiciones pueden ser de dos tipos: condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad. Las positivas son aquellas que deben caracterizar una creación para tener acceso a la protección patentaria: la presencia de una invención, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Las condiciones negativas de patentabilidad se refieren a la exigencia de que la invención positivamente patentable no caiga bajo alguna de las prohibiciones de patentar establecidas en la ley. *Vid.* Rangel Ortiz, Horacio, «Las patentes en México, evolución y sistema actual», **Revista de Investigaciones Jurídicas**, Escuela Libre de Derecho, Año 13, No.12, México 1988, p.249 y ss. *Vid.* también Bercovitz, Alberto, «Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán» (con referencia al Derecho español), Madrid, 1969, p.56. Para un estudio sobre la metodología aplicable a esta clasificación puede consultarse Mousseron, **op.cit.** (*vid.* Titre I., **Le tableau des conditions d'obtention des brevets d'Invention**), pp.140-468.

implicaría por un lado, el establecimiento de un nuevo requisito de patentabilidad desconocido en la doctrina tradicional del sistema y por otro, una eventual contradicción con el requisito de novedad, pues la implantación de las medidas tendientes a satisfacer el «nuevo requisito»<sup>20</sup> implicaría, en la mayoría de los casos, el conocimiento de la invención reivindicada por un número de personas superior al deseable para conservar la novedad de la invención.

Por otra parte, la aplicación de esta hipotética exigencia tendería a provocar un retraso en la revelación de la nueva regla técnica por parte del inventor, lo que riñe con el *principio de prontitud*, que rige en los fundamentos del sistema.

El proceso de innovación, por tanto, incorpora otros datos, de carácter económico en particular, tales como:

- Los estudios de mercado.
- Las opciones dictadas por problemas de competitividad.
- Las enseñanzas suministradas por la explotación de técnicas anteriores.

En fin, el paso a la fase de explotación se caracteriza por una colaboración entre los «tecnólogos» y los técnicos, esto es, entre quienes han preparado el proyecto y quienes van a traducirlo en acciones materiales<sup>21</sup> ajenas a las exigencias impuestas por el sistema de patentes en la redacción de la descripción del invento.

Las informaciones adicionales relativas a experiencias *industriales*, que por sí mismas no constituyen invenciones autónomas, sino lo que se conoce como *know-how* y *show-how* podrán ser obtenidas a través de la contratación correspondiente con el propietario de la

---

<sup>20</sup> Tales como perfeccionamientos, adelantos posteriores y otros datos de carácter económico en particular, tales como los estudios de mercado, las opciones dictadas por problemas de competitividad, las enseñanzas suministradas por la explotación de las técnicas anteriores.

<sup>21</sup> *Vid.* Daumas, Maurice, **Las grandes etapas del progreso técnico**, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p.121.

patente. En este sentido, la descripción de las patentes también cumple una función informativa, pues ahí constan los datos que permiten entrar en contacto con el propietario de la patente o con los inventores.

Por lo anterior, la naturaleza misma del sistema no permite establecer exigencias adicionales a las que requieren del inventor dar a conocer un método conocido por él para llevar a la práctica el invento, en los términos ya expuestos. Ello, desde luego, cumpliendo con otros requisitos que deben caracterizar la descripción y que también deberán estar presentes si se espera satisfacer los propósitos del sistema de patentes. A estos requisitos adicionales nos referimos a continuación.

## **V. CARACTERÍSTICAS DE LA DESCRIPCIÓN**

### **10. La Persona Versada en la Materia o la Persona del Oficio**

La descripción tiene que ser comprensible para una «persona versada en la materia» o una «persona del oficio». En general no se exige que tenga que ser comprendida por personas que no sean especialistas en esa rama especial de la técnica. Basta con que los técnicos o especialistas en esa rama técnica –o sea, la «persona versada en la materia»– puedan ejecutar la invención a base de su descripción<sup>22</sup>.

Efectivamente, la descripción debe permitir que una persona versada en la materia esté en condiciones de reproducir la invención objeto de la patente. La especificidad o generalidad de la descripción ha sido objeto de discusiones y comentarios en distintos momentos. Por ejemplo, un aspecto que se ha discutido en la redacción del proyecto de tratado de armonización en materia de patentes, es la cuestión de precisar qué debe entenderse por «una persona versada en la materia» o una «persona del oficio». Todo indica que en la redacción de la descripción, deberá darse por hecho la capacidad de los posibles

---

<sup>22</sup> *Vid.* BIRPI, Ley Tipo, pp.34 y 35.

lectores, usuarios y destinatarios. Efectivamente, si se parte de la base que «la persona versada en la materia» posee conocimientos amplios y detallados en la materia, la descripción pudiera resultar insuficiente o incompleta. Igualmente, si se presume que «la persona versada en la materia» o la «persona del oficio» poseen una preparación y experiencia limitados, la descripción pudiera resultar muy amplia y detallada <sup>23</sup>.

Así, se espera que «la persona versada en la materia» o la «persona del oficio» sea un practicante de nivel medio, al tanto de los conocimientos generales comunes en la materia, al día de la fecha pertinente <sup>24</sup>. Se espera, igualmente, que esa persona haya tenido acceso a los elementos que conforman el *estado de la técnica*, en particular a los documentos citados en las investigaciones sobre el estado de la técnica y haber tenido a su alcance los medios y la capacidad ordinarios para llevar a cabo experimentos de rutina. Desde luego, existirán situaciones en las que resulte más apropiado pensar en términos de grupos de personas, *v.gr.* un equipo de investigación o producción, más que en una persona individual. Ello pudiera ser aplicable a ciertas tecnologías avanzadas tales como las computadoras o sistemas telefónicos, así como procesos altamente especializados como la producción comercial de circuitos integrados o a sustancias químicas complejas <sup>25</sup>. En términos generales puede pues afirmarse que la persona versada en la materia puede bien calificarse como una persona con *conocimientos medios* en la materia

Con el propósito de aclarar el espíritu de las reglas aplicables a este aspecto específico de la descripción, en algún momento llegó a proponerse que en el tratado sobre armonización se precisara que debe ser una persona del oficio, distinta al inventor, quien comprenda

---

<sup>23</sup> *Vid.* Wipo, **Draft Treaty on the Harmonization of Certain Provision In Laws for the Protection of Inventions; Draft Regulations**. Document prepared by the International Bureau of Wipo, ho/ce/v/2. March 4, 1988, p.24.

<sup>24</sup> Fecha en que se practica el primer depósito.

<sup>25</sup> *Vid.* Wipo, «Requirements in Respecto of Manner of Description...», **op.cit.**, p.6.

el problema técnico y su solución. Todo indica que la propuesta no prosperó <sup>26</sup>. En el proyecto no figura una definición de «persona del oficio», de manera que cada Parte Contratante podrá dar a este término un significado preciso <sup>27</sup>. Siguiendo con los lineamientos generales antes apuntados, la noción de la «persona del oficio» deberá ser precisada caso por caso <sup>28</sup>.

### 11. El Mejor Método o un Método

Algunos ordenamientos incluyen la obligación de proporcionar el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica el invento. Es el caso de contadas legislaciones como, por ejemplo, la de Estados Unidos (Section 112 of the U.S. Code Title 35), la mexicana (artículo 17, Ley de Invenciones y Marcas) y la de la India (artículo 10 (4) inspirada en la Ley de patentes de Inglaterra de 1949). Canadá también ha exigido el «mejor método», pero limitado a casos de máquinas. Durante la vigencia de la Ley de patentes de 1949 de Inglaterra, se exigió proporcionar el mejor método conocido por el

---

<sup>26</sup> En algún momento durante la realización de los trabajos preparatorios se acordó que esto debía quedar reflejado en las notas. Wipo, Comité de expertos sobre armonización de ciertas disposiciones de las leyes para la protección de las invenciones, Octava sesión Ginebra, 11 al 22 de junio de 1990, **Proyecto de Informe preparado por la Oficina Internacional**. HL/CE/VII/26 Prov., 22 de junio de 1990, p.10. En la versión más reciente del proyecto de tratado se confirma la exigencia de que «la solicitud deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que la invención pueda ser realizada por una persona del oficio» (Artículo 3). Sin embargo, la revisión de los documentos disponibles hasta este momento –incluyendo la «Propuesta Básica para el Tratado y el Reglamento...». OMPI, PLT/DC/3, 21 de diciembre de 1990) y las «Notas sobre la Propuesta básica para el Tratado y el Reglamento», PLT/CD/4, 21 de diciembre de 1990, *supra* nota 18, en lo que hace al artículo 3 y a la Regla 2 (que tratan de la descripción) no muestra referencias explícitas al hecho que «la persona del oficio», es decir la persona que deba comprender el problema técnico y su solución, deba ser una persona distinta al inventor. Quizá se explique este silencio debido al carácter reiterativo que reviste la instrumentación de la sugerencia, pues, como se dice, la regla exige que sea «una persona del oficio», y no «el inventor», quien debe estar en condiciones de realizar la invención con base en la divulgación contenida en la descripción.

<sup>27</sup> Wipo, «Proyecto de Tratado...» documento HL/CE/VIII/2, 2 de febrero de 1990, p.10. En su versión más reciente *vid.* Artículo 3 y Regla 2 en OMPI, «Propuesta Básica...», PLT/CD/3, 21 de diciembre de 1990 y OMPI, «Notas...», PLT/DC/4, 21 de diciembre de 1990, *supra* notas 18 y 26.

<sup>28</sup> *Vid.* Modiano, Giovana, **Le contrat de licence de brevet**, Genève, Librairie DROZ, S.A, 1979, p.28.

solicitante para llevar a la práctica la invención, sin embargo no se tiene noticia de patente alguna que haya sido revocada o nulificada por incumplimiento de este requisito durante la aplicación de la Ley de 1949. Hoy en día, este requisito no aparece en la ley de patentes de 1977 de Inglaterra.

Asimismo, el requisito aparece en el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT Rule 5.1 (a) (v)); más todo indica que la inclusión del requisito fue para adaptar dicho ordenamiento a las exigencias de la legislación estadounidense, pues entre los Estados Contratantes de dicho tratado únicamente Estados Unidos exige el «mejor método». Por otra parte, la utilidad de proporcionar el «mejor método» se estima cuestionable, debido a que el «mejor método» puede ser superado con desarrollos posteriores. A ello hay que agregar la dificultad práctica de probar la violación de este requisito, especialmente en aquellos países que no permiten el acceso a los documentos de alguna de las partes en los litigios que versan sobre estas cuestiones<sup>29</sup>.

Así, en el contexto de los trabajos de armonización, se confirma la tendencia actual en el sentido de estimar cumplido el requisito cuando en la descripción se exponga *por lo menos una forma de realizar la invención reivindicada* y que esto se hará mediante ejemplos, cuando sea adecuado, y con referencia a dibujos, si los hubiere; no obstante, de acuerdo con el último texto del proyecto, se deja en libertad a las partes contratantes para disponer que la descripción exponga la mejor manera de realizar la invención que conozca el

---

<sup>29</sup> Vid. en general Wipo, **Requirements in the Manner of Description...**, *op.cit.*, pp.3-17.

inventor en la fecha de presentación o, cuando se reivindique prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud<sup>30</sup>.

## **12. Descripción del Método de Manera Suficientemente Clara y Completa**

Por lo anterior, se estima que el requisito deberá estimarse satisfecho cuando el solicitante proporcione *de manera suficientemente clara y completa* el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia, método este último que podrá o no corresponder a lo que se llama «el mejor método».

Lo anterior sugiere que, en nuestros tiempos, continúan vigentes las tendencias generales de otras épocas (*v.gr.* Ley Tipo, BIRPI) que no han previsto la exigencia de que la descripción permita la ejecución de la invención de la manera más perfecta que sea posible. La ejecución más perfecta posible –más económica, más sencilla, más rápida– presupone generalmente el uso de conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de la experiencia. Esos conocimientos técnicos (*know-how*) suelen obtenerse del titular de la patente en un contrato en el que se autoriza la ejecución de la invención<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> *Vid.* Wipo, **Proyecto de tratado sobre la armonización de las leyes de patentes; Proyecto de reglamento del proyecto de tratado**, documento HL/CE/VIII/2 p.19. En la octava sesión se convino en que el proyecto de párrafo 1) vi del proyecto de Regla 1 permaneciera inalterado. Wipo, documento HL/CE/VIII/26 Prov. p.11. *Vid.* también la Regla 2, Párrafo 1), inciso vi) del Proyecto de Reglamento del Tratado (versión de 21 de diciembre de 1990) relativa al contenido de la descripción en donde se dispone que «Después de indicar el título de la Invención, la descripción deberá: vi) exponer por lo menos una forma de realizar la invención cuya protección se solicita; esto se hará mediante ejemplos, cuando sea adecuado y con referencia a los dibujos, si los hubiera, no obstante, cualquier Parte Contratante podrá disponer que la descripción exponga la mejor manera de realizar la invención que conozca el inventor en la fecha de presentación o, cuando se reivindique prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud». Se ha convenido en que en la Conferencia Diplomática que tendrá lugar en La Haya del 3 al 28 de junio de 1991, este texto permanezca inalterado. *Vid.* notas sobre la Regla 2, R2. 03 Párrafo 1), vi): «En lo relativo a las modificaciones de dicha disposición, *vid.* Regla 12 que establece que la enmienda de la Regla 2. 1) vi) ...exigirá que ninguna de las Partes Contratantes con derecho a voto en la Asamblea vote contra la enmienda propuesta», OMPI, Notas sobre el proyecto de reglamento, PLT/DC/4, **op.cit.**, *supra* nota 25, p.20.

<sup>31</sup> BIRP, Ley Tipo, pp.34 y 35.

En vista de los objetivos que persigue el sistema de patentes, la exigencia de que en la descripción se dé a conocer la invención de manera suficientemente clara y completa para permitir que ésta pueda ser realizada por una persona del oficio, aparece como constante entre los requisitos aplicables a la descripción<sup>32</sup>.

## VI. Otras Informaciones que Debe Contener la Descripción

Además de las características que hasta aquí se han mencionado en relación con el contenido de la descripción, es común encontrar en las legislaciones la exigencia de que este documento incluya otras informaciones que, al lado de los requisitos mencionados, permitan mejor cumplir el propósito fundamental de divulgación de la descripción. En términos generales, tales informaciones adicionales quedan expresadas en la Regla 2 del Proyecto de Reglamento del Proyecto de Tratado de Armonización<sup>33</sup>, que incluye:

a. especificar el sector o sectores tecnológicos a los que pertenece la invención (Regla 2,1,i);

b. indicar la técnica anterior que, en cuanto sepa el solicitante, pueda considerarse útil para la comprensión de la invención, así como para la búsqueda y el examen de la invención, y, de preferencia, citar los documentos que reflejen esta técnica anterior (Regla 2,1,II);

c. (...) indicar los efectos ventajosos de la invención respecto de la técnica anterior (Regla 2,1, III);

d. indicar explícitamente, cuando ello no sea evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, la manera o maneras en

---

<sup>32</sup> Vid. Wipo, **Draft Treaty...** (HL/CE/V/2, Ginebra, 4 de marzo de 1988), **op.cit.**, p.25. Vid. cómo desde la Ley Tipo de las BIRPI de 1965 ya se incorporaba un requisito similar en el artículo 13 (1) en el que se establecía «La descripción deberá exponer la invención de manera *suficientemente clara y completa* para que una persona versada en la materia pueda ejecutarla».

<sup>33</sup> Para conocer versiones más tempranas del texto de esta Regla, *vid.* Wipo, **Proyecto de Tratado...** documento HL/CE/VIII/2, p.17. El texto de la Regla 2 puede consultarse en OMPI, PLT/DC/3, 21 de diciembre de 1990, **op.cit.**, *supra* nota 18, p.82.

que la invención satisface la condición de ser útil o susceptible de aplicación industrial (Regla 2,1), vii).

Además de las informaciones mencionadas, algunas legislaciones incluyen la exigencia de presentar un resumen de la invención. A veces el requisito de incluir un resumen de la invención como parte de la descripción es impuesto por prácticas administrativas. Este resumen, que se encuentra frecuentemente en los documentos de patentes, facilita una idea general del contenido del documento, mucho más rápidamente que con la lectura del texto completo.

Todas estas informaciones, al lado de otras que figuran normalmente en la primera página de los documentos de patentes, en particular el nombre y dirección del solicitante, del titular de la patente y del inventor, permiten a cualquier interesado entrar en contacto con esas personas para determinar las condiciones en las que podría autorizársele la explotación de la invención<sup>34</sup>.

## **VII. EL CASO DE LAS INVENCIONES QUE INVOLUCRAN MATERIAL BIOLÓGICAMENTE REPRODUCIBLE**

### **13. El Tratado de Budapest de 28 de abril de 1977 sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes (Enmendado en 1980)**

Como hasta aquí se ha visto, la divulgación de la invención es una condición que se impone para la concesión de una patente, requisito este último que normalmente se cumple mediante una descripción escrita. Cuando en una invención interviene un microorganismo o la utilización de un microorganismo que no es accesible al público, esa descripción no es suficiente para que exista divulgación. Por esta razón, en el procedimiento en materia de patentes de un número

---

<sup>34</sup> *Vid.* OMPI, *Ley Tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre Invenciones*, vol. 1, Patentes de invención, Publicación No. 840 (S), Ginebra 1979, p. 52.

creciente de países, es necesario depositar no sólo una descripción sino también una muestra del microorganismo en una institución especializada. Las oficinas de patentes no están equipadas para ocuparse de los microorganismos, cuya conservación exige conocimientos técnicos especiales y un material adecuado que permitan mantenerlos viables, sustraerlos a la contaminación e impedir que puedan causar efectos nocivos sobre la salud o contaminar el medio ambiente. Cuando se quiere proteger en varios países una invención en la que interviene un microorganismo, es posible que deba realizarse en cada uno de esos países el complejo y costoso procedimiento del depósito del microorganismo. Con el fin de suprimir o limitar esta multiplicidad de depósitos, el Tratado de Budapest estipula que un Estado contratante que admita o exija el depósito de microorganismo a los fines del procedimiento en materia de patentes, debe reconocer a estos fines el depósito de un microorganismo efectuado ante cualquier «autoridad internacional de depósito», tanto si se encuentra instalada en un territorio como fuera de él. En otras palabras, un depósito único efectuado ante una autoridad internacional de depósito es suficiente, a los fines del procedimiento en materia de patentes, ante las oficinas nacionales de patentes de todos los Estados contratantes y ante una oficina regional de patentes, si ésta declara que reconoce los efectos del Tratado de Budapest. La Oficina Europea de Patentes ha formulado una declaración de este tipo <sup>35</sup>.

Lo que el Tratado denomina «autoridad internacional de depósito» es un organismo científico –como un «banco de cultivos»– capaz de conservar los microorganismos. Esta institución adquiere el estatuto de «autoridad internacional de depósito» cuando uno de los Estados contratantes proporciona seguridades al Director General de la OMPI de que reúne y continuará reuniendo determinadas condiciones previstas en el Tratado <sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> OMPI, *Informaciones Generales*, Ginebra, 1988, pp.26 y 27.

<sup>36</sup> *Ibid.*

El Reglamento del Tratado contiene disposiciones detalladas en las que se define quién tiene derecho –y en qué momento– a recibir muestras de un microorganismo depositado, así como las condiciones de un «nuevo» depósito cuando no es posible entregar muestras del microorganismo originalmente presentado <sup>37</sup>.

El tratado es especialmente ventajoso para el depositante que haya presentado solicitudes de patentes en varios Estados contratantes. El depósito de un microorganismo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Tratado, reducirá sus gastos y le proporcionará una mayor seguridad. Le ahorrará gastos porque en lugar de depositar el microorganismo en cada uno de los Estados contratantes en los que se ha presentado una solicitud de patente relacionada con ese microorganismo, bastará con que lo deposite una vez, ante una sola autoridad de depósito en todos los Estados contratantes, excepto en uno <sup>38</sup>.

#### **14. Las Invenciones que Involucran Material Biológicamente Reproducible en el Proyecto de Tratado de Armonización en Materia de Patentes**

La cuestión de las invenciones que involucran material biológicamente reproducible es tratada en el Proyecto de Tratado de Armonización precisamente en el artículo sobre la divulgación y la descripción, esto es en el Artículo 3, Párrafo 1), inciso b), cuyo texto es el siguiente:

«Cuando la solicitud se refiera a material biológicamente reproducible que no pueda ser divulgado en la solicitud de tal manera que permita que la

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.* En enero de 1991 eran parte en este Tratado los 23 Estados siguientes: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Checoslovaquia, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Japón, Liechtenstein, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República de Corea, Suecia, Suiza y Unión Soviética. Wipo, Industrial Property, Geneva 30th Year No.1, January 1991, p.16. El texto del Tratado de Budapest puede consultarse en Wipo, Industrial Property, 1977/5, 1981/4.

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. Cualquier Parte Contratante podrá exigir que el depósito se efectúe en la fecha de presentación o antes de esa fecha o, cuando se reivindique prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud»<sup>39</sup>.

### **15. Las Invenciones que Involucran Material Biológicamente Reproducible en el Proyecto de Reglamento del Tratado de Armonización en Materia de Patentes**

Por su parte, el Proyecto de Reglamento del Tratado de Armonización dispone en la Regla 2, párrafo 1, inciso iv), lo siguiente:

«(...) la descripción deberá:

»Cuando se requiera el depósito de material biológicamente reproducible en virtud del Artículo 3.1.)b), 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»<sup>40</sup>.

## **VIII. LAS REIVINDICACIONES**

### **16. La Valoración de las Reivindicaciones**

Ya se ha visto que entre los documentos que deben presentarse con la solicitud de patente, además de la descripción y los dibujos, el solicitante debe acompañar una sección conocida como reivindicaciones

---

<sup>39</sup> Vid. OMPI, «Propuesta Básica para el Tratado y el Reglamento...», *op.cit.*, *supra* nota 18, p.8.

<sup>40</sup> Vid. OMPI, **Proyecto de Reglamento...**, *op.cit.*, *supra* nota 18, p.82. A propósito de los nucleótidos y secuencias de aminoácidos, la Regla 2, párrafo 3) del Proyecto de Reglamento prevé que «Cuando la solicitud contenga la divulgación de un nucleótido o de una secuencia de aminoácidos, cualquier Parte Contratante podrá disponer requisitos especiales sobre el lugar, modo y forma de dicha divulgación».

(o capítulo reivindicatorio), a la que para efectos introductorios hay que decir que se atribuye una doble función jurídica: delimitar el objeto de la invención y determinar el alcance del derecho.

Si la descripción es la parte fundamental de la patente, ha dicho Mathely, las reivindicaciones constituyen «el elemento decisivo»<sup>41</sup>. Da Gamma Cerqueira las ha calificado como «el alma de la patente»<sup>42</sup>. Otros, como Casalonga, invocando la doctrina y la jurisprudencia, han dicho que las reivindicaciones, al lado de la descripción, forman «un todo indivisible»<sup>43</sup>.

Sin desconocer que pueden llegar a presentarse situaciones en las que resulte conveniente y apropiado valorar una determinada pieza de los documentos de patentes de una y otra manera, dependiendo de la consideración específica que se tenga en mente al momento y expresar esa calificación, quizá sea preferible referirse a las reivindicaciones como una pieza que con los demás elementos que conforman los documentos de patentes forman un *todo integral*<sup>44</sup> compuesto, así, de diversas piezas con funciones específicas, *que entre sí se complementan*.

Dicho esto, habrá que recordar que entre los distintos pronunciamientos que se han hecho en torno a este aspecto específico del Derecho de Patentes, no faltan aquéllos tendientes a determinar con precisión una función específica para cada una de las piezas que conforman los documentos de patentes. Si bien estas distinciones son muy útiles cuando se recurre a ellas con fines estrictamente didácticos y de orden jurídico, ocurre que de ellas llegan a surgir calificaciones y

---

<sup>41</sup> Mathely, *op.cit.*, p.227.

<sup>42</sup> Da Gamma Cerqueira, Joao, **Tratado da Propriedade Industrial**, Volume II, Tomo I, Parte II (dos privilégios de invencao, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais), Edicao Revista Forense, Rio de Janeiro 1952, p.165.

<sup>43</sup> Casalonga, *op.cit.*, p.357.

<sup>44</sup> A veces incluso «divisible», si de lo que se trata es de precisar una función específica y distinguirla de la función que tienen otras piezas de los documentos de patentes en lo que tienen en común, e incluso quizás en lo que no se complementan.

valoraciones que reflejan lo mismo inclinaciones que simpatías, lo mismo de orden jurídico que filosófico y, a veces, político-económico <sup>45</sup>.

Por lo anterior parece recomendable alejarse de toda valoración que eventualmente pueda entorpecer el verdadero conocimiento de las funciones del sistema de patentes en conjunto, incluidos los medios de que se vale el sistema para conseguir los fines que le son propios. Es muy cierto que las distintas piezas que integran los documentos de patentes cumplen funciones específicas que ya sea la ley, los litigantes, los jueces o los comentaristas legales les han atribuido; la realidad es que la determinación de las funciones que desempeñan las piezas que integran los documentos de patentes –y por tanto la cuestión de atribuirle a cada una de ellas un valor determinado– es un problema más complejo de lo que aparenta <sup>46</sup>.

## 17. Orígenes de la Exigencia

En algunos sistemas antiguos se confundían los papeles de la descripción y de las reivindicaciones y se prolongaba el objeto del derecho a todo aquello que, siendo patentable, aparecía en la descripción <sup>47</sup>. Efectivamente, sin dejar de establecer una relación entre las reivindicaciones

---

<sup>45</sup> Las posturas extremas, en este terreno, en algún momento también han alcanzado el ámbito de lo jurídico. *Vid* cómo, al referirse a las reivindicaciones, el autor argentino Pedro Carlos Breuer Moreno ha sostenido que «las reivindicaciones constituyen la parte fundamental y más importante de la patente en vez de ser un accesorio de las descripciones, éstas son accesorias de aquéllas; la descripción complementa las reivindicaciones en cuanto enseñan cómo ejecutar prácticamente la invención». Pero el derecho del inventor está delimitado por las reivindicaciones; cuestión con la que en principio se puede estar de acuerdo cuando, como dice este autor, se atiende al derecho del inventor. Nuestro parecer sobre el papel que este autor atribuye a las reivindicaciones es muy distinto, sin embargo, cuando inmediatamente después afirma que «Además, hoy en día, la descripción no es imprescindible; cualquier técnico experto, con la sola guía de las reivindicaciones, puede ejecutar el invento en formas diferentes». Breuer Moreno, Pedro Carlos, **Tratado de Patentes de Invención**, Volumen I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1957, p.269. No es éste el momento de analizar si las afirmaciones hechas por el ilustre tratadista argentino eran o no el reflejo de la realidad en el momento de expresarlas, hace más de treinta años; el hecho es que para los efectos que nos hemos propuesto con la presentación de este trabajo, se estima que afirmaciones como las que hasta aquí han quedado reproducidas, poco contribuyen a la comprensión de las piezas que conforman los documentos de patentes. Dado que con frecuencia se siguen escuchando opiniones del tenor descrito, a veces provenientes de fuentes reconocidas y destacadas, ha parecido saludable citarlas, pero refiriéndose a ellas en lo que se estima es su real dimensión y contexto.

<sup>46</sup> Recuérdese cómo, a propósito de la descripción, en algún momento se ha llegado a pensar que esta pieza cumple con una función estrictamente técnica, relegando las funciones de orden jurídico a las reivindicaciones, y cómo en la realidad, la descripción cumple con una función tanto técnica como jurídica. *Vid.* Mousseron, Jean Marc, **op.cit.**, pp. 624 y 625.

<sup>47</sup> *Vid.* Mousseron, **op.cit.**, p.659.

y la descripción, las legislaciones modernas parecen separar las dos funciones atribuyendo la función jurídica a las reivindicaciones: delimitar el objeto del derecho y determinar el alcance del derecho<sup>48</sup>.

Si como ya se ha visto, la descripción también cumple una función jurídica –y no únicamente técnica–, la función de delimitar el objeto del invento sobre la que recae el derecho y el determinar el alcance de ese derecho, es una función que corresponde a las reivindicaciones<sup>49</sup>.

En tiempos pasados, sin embargo, llegó a confundirse esta función y a asignársele a la descripción una función propia de lo que hoy se conoce como las reivindicaciones. Esta confusión se manifestaba con frecuencia hasta finales de la primera mitad del siglo pasado y principios del que está por terminar, pues hasta esa época no se exigía la presentación de las reivindicaciones al final de la descripción.

Véase, por ejemplo, cómo en legislaciones como la ley francesa de patentes de 1844 no se exigía este requisito. La incorporación de un capítulo reivindicatorio, que permitiese delimitar el alcance de los derechos sobre la invención, fue establecida por primera vez en Francia en la ley de patentes de 1968<sup>50</sup>.

<sup>48</sup> *Vid.* Mousseron, **op.cit.**, pp.624625.

<sup>49</sup> Más adelante volveremos al papel que juega la descripción en la *interpretación* de las reivindicaciones.

<sup>50</sup> *Vid.* Mathely Paul, **op.cit.**, p.227. Gamma Cerqueira y Breuer Moreno sugieren que desde principios de siglo ya se exigía en Francia la presentación de un «resumen» por virtud de la aplicación de un decreto de 11 de agosto de 1903, al que parecen atribuirle el papel de uno de los antecedentes de las reivindicaciones como hoy se conocen debido a que el decreto de 11 de agosto de 1903 imponía la obligación de terminar las descripciones con un «resumen». *Vid.* Da Gamma Cerqueira, **op.cit.** p.162; Breuer Moreno, **op.cit.**, p.268. La realidad de las cosas es que, no obstante la exigencia de presentar un «resumen», de acuerdo con lo que previsto en el decreto de 11 de agosto de 1903, este resumen no tenía fines parecidos a los que hoy se atribuyen a las reivindicaciones, ni tenía efecto delimitativo del derecho. En una circular de 9 de noviembre de 1963 se contenía la indicación expresa en el sentido que «el resumen no puede limitarse jurídicamente la invención; queda prohibido el uso de las palabras “reivindicación”, “yo reivindicó” y otras similares en el resumen», *vid.* también la sentencia de 8 de enero de 1962 en la que el Tribunal de Apelación de París sostuvo que «La validez y el alcance de la invención deben ser apreciados a partir del conjunto de la descripción; el resumen es únicamente enunciativo y no limitativo, ni atributivo de derecho». El decreto No.59.780 de 22 de junio de 1959, que contenía algunas modificaciones a ciertas disposiciones de la ley de 5 de julio de 1844 (JO 1er. Juillet 1959) mencionaba expresamente que el resumen debía presentarse con fines estrictamente documentales. *Vid.* Mousseron, **op.cit.**, pp.660 y 661. De acuerdo con estos antecedentes, todo indica que las reivindicaciones aparecen en el derecho de patentes francés con la ley de patentes de 1968 y que el resumen previsto en el decreto de 11 de agosto de 1903 difícilmente puede considerarse un antecedente directo de las reivindicaciones toda vez que al resumen ahí previsto no se asignaban funciones iguales o parecidas a las de las reivindicaciones, como hoy se conocen.

Sin embargo, no es en Francia donde surge la aplicación del requisito. Mathely afirma que las reivindicaciones aparecen en la práctica británica del siglo XVIII<sup>51</sup>. Sin embargo, Roubier sostiene que es una creación impuesta por la práctica alemana, ya que no obstante el silencio de la ley alemana de patentes de 25 de mayo de 1877, en la práctica se acostumbraba su presentación<sup>52</sup>. Breuer Moreno<sup>53</sup> señala que en la ley alemana de patentes de 1890 se estableció que «al final de la descripción se indicará lo que debe ser protegido como siendo patentable (Artículo 20)»; que un decreto belga exigió que la descripción termine «por una reivindicación clara, concisa, correcta y precisa de lo que constituye el invento»; y que la ley inglesa de 1902 exigió que cada «descripción completa» debe terminar «estableciendo distintamente la invención reivindicada» (secciones 2,4).

Si bien hay quien se inclina por sostener que, aun antes de adoptarse el uso de las reivindicaciones, el inventor estaba obligado a delimitar su invento en la descripción, pero no existían reglas para efectuar esa delimitación<sup>54</sup>, obsérvese cómo otros autores afirman que antes de incorporarse la práctica formal de concluir la descripción con un capítulo reivindicatorio, el objeto del derecho se extendía a todo aquello que, siendo patentable, aparecía en la descripción<sup>55</sup>.

Sea como fuere, los antecedentes de la incorporación de esta exigencia, desconocida en los antiguos sistemas de patentes, pone de manifiesto que la antigua práctica consistente en exponer la idea inventiva, explicar cuáles son los medios para llevarla a la práctica, dar indicaciones concretas sobre la forma de ejecutar el invento, referencias a los antecedentes conocidos y detalles minuciosos sobre etapas

---

<sup>51</sup> Mathely, **op.cit.**, p.227.

<sup>52</sup> Roubier, Paul, T. II, **op.cit.**, p.277.

<sup>53</sup> Breuer Moreno, Pedro Carlos, **op.cit.**, p.268.

<sup>54</sup> Breuer Moreno, Pedro Carlos, **op.cit.**, p.208. *Vid.* también el texto de la ley norteamericana de patentes de 1790 que exigía del solicitante «distinguir la invención o descubrimiento de otras cosas que ya fueran conocidas o hubieran sido usadas», CHOATE, Robert A., **Cases and Materials on Patent Law**, ST. Paul, Minn., West Publishing Co. 1973, p.418.

<sup>55</sup> Mousseron, Jean Marc, **op.cit.**, pp.624-625.

operativas o sobre detalles constructivos, como se contenían en las descripciones, no siempre permitían delimitar con claridad el invento, porque como dice Breuer Moreno<sup>56</sup>, no siempre es fácil separar lo nuevo de lo conocido. Por razones de esta índole, las leyes comenzaron a exigir la incorporación de las reivindicaciones, que como se ha visto, definieron en las formas más diversas.

En fin, desde el punto de vista formal, la primera ley nacional que exige de modo explícito la presentación de las reivindicaciones, es la ley americana de patentes de 1836<sup>57</sup>. La incorporación de las reivindicaciones en la ley americana de patentes surge como consecuencia de una serie de abusos que se habían venido produciendo en Estados Unidos con motivo de la aplicación de la ley de patentes de 1793. Efectivamente, ya desde la ley de patentes de 1790 (la primera ley de patentes en Estados Unidos), se disponía que el solicitante de una patente debía «distinguir la invención o descubrimiento de otras cosas que ya fueran conocidas o hubieran sido usadas». Sin embargo, las reivindicaciones, como hoy se les conoce, no aparecían en las patentes. En 1836, la ley de patentes dispuso que el inventor «deberá especificar particularmente y destacar la parte, mejora o combinación que reivindica como su propia invención o descubrimiento». Desde entonces, las reivindicaciones han tenido una evolución gradual en el Derecho de patentes americano, influida por decisiones de los tribunales y reglamentaciones de la oficina de patentes, más que por requerimientos estatutarios<sup>58</sup>.

La norma impuesta por el legislador americano, conjuntamente con las prácticas incipientes de la época, habrían de marcar el inicio de un movimiento tendiente a delimitar el objeto de la invención y a

---

<sup>56</sup> Breuer Moreno, Pedro Carlos, *op.cit.*, p.268.

<sup>57</sup> Mousseron, *op.cit.*, p.660.

<sup>58</sup> Choate, *op.cit.*, p.418. Los antecedentes de la ley de patentes norteamericana de 1836 (S. Doc. No. 338, 24 Cong., 1st. Sess. –App. 28, 1836– reprinted in 18 J.P.O.S. 854-63, 1936), incluyendo las razones que dieron lugar a la abrogación de la ley de patentes de 1793 (que a su vez había abrogado a la primera ley de patentes norteamericana de 1790), aparecen en Choate, *op.cit.*, pp.76-78.

determinar los alcances del derecho en las leyes de otros países, aunque en algunos casos la incorporación del requisito haya sido tan tardía, como en el caso de Francia que adopta esta exigencia hasta la promulgación de la ley de patentes de 1968.

### **18. Abusos Derivados de la Ausencia de Reivindicaciones**

Situaciones ilustrativas de algunos de los abusos que dieron lugar a la revisión del sistema de patentes americano y a la abrogación de la ley de patentes de 1793, a través de la promulgación de la ley de patentes de 1836, así como al desarrollo de pronunciamientos jurisprudenciales en torno al tema de las reivindicaciones, aparecen reseñadas en los casos *Wyeth v. Stone*<sup>59</sup>, y *O'Reilly v. Morse*<sup>60</sup>.

El caso *Wyeth v. Stone*, fallado en 1840, involucraba una patente a nombre de N.J. Wyeth, expedida en 1829, que concluía con un párrafo en el que se reclamaba como nuevo:

«Cualquier medio que tomara la forma de un aparato para cortar hielo en tamaños uniformes, que fuese impulsado por cualquier fuerza que no fuere la humana, así como la invención de esta técnica y cualquier método particular de la aplicación de ese principio».

Comentando las objeciones hechas valer como defensa por parte del demandado, el Ministro Joseph Story hizo notar:

«Es claro, por tanto, que en este negocio el titular de la patente pretende reservarse el derecho exclusivo para la técnica de cortar hielo por medio de cualquier fuerza distinta a la humana. Jurídicamente, tal reserva es, en definitiva, insostenible. Se trata de una reserva para una técnica o principio en abstracto, y no para un método o maquinaria en particular que permita cortar el hielo. Ninguna persona puede tener el derecho de cortar hielo por todos los medios y métodos, o por todos o cualesquiera tipos de aparatos, no siendo el inventor de tales medios, métodos o aparatos. Por tanto toda reserva que vaya más allá de la verdadera invención del titular de la patente es

---

<sup>59</sup> 30 Fed. Cases 723 (No. 18, 107) (D.C. Mass. 1840), Choate, *op.cit.*, p.419.

<sup>60</sup> 56 U.S. (15 How) 62, 112, 14L. Ed. 601, 623 (1853), Choate, *op.cit.*, p.419 y ss.

claramente nula, por lo que se declara la nulidad de la patente, de conformidad con los principios del derecho común».

En el caso *O'Reilly v. Morse*, la Suprema Corte de Estados Unidos, tuvo la oportunidad de comentar un problema similar que involucraba la conocida invención del telégrafo por parte de Samuel Morse. La patente de Samuel Morse fue declarada válida por el Juez de Distrito en Kentucky, pero en la apelación se examinó la corrección de la octava cláusula reivindicatoria de la patente que decía:

«Octava. No intento limitar mi derecho a la maquinaria específica o a las partes de maquinaria descritas en la descripción y reservas; la esencia de mi invención es el uso de la energía de la corriente eléctrica o galvánica, que yo llamo electromagnetismo desarrollada para marcar o imprimir caracteres inteligibles, señales o letras, a cualquier distancia, siendo una nueva aplicación de esa energía de la que reclamo ser el primer inventor o descubridor».

Al respecto, el Presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos declaró en el año de 1853:

«El alcance de esta reserva es claro: el titular de la patente reclama derechos exclusivos para todas las mejoras en las que la energía sea la corriente eléctrica o galvánica que tenga como resultado marcar o imprimir caracteres inteligibles, señales o letras a distancia.

»Si se sostiene la validez de esta reserva, no tiene importancia el proceso o la maquinaria empleada para obtener el fin previsto en la cláusula, de modo que si un inventor independiente logra una invención en este campo a través de una máquina o proceso distintos a los que emplea el titular de la patente no podría usarla sin permiso del titular de la patente. De sostener la validez de la patente, su titular podría reservarse el derecho exclusivo para otras máquinas o procesos distintos, aun cuando éstos no se encuentren revelados en la descripción. Lo que el titular de la patente realmente pretende es obtener el derecho al uso exclusivo para algo que él no ha descrito y en definitiva, que tampoco ha inventado. Por tanto se declara la nulidad de esta cláusula».

## **19. Funciones de las Reivindicaciones**

En tanto que la patente confiere un derecho exclusivo de explotación a su titular, se justifica que las leyes de patentes exijan del inventor

que defina el objeto sobre el que ha de recaer ese derecho exclusivo. Pero, la función de las reivindicaciones no es únicamente definir el objeto de la invención, sino además determinar el alcance de la protección. Así, el alcance de la protección está delimitado por las reivindicaciones<sup>61</sup>.

Esta fórmula legal debe ser bien comprendida. En su acepción amplia, la protección se confiere a través del derecho exclusivo de explotación de la invención patentada. El contenido de este derecho, es decir, el contenido de la exclusividad de explotación es establecido por la ley, lo que es constante. La variable se encuentra en el objeto a proteger. Es justamente esta variable la que va a ser fijada por las reivindicaciones. Consecuentemente, cuando las leyes de patentes disponen que las reivindicaciones determinan la extensión del objeto para el cual se reclama la protección, es decir la extensión de la invención a la cual se aplicará el derecho exclusivo de explotación conferido por la patente<sup>62</sup>.

## 20. Interpretación de las Reivindicaciones

Si bien existen reglas que exigen que las reivindicaciones puedan ser comprendidas sin necesidad de recurrir a la descripción, a estas normas hay que considerarlas armónicamente con otras disposiciones y principios del Derecho de patentes, y del Derecho en general, de conformidad con lo que se conoce como una interpretación dinámica de la ley, en contraste con las interpretaciones estáticas que generalmente conducen a situaciones injustas y absurdas. Es decir, que las normas que incluyen esta exigencia en los códigos de patentes deben ser aplicadas armónicamente con las que a su vez se refieren a la interpretación de las reivindicaciones.

---

<sup>61</sup> Vid. Mathely, pp.334 y 336. Vid. también Devant, P., Plasseraud, R., Jaquelin, H. y Lemoine M., **Brevets D'Invention, Manuel Dalloz de Droit Usuel**, quatrième édition, Paris, Librairie Dalloz 11, rue Soufflot, Ve 1971, p.150.

<sup>62</sup> Mathely, **op.cit.**, pp.334 y 335.

Para determinar el alcance de la protección, no debe atenderse a la letra misma de las cláusulas reivindicatorias, sino que éstas deben interpretarse conjuntamente con la descripción, como lo sugiere Mathely<sup>63</sup>. La interpretación no consiste simplemente en explicar lo que pueda tener un texto de ambiguo u oscuro; la interpretación consiste sobre todo, en obtener del texto su plena significación. Es en este contexto que la ley utiliza la expresión «interpretar». Las reivindicaciones deben interpretarse de manera liberal a fin de precisar su verdadera significación y de proteger la invención, no sólo contra una reproducción pura y simple, sino también contra una imitación más o menos hábil<sup>64</sup>.

Es común encontrar esta fórmula en las leyes de patentes, mismas que contienen esta doble proposición<sup>65</sup>:

*La primera:* el alcance de la protección conferida por la patente está determinado por las reivindicaciones.

*La segunda:* la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas.

Por tanto, la interpretación debe conducir a comprender adecuadamente las reivindicaciones y a precisar los elementos constitutivos esenciales de la invención definida. Obsérvese, sin embargo que interpretar no es agregar. Ciertamente, para comprender las reivindicaciones es necesaria una explicación y la explicación implica siempre un complemento. Pero ese complemento, proporcionado por la interpretación, debe estar incluido en las reivindicaciones, por lo menos de manera implícita, pues no está permitido agregar, vía interpretación, un elemento que la reivindicación no contenía o no sugería de manera alguna<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> Vid. Mathely, *op.cit.*, p.335.

<sup>64</sup> Mathely, *op.cit.*, pp.335 y 229.

<sup>65</sup> Vid. por ejemplo el artículo 28 de la ley francesa de patentes y el artículo 38 de la ley de patentes mexicana.

<sup>66</sup> Mathely, *op.cit.*, p.335.

Como se sabe, la descripción consiste en una exposición de la invención. Por tanto, al momento de la interpretación, la descripción debe ser tomada tal y como ha sido redactada. Cuando las leyes de patentes disponen que los dibujos también sirven para interpretar las reivindicaciones, ello no significa que puedan suplir el silencio de la descripción. Los dibujos tienen únicamente un papel complementario de la descripción. Habrá pues que subrayar que la interpretación no puede operar más que a la luz de la descripción: no está permitido aportar elementos del exterior. En tanto que la descripción proporciona una enseñanza sobre los medios constitutivos de la invención, tal enseñanza permite captar el sentido de las reivindicaciones y así establecer su verdadero alcance<sup>67</sup>.

Desde luego, este tipo de consideraciones entran en juego en los casos de invasión o usurpación de patente, y por tanto la cuestión de la interpretación será del conocimiento de las autoridades ante quienes se ventilan estos pleitos y no necesariamente de las que se ocupan de la tramitación y expedición de patentes de invención.

## **21. Las Reivindicaciones y la Novedad**

Como se sabe, la novedad es una de las condiciones positivas de patentabilidad. La ausencia de ese requisito determina la falta de acceso a la protección patentaria, en atención a una serie de principios entre los que destaca que nadie puede disponer para su dominio privado algo que ya se encuentra en el dominio público. En la determinación sobre si el invento cumple o no el requisito de novedad, es al capítulo reivindicatorio al que hay que atender, y no a la descripción. Esto significa que como consecuencia de las funciones básicas propias de las reivindicaciones como hasta aquí han sido expuestas, la inclusión del capítulo correspondiente en las patentes tiene como función adicional servir de base para evaluar la patentabilidad de la invención. Queda pues claro que es a las reivindicaciones, nada más

---

<sup>67</sup> *Ibid.* Algunos autores le han llamado a la interpretación, una posibilidad eventual de «extensión» permitida por la ley, en tanto que la descripción y los dibujos lo permitan. *Vid.* Devant *et al.*, *op.cit.*, p.145.

a las reivindicaciones, a lo que hay que atender al momento de hacer esta evaluación. Pretender evaluar la novedad de la invención con apoyo en elementos adicionales a las reivindicaciones, como sería la descripción, equivale a ignorar el sentido de cada una de las distintas piezas que conforma ese todo integral llamado patente, de modo que bajo ninguna circunstancia está permitido apoyarse en la descripción, que invariablemente incluirá elementos del dominio público y no novedosos, para determinar la novedad de la invención.

La regla tiene una razón de ser. Si la función de las reivindicaciones es precisamente delimitar el objeto sobre el que ha de recaer el derecho exclusivo y determinar el alcance de la protección, carece de sentido —práctico y jurídico— evaluar aspectos ajenos a ese objeto, en relación con los cuales no se pretenden derechos exclusivos.

De ahí la importancia del capítulo reivindicatorio, pues su ausencia implicaría no sólo complicaciones de orden jurídico y administrativo, sino además retrasos indeseables en todas las situaciones en las que fuera de importancia determinar si el invento tiene o no acceso a la protección patentaria por razón de la novedad. Por ello, la incorporación de un capítulo reivindicatorio que permita delimitar con precisión el objeto de la invención facilita extraordinariamente la determinación del cumplimiento del requisito de novedad; de otra forma, tendría que examinarse minuciosamente la descripción para que una vez determinado el objeto de la invención, se procediese a evaluar lo que es nuevo y lo que no es.

Esto se dice por razón de que la determinación del carácter patentable de la invención supone invariablemente una comparación con el estado de la técnica de la invención, lo que implica una serie de problemas de hecho y de derecho propios de la designación y la delimitación de la invención. En uno y otro caso, las reivindicaciones constituyen el punto de partida para hacer esa comparación con el estado de la técnica<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> *Vid.* Mousseron, *op.cit.* «Le premier terme de la comparaison. L'Invention revendiquée», p.248 y ss.

## IX. CARACTERÍSTICAS DE LAS REIVINDICACIONES

Del estudio de los requisitos que deben cumplirse para satisfacer las exigencias legales aplicables a las reivindicaciones se han ocupado diversos autores. Si bien existen ciertas condiciones que varían de país a país en lo que hace a algunas cuestiones muy específicas, la realidad es que independientemente de si se está hablando de solicitudes locales, regionales o internacionales, existen ciertas condiciones estables aplicables a las reivindicaciones que deben ser observadas en la redacción y en la preparación de documento que contiene las reivindicaciones. Siguiendo al tratadista Mousseron<sup>69</sup>, a continuación nos referimos brevemente a esas condiciones que el autor mencionado clasifica en: condiciones de fondo y condiciones de forma.

### 22. Condiciones de Fondo de las Reivindicaciones

Las condiciones de fondo son tres:

- a. Las reivindicaciones deben conducir a la determinación de la invención reservada.
- b. Las reivindicaciones deben estar apoyadas en la descripción.
- c. Las reivindicaciones deben respetar el principio de unidad de invención.

---

<sup>69</sup> Mousseron, *op.cit.*, *Vid.* I. **Les modalités d'établissement des revendications. a. Les conditions de fond des revendications**, pp. 662-688. **b. Les conditions de forme des revendications**, pp.689-701. La clasificación de estas condiciones debe considerarse como atendiendo primordialmente a fines didácticos, y por tanto, no debe estimarse como una catálogo matemático; la práctica y el estudio de estas cuestiones pone de manifiesto que existen aspectos de las reivindicaciones que en algún momento han sido consideradas de forma, y en la realidad pueden llegar a tener un impacto en las condiciones de fondo.

## **23. Las Reivindicaciones deben Conducir a la Determinación de la Invención Reservada**

### **a. Claridad y precisión**

Efectivamente, al hablar de las funciones de las reivindicaciones se dijo que éstas tienen por objeto delimitar el objeto de la invención sobre la cual ha de recaer el derecho exclusivo y precisar el alcance o extensión de la protección. Por tanto, a efecto de que las reivindicaciones pueden cumplir con las funciones que las leyes de patentes les asignan es necesario que el documento que las contiene sea redactado de manera tal que efectivamente sea útil para cumplir con estos propósitos, de ahí la exigencia expresa de que las reivindicaciones cumplan con la condición de fondo consistente en permitir la determinación de la invención respecto de la cual el solicitante de la patente reclama derechos exclusivos.

Unas reivindicaciones redactadas de manera ambigua, oscura, imprecisa –sea deliberada o accidentalmente– difícilmente pueden conducir al propósito de permitir la determinación de la invención reservada. De permitirse la presentación del documento que contiene las reivindicaciones sin haber cumplido esta exigencia, efectivamente permitiría cumplir con el requisito desde el punto de vista formal, más no cumpliría con la exigencia de fondo que aquí se apunta.

Por ejemplo, las reglas aplicables a este requisito mandan que el solicitante se abstenga de utilizar expresiones tales como «y/o», «de preferencia», «combinada o separadamente»<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> *Vid.* Mousseron, **op.cit.**, p.664. Indirectamente, el requisito ya aparecía en la antigua ley-Tipo de las BIRPI. En el artículo 13, párrafo (2) de este documento se lee: «(2) La reivindicación o las reivindicaciones deberán definir la protección que se solicita». El párrafo (2) se establece que la reivindicación o las reivindicaciones –toda solicitud tiene que tener por lo menos una– deberán «definir» la protección solicitada. Quiere decir esto que la reivindicación debe estar redactada de tal modo que permita al público y a los tribunales discernir los límites de la concesión de la patente (*vid.* el artículo 22). BIRPI, Ley-Tipo, **op.cit.**, pp.34 y 35.

### **b. Evitar reenvíos a la descripción**

Otra regla común en los códigos de patentes exige que las reivindicaciones puedan ser comprendidas sin que para ello sea necesario acudir a la descripción. El incumplimiento de este requisito constituye un obstáculo para que las reivindicaciones cumplan el papel de delimitar el campo de protección del objeto de la reserva <sup>71</sup>.

### **c. Características técnicas**

En armonía con el sentido de la exigencia, las disposiciones aplicables exigen que las reivindicaciones sean redactadas de acuerdo con las *características técnicas* del objeto. Por ejemplo, la reivindicación de un proceso de fabricación de un producto que no incluya información alguna sobre el modo de preparación del cuerpo de que se trata, no puede considerarse como una verdadera reivindicación <sup>72</sup>.

### **d. Sanciones por incumplimiento**

La sanción por el incumplimiento del requisito que se examina, varía dependiendo del momento en que es detectado. Si éste ocurre durante la tramitación de la solicitud y no se corrige oportunamente, la sanción puede consistir en el rechazo o abandono de la solicitud. Si por el contrario, el incumplimiento del requisito es detectado sólo hasta que es expedida la patente, la sanción puede consistir en la nulidad de la patente en lo que hace a la cláusula reivindicatoria que contiene esta plaga <sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> Obsérvese que aquí se habla de la «comprensión» del documento y del objeto ahí reservado, en contraste con la «interpretación» de las reivindicaciones, situación en la que el «reenvío» a la descripción y a los dibujos está permitido. Si bien, desde el punto de vista gramatical, la diferencia aquí apuntada puede resultar sutil, desde el punto de vista jurídico existe una clara diferencia entre las dos nociones entrecomilladas.

<sup>72</sup> *Vid.* Mousseron, *op.cit.*, p.665. *Vid.* también los pronunciamientos de los tribunales norteamericanos en este sentido dictados en el siglo pasado, como quedan ilustrados en los casos reseñados en el apartado VIII, 18 de este trabajo: casos **Wyeth v. Stone** y **O'Reilly v. Morse**, *supra* notas 59 y 60.

<sup>73</sup> Se ha dicho que este vicio puede conducir incluso a la inexistencia del acto, atendiendo a la ausencia de una de las condiciones esenciales para la existencia jurídica del acto, Mousseron, *op.cit.*, p.665.

## **24. Las Reivindicaciones deben estar Apoyadas en la Descripción**

Al tratar de las funciones de la descripción se vio que este documento cumple no sólo con una función técnica, sino también con otras funciones legales, entre las que se encuentran la de constituir un apoyo para las reivindicaciones. Por eso, cuando se afirma que las reivindicaciones deben estar «apoyadas» en la descripción, lo que se quiere decir es que no está permitido reivindicar aquello que no está descrito. El incumplimiento de este requisito implica un vicio que normalmente se traduce en la nulidad de la patente <sup>74</sup>.

La exigencia de este requisito queda plenamente justificada como resulta de las palabras del Presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso ya examinado que involucraba al inventor Samuel Morse y en el que el tribunal declaró la nulidad de la octava cláusula de la patente, precisamente por no encontrarse apoyada en la descripción:

(...) De sostener la validez de la patente, su titular podría reservarse el derecho exclusivo para otras máquinas o procesos distintos, aun cuando éstos no se encuentren descritos en la descripción. Lo que el titular de la patente realmente pretende es obtener el derecho al uso exclusivo para algo que él no ha descrito y en definitiva, que tampoco ha inventado. Por tanto, se declara la nulidad de esta cláusula <sup>75</sup>.

Los principios expresados en el caso O'Reilly v. Morse fallado hace más de un siglo, continúan nutriendo la exigencia en las legislaciones modernas, lo mismo en el país en que fue dictado originalmente este fallo, que en otras jurisdicciones.

Véase también cómo desde el texto del artículo 13, párrafo (3) de la antigua Ley-Tipo de las BIRPI, ya se incluía una disposición expresa

---

<sup>74</sup> Vid. Mathely, *op.cit.*, pp.227 y 232. Vid. también Wipo, *Requirements in Respect of Manner of Description...*, *op.cit.*, p.665.

<sup>75</sup> Vid. Choate, *op.cit.*, p.418.

en el sentido que «Las reivindicaciones no podrán exceder del contenido de la descripción». El comentario a este artículo dice así: «el párrafo (3) trata de impedir todo intento de reivindicar la protección del algo *que no esté suficientemente revelado* por el solicitante en la descripción»<sup>76</sup>.

No sobra indicar que es de importancia que el solicitante de una patente revele completamente su invención, permitiendo así el acceso intelectual a todos: la forma más efectiva de conseguir este objetivo, es a través de la instauración de la regla que impide que las reivindicaciones excedan la descripción<sup>77</sup>.

## **25. Las Reivindicaciones deben Respetar el Principio de Unidad de Invención**

Una patente por invención y una invención por patente: dice la regla llamada de la unidad de invención<sup>78</sup>. Una patente no puede tener por objeto más que una invención. Esta regla es admitida de manera general en todas las legislaciones<sup>79</sup>.

Obsérvese que la regla de la unidad de invención no debe considerarse como un requisito de patentabilidad, ya que todas las invenciones, sean unitarias o plurales, tienen acceso a la protección. Se trata, pues, de una regla que rige la manera de presentar las invenciones y no una condición de patentabilidad<sup>80</sup>. Lo que se quiere decir es que las invenciones se protegen en razón de su naturaleza y de sus cualidades, independientemente del hecho que ellas se encuentren o no agrupadas en una misma patente<sup>81</sup>.

La razón esencial de esta exigencia está relacionada con cuestiones de orden administrativo, y no jurídico. La patente es un documento

---

<sup>76</sup> BIRPI, Ley Tipo, **op.cit.**, pp.34 y 35.

<sup>77</sup> Mousseron, **op.cit.**, p.666.

<sup>78</sup> Mousseron, **op.cit.**, p.676.

<sup>79</sup> Mathely, **op.cit.**, p.180.

<sup>80</sup> *Vid.* Mousseron, **op.cit.**, p.676.

<sup>81</sup> Mathely, **op.cit.**, p.180.

que, dadas sus funciones, debe ser publicado y puesto a disposición del público para su conocimiento. Como se sabe, toda documentación para ser utilizada requiere de una clasificación, por lo que no resulta apropiado intentar clasificar un texto que contiene objetos distintos, pero que se identifica con un sólo título. De ahí la exigencia que la patente no abarque más de una invención<sup>82</sup>.

#### **a. Grupos de invenciones que conforman un único concepto inventivo**

Hay que hacer notar que el concepto de unidad de invención ha ido experimentado cambios graduales y hoy en día se acepta que la solicitud de patente se refiera no únicamente a lo que en rigor se podría llamar una invención, sino también a un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que conformen un único concepto inventivo.

Esta noción se ve reflejada en el texto del Artículo 5, Párrafo 1) de la Propuesta Básica del Proyecto de Tratado de Armonización en Materia de Patentes. En armonía con los fines primordiales que inspiran la exigencia de unidad de invención, que como ya se ha visto son ajenos a las condiciones de patentabilidad, en el Artículo 5, Párrafo 2) del Proyecto se establece que:

---

<sup>82</sup> Mathely, *op.cit.*, p.181. En el mismo sentido Mousseron, *op.cit.*, p.676. (Sin embargo, en tanto que Mousseron afirma que no debe asociarse la exigencia a aspectos fiscales, financieros o recaudatorios por parte de la administración, Mathely afirma que entre las razones de la exigencia hay una de carácter financiero, pues la aplicación de este principio permite a la administración recaudar una tasa por cada solicitud de patente, expedición de patente, pago de anualidades, etcétera, y que estos ingresos se reducirían si se permitiese que una patente amparase más de una invención. A estas razones agrega otras de carácter práctico, como es el hecho que la aplicación del principio de unidad de invención facilita el examen de las solicitudes dependiendo del área o sector tecnológico al que corresponde cada invención). Por lo que hace a la función informativa del sistema de patentes y a los sistemas de clasificación tendientes a facilitar esta función, *vid.* Rangel Ortiz, Horacio, **Manifestaciones prácticas de la función informativa del sistema de patentes**, ASIPI, Consejo de Administración y Jornadas de Trabajo, Texto base de la conferencia pronunciada por el autor el 8 de diciembre de 1990 durante las **Reuniones del Consejo de Administración y Jornadas de Trabajo** de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), realizadas en Punta del Este, Uruguay, del 6 al 9 de diciembre de 1990. *Vid.* también el texto base de la conferencia pronunciada por De Las Carreras, Daniel, «Posibilidades de utilización del sistema de patentes por los empresarios locales para obtener información tecnológica», en la misma fecha y en la misma reunión.

(...) el hecho de que una patente haya sido concedida con base en una solicitud que no satisfaga la exigencia de unidad de la invención no será causa de invalidación o revocación de la patente<sup>83</sup>.

De acuerdo con la Propuesta, que refleja una tendencia general en lo que a la aplicación de esta regla se refiere, es la etapa de tramitación de la solicitud el momento oportuno para corregir cualquier irregularidad relacionada con el principio de unidad de invención. Irregularidad que debe quedar corregida invitando al solicitante a presentar solicitudes fraccionadas o divisionales de la solicitud original, mismas que conservan la fecha de presentación de la primera solicitud.

Los detalles relativos a este requisito aparecen en la Regla 4 del Proyecto de Reglamento del Tratado<sup>84</sup> en donde se establece:

#### REGLA 4

1) 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) 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 separadas o como variantes dentro de una misma reivindicación.

---

<sup>83</sup> OMPI, «Propuesta Básica para el Tratado y el Reglamento...», **op.cit.**, *supra* nota 18, p.10. No obstante la función de la regla, hay que hacer notar que en lo que hace a las consecuencias por su incumplimiento, aún existen ordenamientos que sancionan la falta de unidad de invención con la nulidad de las reivindicaciones posteriores a la primera, como es el caso de la ley mexicana de patentes (Artículo 59, III, Ley de 1975 reformada en 1986).

<sup>84</sup> *Vid.* OMPI, «Propuesta Básica para el Tratado y el Reglamento...», **op.cit.**, *supra* nota 18, p.88.

**b. Tres ejemplos de situaciones que involucran distintas invenciones que integran un grupo de invenciones pero que conforman un único concepto inventivo**

—además de una reivindicación independiente relativa a un producto determinado, una reivindicación independiente relativa a un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de dicho producto y una reivindicación independiente relativa a la utilización de dicho producto, o

— además de una reivindicación independiente relativa a un producto determinado, una reivindicación independiente relativa a un aparato, o

—medio concebido especialmente para la aplicación de dicho procedimiento, o

— además de una reivindicación independiente relativa a un producto determinado, una reivindicación independiente relativa a un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de dicho producto y una reivindicación independiente relativa a un aparato o medio concebido especialmente para la aplicación de dicho procedimiento<sup>85</sup>.

Se ha cuestionado si es permisible incluir en una sola patente, más de un procedimiento o más de una aplicación. La opinión de autores como Devant, Plasseraud, Gutman, Jacquelin y Lemoine es en el sentido que esta interrogante debe contestarse en sentido afirmativo, cuando entre los distintos aspectos reivindicados exista un vínculo de unidad, pues es precisamente ese vínculo lo que constituye la unidad de invención<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> Notas sobre el Proyecto de Reglamento (Regla 4). Vid. OMPI, «Propuesta Básica para el Tratado y el Reglamento...», *op.cit.*, *supra* nota 18, p.22.

<sup>86</sup> Devant, *et al.*, *op.cit.*, pp.152 y 153.

## 26. Condiciones de Forma de las Reivindicaciones

Ya se ha dicho que además de las condiciones de fondo aplicables a las reivindicaciones y que acaban de ser examinadas, existen otros requisitos de carácter formal. Si bien existen condiciones que objetivamente pueden calificarse como requisitos de forma y, por tanto, razones suficientes que justifican que un sector de la doctrina se haya pronunciado por esta clasificación, hay que hacer notar que en la realidad existen situaciones en las que el cumplimiento o incumplimiento de un requisito inicialmente considerado de forma puede llegar a tener un impacto en una condición de fondo. De ello se sigue que esta clasificación persigue fines primordialmente didácticos. Efectivamente, los requisitos de forma están representados por condiciones que tienen que ver con cuestiones tales como:

- la estructura empleada en la presentación de las reivindicaciones,
- la terminología ahí utilizada,
- la relación existente entre una y otra cláusula reivindicatoria, ya sean cláusulas independientes o dependientes,
- el número de cláusulas incluidas en el capítulo reivindicatorio,
- la numeración empleada,
- etcétera,

mismas que son mejor discutidas a la luz de situaciones reales y para las que este autor no conoce una sistematización satisfactoria. De hecho, el estudio de las condiciones de forma se realiza atendiendo justamente al orden en que éstas se manifiestan ante el solicitante de una patente y, por tanto, atendiendo al orden en que deben resolverse. Se trata pues de una cuestión sumamente técnica y casuística, que dados los propósitos del presente trabajo, por el momento nos abstendremos de examinar.

A lo anterior hay que agregar el hecho que, si bien un sector de doctrina ilustra las condiciones de forma tomando en cuenta aspectos como los que se acaban de mencionar, es común que también se haga referencia a este tipo de requisitos atendiendo a aspectos reglamentarios tales como el número de ejemplares que deben presentarse, el

material que se emplea en su presentación atendiendo a su compatibilidad con los programas y sistemas de computación utilizados por las oficinas de patentes en la administración de estas cuestiones, y demás aspectos relacionados, en los que se presentan variantes obvias, por lo que no es necesario insistir en este punto.

En general, los requisitos de fondo suelen aparecer en los códigos o leyes sustantivos que rigen la materia, en tanto que los de forma aparecen en reglamentos o manuales de patentes.

Véase por ejemplo la Regla 3 que trata de la forma de redactar las reivindicaciones en el Proyecto de Reglamento del Tratado de Armonización en Materia de Patentes<sup>87</sup>, en donde se presentan cuestiones de este tipo, como más adelante se ilustra:

Regla 3, 1) (*Numeración consecutiva*) Cuando una solicitud contenga varias reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva en cifras árabes.

Regla 3, 3) (*Forma de redactar las reivindicaciones*) Las reivindicaciones deberán redactarse.

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 la 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

---

<sup>87</sup> OMPI, «Propuesta Básica para el Tratado y el Reglamento...», *op.cit.*, *supra* nota 18, pp.85 y 86. *Vid.* cómo los párrafos 1), 2) y 5)c) de la Regla 3 del Proyecto de Reglamento del Tratado corresponden a la Regla 6.1)b), Regla 6.2)a) y 6.4)c) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). *Vid.* OMPI, *Notas Sobre el Proyecto de Reglamento*, *op.cit.*, p.20.

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 3, 4) (*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 las parte... de la descripción» o «como se ilustra en la figura... de los dibujos», salvo que tal remisión sea necesaria para la comprensión de la reivindicación o que contribuya a su claridad o concisión <sup>88</sup>.

b) Ninguna reivindicación deberá 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 corchotes o entre paréntesis, no se entenderá en el sentido de que limita la reivindicación.

5) (*Reivindicaciones dependientes y dependientes múltiples*) a) toda reivindicación que comprenda todas las características de otra invención de la misma categoría o de varias otras reivindicaciones de

---

<sup>88</sup> Obsérvese cómo aquí, un requisito considerado como reglamentario en el Proyecto, puede tener un impacto en un requisito de fondo, cual es el que atañe a la precisión y a la claridad en la redacción de las reivindicaciones a fin de cumplir con el objetivo de que esta sección de las patentes cumpla con el propósito de delimitar el objeto de la invención sobre la que han de recaer los derechos exclusivos.

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 reivindicaciones 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.

## **X. COMENTARIO FINAL**

Reconociendo que cada una de las piezas que conforman el documento de patente tiene una función específica, se estima que las naciones básicas presentadas a lo largo de esta breve reseña ponen de manifiesto que entre dichas piezas existe una correlación permanente. Es la apreciación en conjunto de dichas piezas y el conocimiento de las formas como ellas se relacionan entre sí, lo que permite percibir al documento de patente como un todo integral, y lo que conduce a una asimilación cabal del papel que desempeñan estos instrumentos en los negocios alusivos a la adquisición, conservación y defensa de los derechos que recaen sobre los inventos. De ello se sigue que el conocimiento y la adecuada comprensión de las funciones que las leyes, la jurisprudencia y

los comentarios de los tratadistas de mayor autoridad le han asignado a la descripción, a los dibujos y a las reivindicaciones, son factores de importancia fundamental para estar en condiciones de reconocer la protección en los casos que así lo ameriten, o para objetarla cuando el examen correspondiente muestre que el otorgamiento de la patente –o el reconocimiento de su validez– puede traducirse en un abuso o en una situación injusta.

© Índice General

© Índice ARS 7