

Congreso de Milán 2016  
Resolución adoptada  
20 de septiembre 2016

## Resolución

### 2016 – Cuestión de Estudio (Patentes)

#### **Materia Añadida: Los criterios para determinar el soporte adecuado de las enmiendas**

---

#### **Antecedentes:**

- 1) Esta resolución únicamente se refiere al rol y a los efectos de ‘materia añadida no permitida’ en relación con enmiendas realizadas en solicitudes de patentes y patentes concedidas. No se refiere a otros posibles motivos de rechazo – u otras consecuencias - de enmiendas a solicitudes de patentes y patentes concedidas (incluyendo la ampliación del ámbito de protección de una patente concedida como tal)
- 2) El principal objetivo de esta resolución es definir qué debe ser considerado como “materia añadida no permitida”. Más específicamente, esta Resolución está dirigida a las restricciones legales sobre las enmiendas en la memoria, reivindicaciones y dibujos de las patentes y solicitudes de patentes, y a los requerimientos que dichas enmiendas deban estar soportadas por la solicitud tal como ha sido presentada.
- 3) Reconociendo que la terminología puede diferir entre jurisdicciones, a los propósitos de esta Resolución:
  - a) El término **materia añadida no permitida** hace referencia a las enmiendas propuestas en solicitudes de patentes o patentes que no sean permitidas debido a que carecen de soporte (generalmente referido como “base”) en la solicitud tal como ha sido presentada.
  - b) El término **memoria descriptiva** incluye la descripción, los dibujos (si los hubiera), listados de secuencias (si los hubiera) y las reivindicaciones.

- c) El término **enmienda** se refiere a cualquier corrección, supresión o adición en la memoria descriptiva de una solicitud de patente o en la memoria descriptiva de una patente.
  - d) En jurisdicciones en las que la fecha de solicitud de una solicitud de continuación o una solicitud divisionaria es considerada ser la fecha en la que se presenta dicha solicitud, la fecha de la solicitud deberá ser considerada como la fecha de la solicitud anterior más antigua respecto de la cual se ha solicitado una solicitud de continuación o una solicitud divisionaria.
- 4) Si no estuviera limitado, las enmiendas podrían conllevar el añadir materia no permitida. Una razón para limitar las enmiendas, al prohibir enmiendas que introducen la adición de materia no permitida, es que la certeza legal y los intereses de terceras partes pueden ser equilibrados frente al derecho que tiene el solicitante o el titular de una protección justa mediante la patente.
- 5) Se han recibido 45 Informes de los Grupos Nacionales, Regionales y Miembros Independientes de la AIPPI, proveyendo información y análisis detallado relativo a las leyes nacionales y regionales concernientes a esta Resolución. Estos Informes fueron revisados por el Reporter General de la AIPPI y volcados en un Resumen de los Informes (ver links más abajo).
- 6) Basado en los Informes individuales, tal y como se refleja en el Resumen de los Informes, parece ser que actualmente las leyes relativas a la ‘materia añadida no permitida’ no son uniformes en todos los territorios. En particular existen diferencias de las leyes, según informan los Grupos en, entre otras cosas:
- a) En la definición de ‘materia añadida no permitida’;
  - b) Las reglas usadas para interpretar la ‘solicitud tal como ha sido presentada’; si, y hasta dónde, se debe tener en cuenta el conocimiento general del experto en la materia, y si, y hasta dónde, se debe tener en cuenta la divulgación implícita en la solicitud tal como ha sido presentada.
  - c) Si el añadir reivindicaciones a la solicitud de patente o a la patente está prohibido *per se*;
  - d) Si, y bajo qué condiciones, está permitido extender el alcance de la protección de una patente o una solicitud de patente, basado en materia añadida.
- 7) Los párrafos 5 y 6 de la presente Resolución se refieren a, *inter alia*, lo que es conocido en algunas jurisdicciones como “generalizaciones intermedias”.

- 8) La gran mayoría de Grupos apoyan la armonización de la definición de 'materia añadida no permitida' en solicitudes de patentes y patentes concedidas.
- 9) En el Congreso de la AIPPI de Milán en Septiembre de 2016 la materia de estudio de esta Resolución fue discutida en un Comité de Estudio y en una Sesión Plenaria, lo que condujo a la adopción por parte del Comité Ejecutivo de la AIPPI de la presente Resolución.

**La AIPPI resuelve que:**

- 1) La ***materia añadida no permitida*** debe definirse como materia que se extiende más allá del contenido de una solicitud de patente tal como ha sido presentada.
- 2) El contenido de una solicitud de patente tal como ha sido presentada debe ser interpretado:
  - a) de manera tal que incluya lo que está divulgado explícitamente en la solicitud tal como ha sido presentada;
  - b) de manera tal que incluya lo que esté implícito o inherente en la solicitud tal como ha sido presentada para un experto en la materia, utilizando su conocimiento general que tenía en la fecha de solicitud.
- 3) Las enmiendas propuestas por el solicitante o titular no necesitan estar literalmente en la solicitud tal como ha sido presentada.
- 4) El añadir una reivindicación no presente en la solicitud tal como ha sido presentada no debería, *per se*, ser considerada como haber añadido materia no permitida.
- 5) La adición a un reivindicación de un subgrupo de características descritas en una forma de realización en la solicitud tal como ha sido presentada no introduce materia añadida no permitida si la combinación de características resultante habría sido entendida por un experto en la materia como una forma de realización de la invención tal como está descrita en la solicitud tal como ha sido presentada.
- 6) La eliminación de una característica de una reivindicación no introduce materia añadida no permitida si la reivindicación resultante hubiera sido entendida, por un experto en la materia, como una forma de realización de la invención tal como está descrita en la solicitud tal como ha sido presentada, a pesar de que la reivindicación resultante pueda únicamente incluir un subgrupo de características descritas como una forma de realización.
- 7) La corrección de errores mecanográficos o evidentes no debería ser considerada como que introduce materia añadida no permitida.

- 8) Tanto la Legislación Nacional como Regional debe incluir una definición de 'materia añadida no permitida' congruente con los párrafos 1) a 7) anteriores.
- 9) Una enmienda en una solicitud de patente o una patente concedida no debería ser aceptada por una Oficina de Patentes o una Corte, si introduce materia añadida no permitida.

**Links:**

- Study Guidelines  
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-Study-Guidelines-Added-Matter.pdf>
- Summary Report  
[http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016\\_Summary-Report\\_Patents\\_FINAL\\_0908161.pdf](http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016_Summary-Report_Patents_FINAL_0908161.pdf)
- Group Reports of National and Regional Groups and Independent Members  
<http://aippi.org/committee/added-matter/>