
RESPUESTA DE LA OEPM (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS) A LA CIRCULAR C. 9260 DE LA OMPI DE FECHA 31 DE ENERO DE 2025.

I) **EXCEPCIÓN RELATIVA A LA UTILIZACIÓN POR LOS AGRICULTORES O LOS FITOMEJORADORES DE INVENCIONES PATENTADAS**

1. Objeto del informe

Mediante Circular C. 9260 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se invita a los Estados miembros a enviar a la Oficina Internacional de la OMPI información sobre la excepción relativa a la utilización por los agricultores o los fitomejoradores de invenciones patentadas, por ejemplo, las disposiciones pertinentes de las legislaciones, la jurisprudencia, los desafíos que se plantean a los Estados miembros en la aplicación de la excepción y los resultados de la aplicación a escala nacional/regional.

Con el fin de contestar a dicha circular, se elabora el presente informe.

2. Resumen

Con carácter general, las patentes otorgan un derecho de exclusión o *ius prohibendi*, gracias al cual su titular puede excluir a terceros el empleo o la explotación industrial del objeto de la invención reivindicada.

Sin embargo, este derecho de patente no es absoluto ni es independiente del fin para el que se ha concedido. Es por ello que diferentes normativas, tanto a nivel nacional como internacional, disponen límites o excepciones a estos derechos como, por ejemplo, la limitación temporal¹, el uso para fines experimentales, el agotamiento del derecho o la denominada excepción del agricultor.

Sin embargo, esta excepción del agricultor no solo se prevé en el sistema de patentes, sino también en el sistema de obtenciones vegetales.

3. Regulación en España sobre obtenciones vegetales

a) Contexto internacional

El artículo 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, al que se adhirió España el 1 de enero de 1995, regula lo que se considera materia patentable. Sin embargo, en su apartado 3 permite a los Miembros excluir de la patentabilidad: “*b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros*

¹ Véase, por ejemplo, el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en París (CUP) o el artículo 30 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.”

Por otro lado, el sistema de protección de los obtentores se encontraba recogido en el Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales de 2 de diciembre de 1961, aprobado en el seno de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (CUPOV), suscrito y ratificado por el Reino de España.

El CUPOV ha sido revisado en sucesivas ocasiones; las reformas introducidas por los Convenios de 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978 fueron incorporadas al ordenamiento jurídico nacional, sin embargo, el Convenio de 19 de marzo de 1991 introdujo novedades que resulta preciso contemplar en la legislación nacional.

Asimismo, la Unión Europea se ha dotado de un sistema de protección propio mediante el Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (Reglamento PCOV).

No obstante, el artículo 3 de este Reglamento (CE) reconoce el derecho de los Estados miembros de la Unión Europea a "conceder derechos de propiedad nacionales sobre las variedades vegetales", aunque prohíbe expresamente la doble titularidad de derechos, nacionales y comunitarios. El Estado español opta por el establecimiento de un sistema de protección propio, aunque armonizado con la normativa comunitaria; en este sentido, debe tenerse en cuenta que el derecho comunitario remite a la legislación nacional todas las cuestiones que pueden suscitarse con motivo de las acciones judiciales por infracciones a tal derecho.

b) Regulación nacional en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales

En España se regula por primera vez las obtenciones vegetales en la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de protección de obtenciones vegetales inspirada en gran medida en el CUPOV de 1961. Pero, a raíz de las sucesivas modificaciones del Convenio como de la adopción del Reglamento PCOV, se hizo necesario actualizar la legislación nacional española. Lo que dio lugar a la aprobación de la actual Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (LEPOV).

Un título de obtención vegetal protege la obtención de una variedad vegetal. Y la legislación española define la variedad vegetal tal como se indica a continuación:

Artículo 2. Definición de variedad.

1. Se entiende por variedad, a los efectos de esta Ley: un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:

a) Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos.

b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

2. A los efectos de esta Ley se entiende por conjunto de plantas el formado por plantas enteras o partes de plantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras.

c) Regulación nacional en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (Invenciones patentables)

En España, el artículo 5 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LEP) excluye de la protección mediante patente de las variedades vegetales² y las razas animales. Ahora bien, **sí se consideran patentables aquellas invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.**

Es decir, no se concederá una patente si la materia reivindicada se dirige a una o varias variedades vegetales específicas. Esto significa que una invención estará excluida de patentabilidad, aunque consista en un gran número de variedades, incluso si hay cientos de ellas y sólo será admisible (patentable) si el objeto de la invención comprende al menos una forma de realización que no constituya una variedad vegetal.

En resumen³, las plantas son patentables si:

- el grupo de plantas no es una variedad;
- la invención puede utilizarse para obtener más de una variedad vegetal concreta;
- no se mencionan variedades vegetales individuales en la reivindicación;
- las plantas no se obtienen exclusivamente mediante un procedimiento esencialmente biológico.

En conclusión, una reivindicación relativa a plantas es patentable si no reivindica individualmente variedades vegetales, aunque puede englobar variedades.

Tampoco son protegibles mediante patente los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, considerándose esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

No obstante, **sí son patentables las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos**⁴.

4. Regulación en España sobre la excepción del agricultor

- a) Regulación nacional en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales

Como ya se ha adelantado, la excepción del agricultor también está prevista en la legislación en materia de obtenciones o variedades vegetales. En España, esta modalidad está regulada en LEPOV. Como la Circular se refiere a la excepción relativa a la utilización por los agricultores de invenciones patentadas, no vamos a desarrollar en qué consiste una variedad vegetal ni cómo está definida en la legislación nacional. Ahora bien, para comprender completamente la regulación de la Ley española de Patentes sí es interesante ver cómo se regula la excepción del agricultor en la Ley española de obtenciones

² En este caso, se protegerán, como veremos mediante la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (LEPOV).

³ Véase la Parte G4.2 de las Directrices de examen de patentes nacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas

https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/PDF/Parte-G_Directrices-Patentes_Marzo-2023.pdf

⁴ Véase para una explicación completa, la Parte G4.3 de las Directrices de examen de patentes nacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas

https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/PDF/Parte-G_Directrices-Patentes_Marzo-2023.pdf

vegetales.

Así, en el artículo 14 de la LEPOV se recoge en los siguientes términos:

Artículo 14. Excepción en beneficio del agricultor.

1. Los agricultores están autorizados a utilizar con fines de propagación en sus propias explotaciones el producto de la cosecha obtenido de la siembra en ellas de material de propagación de una variedad protegida que haya sido adquirida lícitamente y no sea híbrida ni sintética.

a) A los efectos de esta Ley se entiende por "explotación propia", toda explotación o parte de ella que el agricultor explote realmente cultivando vegetales, tanto si es de su propiedad como si la administra bajo su responsabilidad y por cuenta propia, en particular en el caso de los arrendamientos.

b) Asimismo, se entiende por "agricultor", a toda persona física o jurídica, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades mercantiles o cualquier otra admitida en derecho que figure como titular de la explotación, por administrarla bajo su responsabilidad y por cuenta propia.

2. La excepción a que se refiere este artículo se aplicará únicamente a las especies vegetales recogidas en el anexo 1.

3. El ejercicio de la excepción estará sujeto a las siguientes reglas:

a) No habrá restricciones cuantitativas en la explotación del agricultor cuando así lo requieran las necesidades de la explotación.

b) El producto de la cosecha podrá ser sometido a tratamiento para su siembra por el propio agricultor o por medio de servicios a los que éste recurra, debiéndose en todo momento garantizar la identidad del producto que se va a someter a tratamiento y del producto resultante del procesamiento.

c) Los pequeños agricultores no estarán obligados a pagar remuneraciones al titular de la obtención. Se considerarán pequeños agricultores, a los efectos de esta Ley, aquellos que reglamentariamente se determinen en función de las peculiaridades de la especie que produzca.

d) Los demás agricultores están obligados a pagar al titular una remuneración, que será apreciablemente menor que la cantidad que se cobre por la producción, bajo licencia, de material de propagación de la misma variedad en la misma zona.

e) El control de la observancia de las disposiciones de este artículo o de las que se adopten de conformidad con el mismo, será responsabilidad exclusiva del titular del título de obtención vegetal.

f) Los agricultores y los que presten servicios de acondicionamiento, facilitarán al titular del título de obtención vegetal, a instancias de éste, la información que considere necesaria.

4. Los organismos oficiales que intervengan en el control podrán facilitar información pertinente, si la han obtenido en el cumplimiento ordinario de sus tareas, sin que ello represente nuevas cargas o costes. Esta disposición se entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales o comunitarias sobre protección de datos personales.

b) Regulación nacional en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

En cuanto a la excepción relativa la utilización por los agricultores de invenciones patentadas, viene recogida actualmente⁵ en el artículo 62.1 de la LEP que se transcribe a continuación:

Artículo 62. Excepciones del ganadero y del agricultor.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 59, la venta, o cualquier otra forma de comercialización de material de reproducción vegetal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor para su explotación agrícola, implicará el derecho de

⁵ Esta excepción, tal como está actualmente regulada, ya se incluyó en la legislación española a través de la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas

éste último a utilizar el producto de su cosecha para ulterior reproducción o multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación. El alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán a las previstas en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y a la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de obtenciones vegetales.

[...]

Por tanto, para completar la excepción del agricultor en relación con una invención patentada, hay que acudir al citado artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y a la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de obtenciones vegetales.

5. Análisis

a) Finalidad de la excepción

Doctrinalmente se considera que la finalidad que subyace en esta excepción es el fomento y protección de la producción agrícola, de modo que se puedan utilizar libremente las semillas obtenidas del material vegetal objeto de la patente adquirido por el agricultor.

Esta excepción podría entenderse como una solución al conflicto existente entre los intereses de los titulares de derechos de exclusiva sobre las plantas (obtencciones vegetales o patentes) y los agricultores. Los titulares de patentes quieren recibir regalías cada vez que se proceda a la siembra; mientras que los agricultores quieren poder reservar las semillas para el siguiente ciclo de cultivo sin tener que pagar regalías ni tener que pedir el consentimiento al titular de la patente.

En consecuencia, con esta excepción se reconoce al agricultor el derecho utilizar el producto de su cosecha para ulterior reproducción o multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación. a condición es que el agricultor haya obtenido previamente del titular de la patente o con su consentimiento la semilla.

b) Alcance de la excepción

Como ya se ha dicho, en la LEP se establece que el alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán a las previstas en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y a la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de obtenciones vegetales.

Pues bien, el artículo 14.1 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 regula la excepción en los siguientes términos:

Artículo 14 Excepción a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13 y con objeto de salvaguardar la producción agrícola, los agricultores estarán autorizados a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber plantado en sus propias explotaciones material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

De la redacción tanto del artículo 62.1 de la LEP como de este 14.1 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 se deduce que la excepción del agricultor tiene un **alcance muy limitado**: las facultades de utilización del material de reproducción por parte del agricultor están limitadas

al uso en su propia explotación agrícola. Por tanto, no estaría cubierto por la excepción cualquier acto de comercialización o incluso donación a otros agricultores.

El artículo 14 de la LEPOV define estos términos:

- a) *A los efectos de esta Ley se entiende por "explotación propia", toda explotación o parte de ella que el agricultor explote realmente cultivando vegetales, tanto si es de su propiedad como si la administra bajo su responsabilidad y por cuenta propia, en particular en el caso de los arrendamientos.*
- b) *Asimismo, se entiende por "agricultor", a toda persona física o jurídica, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades mercantiles o cualquier otra admitida en derecho que figure como titular de la explotación, por administrarla bajo su responsabilidad y por cuenta propia.*

Pero, además, el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 prevé que la excepción solo se aplique a las especies vegetales enumeradas de forma exhaustiva:

a) especies forrajeras:

Cicer arietinum L. — garbanzo

Lupinus luteus L. — altramuz amarillo

Medicago sativa L. — alfalfa

Pisum sativum L. (*partim*) — guisantes

Trifolium alexandrinum L. — Bersim/trébol de Alejandría

Trifolium resupinatum L. — trébol persa

Vicia faba — habas

Vicia sativa L. — veza común

y, en el caso de Portugal, *Lolium multiflorum* Lam — Ray-grass italiano

b) cereales:

Avena sativa — avena común

Hordeum vulgare L. — cebada común

Oryza sativa L. — arroz

Phalaris canariensis L. — alpiste

Secale cereale L. — centeno

X Triticosecale Wittm. — triticale

Triticum aestivum L. *emend. Fiori et Paol.* — trigo

Triticum durum Desf. — trigo duro

Triticum spelta L. — escaña mayor

c) patatas:

Solanum tuberosum — patata

d) especies oleaginosas y textiles:

Brassica napus L. (*partim*) — colza

Brassica rapa L. (*partim*) — nabina

Linum usitatissimum — linaza, excluido el lino textil.

Además de estas especies, la LEPOV extiende la excepción del agricultor a las siguientes especies vegetales:

a) Especies forrajeras:

Hedysarum coronarium L. - zulla.

Lathyrus sp. - almortas.

Lupinus albus L. - altramuz blanco.

Lupinus angustifolius L. - altramuz azul.

Onobrychis sativa (L.) Lamk. - esparceta o pipirigallo.

Trigonella foenum-graecum L. - alholva.

Vicia ssp. - vezas, habas, yeros y algarrobas.

- e) Especies hortícolas:
Lens culinaris L. - lenteja.
Cicer arietinum L. (*partim*) - garbanzo.
Phaseolus ssp. - judías.

La norma española en todo caso establece que la excepción aplicará a una variedad que no sea híbrida ni sintética.

Por otro lado, solo aplica la excepción a los agricultores pequeños. El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 establece claramente que no se exigirá de los pequeños agricultores que paguen remuneraciones al titular. El Reglamento considera que son pequeños agricultores:

- en el caso de aquellas especies vegetales listadas más arriba, los agricultores que no cultiven plantas en una superficie superior a la que sería necesaria para producir 92 toneladas de cereales,
- en el caso de otras especies vegetales mencionadas en el apartado 2, los agricultores que respondan a criterios comparables adecuados;

El propio apartado 3 del reiterado artículo 14 sí exige que los demás agricultores que no se consideren pequeños agricultores estén obligados a pagar al titular una remuneración justa. Ahora bien, esta disposición indica que esta remuneración será apreciablemente menor que la cantidad que se cobre por la producción bajo licencia de material de propagación de la misma variedad en la misma zona⁶.

Otras condiciones de aplicación de esta excepción son:

- no habrá restricciones cuantitativas en la explotación del agricultor cuando así lo requieran las necesidades de la explotación;
- el producto de la cosecha podrá ser sometido a tratamiento para su siembra por el propio agricultor o por medio de servicios a los que éste recurra, debiéndose en todo momento garantizar la identidad del producto que se va a someter a tratamiento y del producto resultante del procesamiento.

Finalmente, se dispone que **el control de la observancia de las disposiciones relativas a la excepción del agricultor será responsabilidad exclusiva de los titulares de los derechos**. En el caso de que el titular del derecho halle indicios de que no se cumplen las condiciones para la aplicación de la excepción, podrá solicitar a los agricultores y los prestadores de servicios de tratamiento que le faciliten información pertinente. Los organismos oficiales que intervengan en el control de la producción agrícola podrán facilitar asimismo información pertinente, si han obtenido dicha información en el cumplimiento ordinario de sus tareas, sin que esto represente nuevas cargas o costes. Esta disposición se entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales o comunitarias sobre protección de datos personales

6. Jurisprudencia

Consultadas varias bases de datos de jurisprudencia, no existe ninguna sentencia que aplique esta excepción en España.

⁶ A nivel de la Unión Europea, el nivel de remuneración viene regulado en el Reglamento (CE) n.º 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/833 de la Comisión, de 11 de marzo de 2024 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:01995R1768-20240401>).

A nivel nacional español, la remuneración viene regulada en el artículo 10 del Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-18264>

7. Conclusiones

En aras del fomento y protección de la producción agrícola y ganadera, se permite la utilización libre de semillas obtenidas del material vegetal o de la cría o material de reproducción animal adquirido por el agricultor, utilización que se asemeja a la utilización del objeto de la patente en un ámbito privado y con fines no comerciales, pues su uso queda confinado a la atención de las necesidades de la propia actividad agrícola o ganadera. De ahí que el alcance de esta excepción sea muy limitado, so solo por aplicar exclusivamente a pequeños agricultores y dentro de su propia explotación, sino también porque solo se destina a una lista limitada de especies vegetales.

II) ESTUDIO SOBRE LOS REQUISITOS SUSTANTIVOS Y DE PROCEDIMIENTO RELATIVOS A LA DIVISIÓN VOLUNTARIA DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE POR PARTE DE LOS SOLICITANTES.

1. Objeto del informe

Mediante Circular C. 9260 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se invita a los Estados miembros a enviar a la Oficina Internacional de la OMPI información sobre los requisitos sustantivos y de procedimiento relativos a la división voluntaria de las solicitudes de patente por parte de los solicitantes, pudiendo contener cuestiones relativas a la prohibición del doble patentamiento y cualquier información pertinente.

Con el fin de contestar a dicha circular, se elabora el presente informe.

2. Resumen

Las solicitudes divisionales permiten a los solicitantes de patentes dividir una solicitud original en varias solicitudes independientes, manteniendo la misma fecha de presentación y prioridad. Este mecanismo es esencial cuando una solicitud abarca más de una invención, es una solicitud compleja o cuando se busca una estrategia de protección más amplia.

3. Regulación en España sobre solicitudes divisionales

a) Contexto nacional

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

La Ley española de Patentes (en adelante, LEP) regula las disposiciones generales sobre patentes en España y, en particular, en los siguientes artículos se hace referencia a los supuestos en los que puede proceder la presentación de una solicitud divisional.

Artículo 26. Unidad de invención.

1. La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

2. Las solicitudes que no cumplan lo dispuesto en el apartado anterior habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

3. Las solicitudes divisionales tendrán la misma fecha de presentación que la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud.

Artículo 36. Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente, un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o secuencias biológicas. Tanto del informe sobre el estado de la técnica como de la opinión escrita se dará traslado al solicitante.

2. El informe sobre el estado de la técnica se fundará en una búsqueda que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la presente Ley, se extenderá a todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

3. Cuando la falta de claridad o coherencia de la descripción o de las reivindicaciones impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas efectuará la oportuna notificación al solicitante para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo reglamentariamente establecido. Para subsanar los defectos

el solicitante podrá modificar las reivindicaciones. Si el solicitante no responde en el plazo establecido, o no precisa el objeto de la búsqueda en la medida suficiente para subsanar los defectos señalados, dicha Oficina realizará un informe sobre el estado de la técnica basado en una búsqueda parcial. Si ello no fuere posible, se denegará la solicitud mediante resolución motivada, y así se le notificará.

4. Si falta unidad de invención y el solicitante, a requerimiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no divide su solicitud o no paga tasas adicionales, el procedimiento continuará para la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar que cumplan las condiciones del artículo 26, teniéndole por desistido respecto de las restantes.

5. No serán objeto del informe sobre el estado de la técnica ni de la opinión escrita las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.

En materia de modelos de utilidad, le LEP también incluye una disposición al respecto:

Artículo 142. Asignación de fecha de presentación y examen de oficio.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud reúne los requisitos para obtener una fecha de presentación y si la tasa correspondiente ha sido pagada. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 33.2 para las patentes de invención.

2. Si la tasa no hubiera sido abonada con la solicitud, o no lo hubiere sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo reglamentariamente establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido en la solicitud.

3. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:

a) Si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad.

b) Si aquélla cumple los requisitos establecidos en el Título V, Capítulo I tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

La Oficina Española de Patentes y Marcas no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial. Tampoco se realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención.

4. Si el examen revela defectos en la documentación o que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se comunicarán estas circunstancias al interesado para que en el plazo reglamentariamente establecido los corrija o formule sus alegaciones. **Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.**

5. Se denegará la solicitud mediante resolución motivada cuando su objeto no sea susceptible de protección como modelo de utilidad o cuando persistan defectos o irregularidades que no hubieren sido subsanados. La mención de la denegación se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Real Decreto 316/2017, Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de patentes

En el Reglamento (RD 316/2017) se detallan los procedimientos y requisitos específicos respecto de la solicitud de división

Artículo 44. Petición de división.

1. Las solicitudes que no cumplan el requisito de unidad de invención establecido en el artículo 26 de la Ley, podrán ser divididas por el solicitante, previo requerimiento por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, según se regula en los artículos 29 y 59 de este Reglamento.

2. El solicitante de una patente podrá solicitar, a iniciativa propia, la división de su solicitud en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo.

El solicitante de un modelo de utilidad podrá solicitar, a iniciativa propia, la división de su solicitud en cualquier momento anterior a la resolución a la que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 62 del presente Reglamento.

3. Al presentar la solicitud divisional, el solicitante deberá justificar en qué medida el objeto de protección de la solicitud divisional es una parte y no es esencialmente el mismo que el de la solicitud originaria.

Artículo 45. Formalización y tramitación de la solicitud divisional.

1. Al momento de pedir la división de la solicitud de patente o de modelo de utilidad, **el solicitante deberá formalizar su solicitud divisional**, que deberá cumplir los requisitos prescritos en el Capítulo I del Título I del presente Reglamento.

2. A los efectos de mantener como fecha de presentación la asignada a la solicitud inicial, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará si el objeto de la solicitud divisional se encuentra comprendido en la solicitud inicial.

3. En el caso de que se solicite la división de una solicitud de patente, **la tasa de solicitud y la tasa de informe sobre el estado de la técnica deberán abonarse dentro del plazo de un mes desde el depósito de la solicitud divisional**. Si, en relación con la solicitud inicial, se hubieran pagado tasas adicionales referidas en el artículo 29 del presente Reglamento, el solicitante no tendrá que pagar, respecto de la solicitud divisional, la tasa de solicitud del informe sobre el estado de la técnica, en la medida en que el objeto de la solicitud divisional ya hubiera sido objeto de búsqueda. En este caso, se emitirá una opinión escrita respecto del objeto de la solicitud divisional, de la cual se dará traslado al solicitante y se pondrá a disposición del público. Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención a la publicación del informe sobre el estado de la técnica realizado respecto de la solicitud inicial. A partir de dicha publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» se abrirá el cómputo del plazo previsto en el artículo 39.2 de la Ley para solicitar el examen sustantivo.

4. En el caso de que no se hubiera abonado la tasa de informe sobre el estado de la técnica o no se hubiera abonado en su totalidad o si, a pesar de haberse pagado tasas adicionales referidas en el artículo 29 del presente Reglamento resultara que el objeto o parte del objeto de la solicitud divisional no hubiera sido objeto de búsqueda, se comunicará al solicitante la necesidad de abonar la tasa o completar el pago en el plazo de un mes a contar desde la publicación del defecto en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no se hiciera se resolverá teniendo por desistida la solicitud divisional. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

5. La descripción y los dibujos, tanto en la solicitud inicial de patente o de modelo de utilidad, como de cualquier solicitud divisional, sólo deben referirse, en principio, a los elementos que se pretenden proteger en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario describir en una solicitud los elementos para los que se ha pedido protección en otra solicitud, deberá hacerse referencia a esta otra solicitud.

Directrices de examen de solicitudes de patentes nacionales.

Mediante Instrucción del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (en adelante, OEPM) se aprobaron unas directrices, que pretenden profundizar en el conocimiento, interpretación y aplicación de la Ley de Patentes y su Reglamento. Estas directrices tienen por objeto proporcionar orientaciones prácticas en la aplicación de los diferentes textos legales en vigor. En el apartado E14⁷, se hace referencia a las cuestiones relacionadas con solicitudes divisionales.

b) Contexto internacional

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Aunque en el Reglamento de ejecución del PCT se prevé en su Regla 13, la unidad de invención, el Tratado no prevé expresamente la presentación de solicitudes divisionales

⁷ Puede consultarse en el siguiente enlace https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/PDF/Parte-E_Directrices-Patentes_Marzo-2023.pdf (página E-67 y siguientes)

durante la fase internacional. Sin embargo, al entrar en la fase nacional o regional, las oficinas competentes aplican sus propias normativas respecto a las solicitudes divisionales.

Convenio sobre la Patente Europea (CPE)

Artículo 76. Solicitudes divisionarias europeas.

1. Una solicitud divisionaria de patente europea deberá ser presentada directamente en la Oficina Europea de Patentes en Múnich o en su Delegación de La Haya. No podrá ser presentada más que para los elementos que no excedan del contenido de la solicitud inicial tal como haya sido depositada; en la medida en que satisfaga esta exigencia, la solicitud divisionaria se considerará presentada en la fecha de presentación de la solicitud inicial y se beneficiará del derecho de prioridad.

2. Una solicitud divisionaria de patente europea no podrá designar Estados contratantes distintos a los designados en la solicitud inicial.

3. El procedimiento para asegurar el cumplimiento del párrafo 1, las condiciones especiales que deba satisfacer la solicitud divisionaria, así como el plazo para el pago de las tasas de depósito, de búsqueda y designación, serán establecidos por el Reglamento de ejecución.

Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.

Regla 36. Solicitudes divisionarias europeas.

(1) El solicitante podrá presentar una solicitud divisionaria relativa a cualquier solicitud anterior de patente europea que se encuentre todavía pendiente de concesión.

(2) La solicitud divisionaria deberá redactarse en la lengua del procedimiento de la solicitud anterior. Si esta última no estuviera redactada en una lengua oficial de la Oficina Europea de Patentes, la solicitud divisionaria podrá presentarse en el mismo idioma que la anterior; deberá aportarse una traducción a la lengua del procedimiento de la solicitud anterior en el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud divisionaria. La solicitud divisionaria se presentará ante la Oficina Europea de Patentes en Múnich, La Haya o Berlín.

(3) Las tasas de depósito y de búsqueda deberán abonarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación de la solicitud divisionaria. Si dentro de ese plazo no se hubiese abonado alguna de esas tasas, se considerará retirada la solicitud.

(4) Las tasas de designación deberán abonarse en el plazo de seis meses a partir de la fecha en la que el Boletín Europeo de Patentes mencione la publicación del informe de búsqueda europea relativo a la solicitud divisionaria. Serán de aplicación los párrafos 2 y 3 de la regla 39.

4. Análisis

a) Requisitos sustantivos

En relación con los requisitos sustantivos de solicitudes divisionales de patentes a petición del solicitante, debemos acudir al artículo 26 de la LEP y el desarrollo reglamentario, haciendo referencia al **requisito de unidad de invención y al contenido de la solicitud divisional**:

Unidad de invención :

Una solicitud de patente solo puede incluir una invención o un grupo de invenciones que compartan un concepto inventivo general (artículo 26.1 LEP). Si no se cumple, la solicitud debe ser dividida (artículo 26.2 LEP). En este supuesto, la división es obligatoria, pues, tal como dispone el artículo 36.4 LEP, en caso de no dividirse la solicitud la tramitación solo continuará para la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar que cumplan con el requisito de unidad de invención.

Este principio se basa en la necesidad de mantener coherencia en el procedimiento de examen y garantizar la claridad de las solicitudes.

En relación con la prohibición de doble patentamiento, hay que señalar que, si bien se permite dividir una solicitud, no se puede utilizar este mecanismo para obtener dos patentes sobre la misma invención. Es por ello que:

- por un lado, el objeto de protección de las solicitudes divisionales solo pueden ser una parte y no ser esencialmente el mismo que el de la solicitud original (artículo 44.3 RD 316/2017; y,
- por otro, las solicitudes divisionales no pueden incluir materia que no estuviera ya en la solicitud original (artículo 45.2 RD 316/2017).

Contenido permitido en solicitudes divisionales

Como ya se ha adelantado en el apartado anterior, la solicitud divisional debe limitarse a lo que ya estaba contenido en la solicitud inicial.

En el caso de que se cumpla con lo anterior, la fecha de presentación de la divisional será la misma que la de la solicitud original (artículo 26.3 LP). Cuando el examinador de patentes observe que la divisional o divisionales contienen elementos técnicos no incluidos en la principal, pedirá al solicitante en la comunicación oportuna, dependiendo de la fase del procedimiento en que se encuentre el expediente, que modifique la solicitud de manera tal que el objeto de la invención no exceda del contenido de la solicitud principal. En caso de que el solicitante no haga las modificaciones requeridas, la solicitud divisional se denegará.

En el contexto de una solicitud de patente europea el artículo 76 del CPE señala que no se podrá añadir materia nueva en la solicitud divisional, solo puede incluir lo que ya estaba en la solicitud original en el momento de presentación y que los Estados designados en la solicitud divisional no pueden ser distintos a los de la solicitud original.

b) Requisitos de procedimiento

Respecto a los requisitos de procedimientos debemos acudir a aquellas normas que regulan el proceso de presentación, tramitación y pago de tasas para las solicitudes divisionales voluntarias.

Teniendo en cuenta la regulación contenida en el Real Decreto 316/2017 (Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes) podemos observar los siguientes:

Plazo para presentar la solicitud divisional (artículo 44.2 RD 316/2017):

Dependiendo de la modalidad de propiedad industrial el plazo para presentar una solicitud divisional es diferente:

- El solicitante puede dividir la solicitud antes de que termine el examen sustantivo.
- En el caso de que se trate de un modelo de utilidad, antes de la resolución final.

Debemos tener en cuenta que de una misma solicitud de patente podrán derivar varias solicitudes divisionales. Asimismo, de una solicitud divisional también podrán derivar otras divisionales.

En cualquier caso, la solicitud de la que proceda una solicitud divisional, independientemente de que sea la patente principal u otra divisional, deberá estar en tramitación.

Requisitos de formalización (artículo 45 apartados.1 y 2 RD 316/2017):

La solicitud divisional debe cumplir los **requisitos generales** de las solicitudes de patentes. Con dos salvedades:

- En la Instancia se deberá indicar que lo que se presenta es una solicitud divisional e indicar la solicitud de patente principal
- Aportar un documento aparte en el que se justifique en qué medida el objeto de protección de la solicitud divisional es una parte y no es esencialmente el mismo que el de la solicitud originaria

Por otro lado, cuando la solicitud principal reivindica varias prioridades, el solicitante podrá reivindicar todas o algunas de dichas prioridades para la solicitud divisional correspondiente.

Una vez presentada la solicitud divisional la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) deberá comprobar lo siguiente:

- I. Número de la solicitud principal
- II. Si coinciden las fechas de presentación y de prioridad en su caso, de la solicitud principal y la divisional.
- III. Datos del solicitante y de el/la inventor/a, los cuales deberán coincidir con el/la señalado/a en la solicitud principal.
- IV. Que la descripción, los dibujos y las secuencias, se refieren exclusivamente al objeto que se desea proteger y que son una parte de la solicitud principal y no es esencialmente la misma (es decir, que no tienen el mismo contenido). Si no se cumple este requisito, no se admitirá la solicitud como divisional y, por tanto, no mantendrá la fecha de presentación de la solicitud originaria.
- V. Que la solicitud principal se encuentre en tramitación y se ha presentado en plazo.
- VI. Si es necesario el pago de tasas y en tal caso si se han abonado.

Además de la presentación de la instancia, al igual que en el resto de solicitudes, los solicitantes deberán realizar el pago de las siguientes tasas (artículos 29, 45.3 y 45.4 RD 316/2017): se deben pagar la **tasa de solicitud y la tasa del informe sobre el estado de la técnica (IET)** solicitud divisional (junto con la presentación de la solicitud o en el plazo de un mes desde su requerimiento). Ahora bien, en relación con el pago de las tasas puede producirse la siguiente casuística:

- Si en relación con la solicitud principal ya se hubieran pagado tasas adicionales, el solicitante no tendrá que pagar la tasa de solicitud del IET cuando el objeto de la solicitud divisional ya hubiera sido objeto de búsqueda durante la tramitación del expediente principal. En este caso, se emitirá una Opinión Escrita respecto del objeto de la solicitud divisional, de la cual se dará traslado al solicitante y se pondrá a disposición del público. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) una mención a la publicación del IET realizado respecto de la solicitud principal. A partir de dicha publicación en el BOPI se abrirá el plazo de 3 meses para solicitar el examen sustantivo.
- Si no se ha abonado la tasa del IET o no se ha abonado en su totalidad o si, a pesar de haberse pagado tasas adicionales resultara que el objeto o parte del objeto de la solicitud divisional no ha sido objeto de búsqueda, se le comunicará al solicitante la necesidad de abonar la tasa en el plazo de un mes a contar desde la publicación del defecto en el BOPI, indicándole que, si no se hiciera así, se resolverá teniendo por desistida la solicitud divisional.

5. Jurisprudencia

Consultadas varias bases de datos de jurisprudencia, no existe ninguna sentencia que aplique esta excepción en España.

6. Conclusión

Las solicitudes divisionales en materia de patentes son un **mecanismo legal** que permite desglosar una solicitud original en múltiples solicitudes cuando, principal, aunque no exclusivamente, no se cumple el requisito de unidad de invención, garantizando así una protección adecuada y conforme a derecho. Sin embargo, este proceso está sujeto a una serie de requisitos sustantivos y de procedimiento que varían según el marco normativo aplicable, ya sea el nacional (España), el regional (Oficina Europea de Patentes) o el internacional (PCT).

Desde un punto de **vista sustantivo**, la principal exigencia en la legislación española para una solicitud divisional es que su contenido no puede ir más allá de lo que ya estaba descrito en la solicitud original en el momento de su presentación y que debe ser una parte de la solicitud original y no ser esencialmente la misma la invención objeto de protección de ambas solicitudes. Esto significa que el solicitante no puede agregar nueva materia técnica, ya que esto afectaría la seguridad jurídica de terceros y el propio sistema de patentes. Solo si se reúnen estos requisitos, la solicitud divisional conservará la misma fecha de presentación y, en su caso, la prioridad de la solicitud inicial, lo que es fundamental para determinar el estado de la técnica relevante y la posible novedad e inventiva de la invención.

Por otro lado, desde una **perspectiva procedimental**, el proceso de solicitud divisional implica una serie de formalidades estrictas. En España, conforme a la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y su reglamento de ejecución, el solicitante puede dividir su solicitud a iniciativa propia hasta antes de la finalización del examen sustantivo o por requerimiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) si se detecta una falta de unidad de invención. En este último caso, si el solicitante no actúa, se considerará desistido respecto de las invenciones a partir de la segunda invención o grupo de invenciones.

Asimismo, es crucial el pago de tasas, ya que sin el abono oportuno de la tasa de solicitud y de la tasa del informe sobre el estado de la técnica, la solicitud divisional será desestimada.

En la **normativa europea**, el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y su reglamento de ejecución establecen que una solicitud divisionaria debe presentarse mientras la solicitud original aún esté en trámite y debe cumplir con requisitos adicionales, como el pago de tasas dentro de plazos específicos, bajo pena de ser considerada retirada.

A **nivel internacional**, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) no contempla expresamente la presentación de solicitudes divisionales durante la fase internacional, pero deja a las oficinas nacionales o regionales la potestad de aplicar sus propias normativas cuando una solicitud PCT entra en fase nacional o regional. Esto significa que el solicitante debe estar atento a las reglas específicas de cada jurisdicción para aprovechar la posibilidad de dividir su solicitud en países donde sea necesario.

En conclusión, el sistema de solicitudes divisionales ofrece una **flexibilidad estratégica** para los solicitantes de patentes, permitiéndoles proteger distintas invenciones derivadas de una misma solicitud inicial sin perder derechos de prioridad ni alterar la fecha de presentación. No obstante, este beneficio conlleva una serie de **exigencias técnicas y procedimentales** que deben ser cuidadosamente cumplidas para evitar la pérdida de derechos.