S

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

SCP/37/4
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2025

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima séptima sesión
Ginebra, 3 a 7 de noviembre de 2025

ESTUDIO SOBRE LOS REQUISITOS SUSTANTIVOS Y DE PROCEDIMIENTO RELATIVOS A LA DIVISIÓN VOLUNTARIA DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En su trigésima sexta sesión, celebrada en Ginebra del 14 al 18 de octubre de 2024, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) decidió que la Secretaría prepararía un estudio sobre los requisitos sustantivos y de procedimiento relativos a la división voluntaria de las solicitudes de patente, a partir de la información facilitada por los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes, y lo presentaría en la trigésima séptima sesión del SCP. El Comité acordó que, además de los requisitos relativos a la división voluntaria de las solicitudes de patente por parte de los solicitantes, las aportaciones podrían incluir cuestiones relacionadas con la prohibición del doble patentamiento y cualquier otra información pertinente.

2. De conformidad con esa decisión, se invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes, mediante la circular 9260, de 31 de enero de 2025, a presentar información a la Oficina Internacional sobre los elementos mencionados conforme a la legislación aplicable. En total, 21 Estados miembros y una oficina regional de patentes proporcionaron información sobre sus leyes y prácticas aplicables en relación con los requisitos relativos a la división voluntaria de las solicitudes de patente.[1] Teniendo en cuenta la información presentada, la Secretaría preparó un estudio sobre los requisitos sustantivos y de procedimiento relativos a la división voluntaria de las solicitudes de patente, que se incluye en el presente documento.[2]

[Sigue el Anexo]

[1] La información recibida de los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes puede consultarse en el sitio web del Foro Electrónico del SCP: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session_37/comments_received.

[2] La información recibida incluyó legislación nacional y regional, resoluciones judiciales, manuales de examen de patentes y directrices. Por lo general, se hace referencia a esas fuentes como “legislación aplicable” cuando no es necesario precisar de qué tipo de fuente jurídica se trata. Los manuales y las directrices de examen de patentes, aunque se recurre a ellos en gran medida a lo largo del documento, no se consideran reglamentación sustantiva y, por lo tanto, no tienen fuerza y efecto de ley. En general, esos manuales y directrices están concebidos simplemente para ayudar al personal de las oficinas a examinar la materia reivindicada a fin de determinar si se ajusta al derecho sustantivo.

Estudio sobre la división voluntaria de solicitudes de patentes

Índice

I. División voluntaria de solicitudes de patentes: Conceptos y principios generales 4
A. Introducción a las solicitudes divisionales 4
B. Historia de las solicitudes divisionales 5
C. División voluntaria y división obligatoria 6
D. Fundamentos y consideraciones estratégicas de la división voluntaria 7
Enfoque proactivo respecto de la unidad de la invención 7
Preservación de derechos mediante el mantenimiento de la tramitación pendiente 7
Aceleración de la obtención de protección mediante patente para determinadas invenciones o conjuntos de reivindicaciones 8
Mejora de la gestión de los plazos y procedimientos de tramitación de solicitudes de patente 8
Reducción de riesgos y fortalecimiento de la observancia de los derechos de PI 8
Flexibilidad estratégica en la concesión de licencias y la explotación comercial 8
Adaptación a los cambios jurídicos o jurisprudenciales 9
E. Prohibición del doble patentamiento 9
Doble patentamiento y solicitudes divisionales 10
F. Problemas comúnmente asociados con las solicitudes divisionales voluntarias 12
Demora estratégica e incertidumbre del mercado 12
Marañas de patentes y complejidad de la cartera de patentes 13
Evasión del examen judicial y renovación permanente de la validez de las patentes 14
Problemas relacionados con el doble patentamiento y ambigüedad en la delimitación de las reivindicaciones 15
Aumento de los costos derivados de la solución de controversias y la observancia de los derechos de PI 15
G. Derecho de la competencia y solicitudes divisionales voluntarias 16
II. Marcos jurídicos para la división voluntaria de solicitudes de patente 19
A. El marco jurídico internacional 19
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 19
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes 20
El Tratado sobre el Derecho de Patentes 21
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 22
B. Legislación y prácticas nacionales y regionales 23
Australia 23
Belarús 25
Brasil 26
China 29
Colombia 30
República Checa 31
República Dominicana 33

El Salvador 33
Estonia 34
Francia 35
Alemania 37
Hungría 39
Japón 40
Filipinas 43
República de Corea 44
República de Moldova 47
Federación de Rusia 48
Singapur 49
España 51
República Árabe Siria 54
Reino Unido 54
Oficina Europea de Patentes 55

I. DIVISIÓN VOLUNTARIA DE SOLICITUDES DE PATENTES: CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES

A. INTRODUCCIÓN A LAS SOLICITUDES DIVISIONALES

1. En el Derecho de patentes, una solicitud divisional es una solicitud de patente que se deriva de una solicitud anterior en trámite, denominada solicitud principal. Una característica fundamental de la solicitud divisional es que normalmente se basa íntegramente en la divulgación presentada inicialmente en la solicitud principal y no incorpora ninguna materia nueva. Cuando se presenta una solicitud divisional, se divide la solicitud inicial en dos o más solicitudes separadas, destinadas a proteger distintas invenciones inicialmente divulgadas. La solicitud divisional hereda la fecha de presentación de la solicitud principal y, cuando corresponda, cualquier fecha de prioridad reivindicada en la solicitud principal. El mantenimiento de esas fechas garantiza que la solicitud divisional se evalúe con respecto al estado de la técnica en la fecha efectiva de la solicitud principal, lo que la protege de divulgaciones y solicitudes de patente posteriores.

2. En general, las solicitudes divisionales se consideran independientes de la solicitud principal una vez presentadas; se someten a sus propios procesos de tramitación, que incluyen examen, concesión o denegación, y dan lugar a derechos de patente que pueden hacerse valer de forma independiente. Conviene destacar que las solicitudes divisionales de una misma familia de patentes, es decir, que proceden de la misma solicitud principal, no se consideran estado de la técnica unas respecto a otras, lo que mantiene un principio conocido como “inmunidad de familia”. Este principio pone de relieve la idea de que las solicitudes divisionales funcionan como extensiones de la solicitud inicial, y no como divulgaciones independientes que generan un estado de la técnica susceptible de conflicto. En lo que respecta al plazo de protección de la patente, normalmente el de una patente divisional concedida se establece a partir de la fecha de presentación efectiva más antigua de la familia, por lo que las patentes divisionales suelen vencer en la misma fecha que la patente principal.

3. Los sistemas de patentes pueden permitir varias generaciones de solicitudes divisionales, por lo que una solicitud divisional puede servir como solicitud principal para solicitudes divisionales posteriores. Con el fin de aclarar la terminología utilizada en el presente documento, por “solicitudes divisionales en cascada” se entiende cadenas de solicitudes divisionales presentadas de manera consecutiva (manteniendo la tramitación pendiente), y en algunas jurisdicciones el término equivalente es “secuencias de solicitudes divisionales”; ambas expresiones se refieren al concepto de presentación de solicitudes divisionales multigeneracionales. Sin embargo, la posibilidad de presentar solicitudes divisionales multigeneracionales y las condiciones que rigen dicha presentación varían significativamente entre jurisdicciones. Por lo general, en las jurisdicciones que permiten esa práctica, cada solicitud divisional debe mantener la cadena de tramitación ininterrumpida. Esto significa que las sucesivas solicitudes divisionales deben presentarse mientras las solicitudes principales de las que proceden directamente sigan en trámite y antes de cualquier resolución definitiva, como concesión, denegación, abandono o caducidad. Cuando están permitidas, las sucesivas solicitudes divisionales suelen heredar la fecha de presentación más antigua de la solicitud principal inicial, lo que amplía las ventajas estratégicas y prácticas establecidas inicialmente. No obstante, algunos sistemas de patentes imponen limitaciones o condiciones adicionales para desalentar o limitar el uso estratégico indebido o la prolongación excesiva de los derechos de patente mediante la presentación frecuente de solicitudes divisionales. Por consiguiente, la posibilidad de presentar varias generaciones de solicitudes divisionales, así como las condiciones exactas y los requisitos de procedimiento para hacerlo, varían considerablemente de una jurisdicción a otra.

4. En la mayoría de las jurisdicciones, una solicitud divisional no puede ampliar el contenido presentado en la solicitud anterior; puede reivindicar invenciones diferentes a las divulgadas en

la solicitud principal, pero no puede introducir nueva información técnica. Cuando se necesita reivindicar materia nueva, por lo general se requiere presentar una nueva solicitud con una fecha de presentación posterior. En cambio, una “patente de adición” (en las jurisdicciones donde se reconoce) está destinada a introducir mejoras o modificaciones en una invención principal, puede incluir nuevas características técnicas con respecto a la solicitud principal, depende legalmente de esa patente o solicitud principal y, por lo general, no puede tener un plazo de protección superior al de la patente principal. Las solicitudes divisionales y las patentes de adición tienen, por lo tanto, fines distintos: con las solicitudes divisionales se divide la materia ya divulgada, mientras que las patentes de adición incluyen las mejoras desarrolladas posteriormente y vinculadas a la misma invención subyacente. En algunas jurisdicciones se reconocen tipos de solicitudes relacionadas, a menudo denominadas “solicitudes de continuación” y “solicitudes de continuación en parte”. En términos generales, una solicitud de continuación tiene por objeto presentar reivindicaciones adicionales sobre la materia ya divulgada en una solicitud anterior sin añadir nueva información técnica, mientras que una solicitud de continuación en parte permite la inclusión de nueva información técnica. En los sistemas que reconocen la continuación en parte, se suele asignar a la materia añadida una fecha de presentación efectiva o de prioridad posterior a la de la divulgación anterior. La terminología y los efectos jurídicos varían, y en algunas jurisdicciones las solicitudes divisionales se agrupan con las solicitudes de continuación.

B. HISTORIA DE LAS SOLICITUDES DIVISIONALES

5. La práctica de presentar solicitudes de patente divisionales tiene su origen en el principio de “una invención por patente”, una idea que se consolidó a finales del siglo XIX y principios del XX, a medida que los sistemas de patentes se fueron formalizando. Este principio de invención única se incorporó directamente a la legislación de algunas jurisdicciones, para establecer que una patente proteja solo una invención. Cuando comenzaron a examinar solicitudes, las oficinas de patentes fueron exigiendo cada vez más que cada solicitud reivindicara un único concepto inventivo. La necesidad de tramitar solicitudes que divulgaban varias invenciones dio lugar a la idea de dividir las solicitudes.[3]

6. En el plano internacional, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial finalmente codificó las solicitudes divisionales. En su versión revisada en La Haya en 1925, se modificó el artículo 4 para exigir a los países que permitieran la división de las solicitudes que incluyeran varias invenciones. En esa revisión, el tratado establecía que, si el examen revela que una solicitud es compleja, la oficina de patentes debe permitir al solicitante dividir la solicitud con arreglo a las condiciones establecidas en la legislación nacional, y que cada solicitud divisional conserve la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio de cualquier prioridad reivindicada.[4] Poco después, el Convenio de París se modificó de nuevo para reconocer expresamente las solicitudes divisionales voluntarias. En la versión del Convenio de París revisada en Lisboa en 1958 se estableció explícitamente que un solicitante puede dividir una solicitud de patente por iniciativa propia, de modo que las solicitudes divisionales conserven la fecha de presentación y de prioridad de la solicitud principal. En otras palabras, incluso si el examinador no presenta ninguna objeción por falta de unidad, los solicitantes tienen derecho a presentar voluntariamente una solicitud divisional.[5]

---

[3] Reino Unido: Ley de Patentes, Diseños y Marcas Comerciales de 1883, art.33; Theodore A. Seegrist (octubre 1939). “Delay in Claiming”. *Journal of the Patent Office Society*, 21, pág 741.

[4] Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en La Haya (6 de noviembre de 1925), art. 4 f).

[5] Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Lisboa (31 de octubre de 1958), art. 4G.2).

C. DIVISIÓN VOLUNTARIA Y DIVISIÓN OBLIGATORIA

7. Los sistemas de patentes suelen diferenciar entre solicitudes divisionales **voluntarias** y solicitudes divisionales **obligatorias** (**involuntarias**) en función de las condiciones o circunstancias en las que se inicie la división. Esta distinción refleja las diferentes funciones y contextos de procedimiento en los que se produce cada tipo de solicitud divisional.

8. Por lo general, una **solicitud divisional obligatoria** es exigida por la administración encargada del examen de patentes tras determinar que la solicitud principal no cumple la exigencia de unidad de la invención. La unidad de la invención es un principio fundamental del Derecho de patentes que exige que una solicitud de patente se refiera únicamente a una invención o a un grupo de invenciones estrechamente relacionadas que constituyan un único concepto inventivo. Si la oficina de patentes concluye que la solicitud abarca varias invenciones distintas que carecen de la unidad necesaria, el solicitante suele verse obligado a elegir una invención para continuar con la solicitud inicial.[6]

9. Posteriormente, el solicitante debe presentar una o más solicitudes divisionales para solicitar por separado la protección mediante patente de las invenciones restantes identificadas por la administración encargada del examen. En este caso, la división de la solicitud no es voluntaria, sino que el solicitante está respondiendo a una objeción o conclusión de la oficina de patentes. Esta división tiene carácter obligatorio puesto que se produce como resultado de un examen de fondo de las reivindicaciones de la patente, y no por consideraciones estratégicas del solicitante.

10. Los aspectos de procedimiento en el caso de las solicitudes divisionales obligatorias, incluidos los plazos, las tasas y los requisitos de documentación, pueden variar considerablemente entre las distintas jurisdicciones donde rige un determinado sistema de patentes. En algunas jurisdicciones, el incumplimiento de una orden de división obligatoria en un plazo determinado puede dar lugar a que las invenciones no seleccionadas (es decir, adicionales) divulgadas en la solicitud inicial se consideren retiradas o abandonadas, y que el examen continúe con la invención seleccionada (a menudo la primera mencionada). Por consiguiente, las solicitudes divisionales obligatorias representan un paso procedimental necesario para mantener la protección por patente de las distintas invenciones divulgadas inicialmente, que, según se determinó, carecen de unidad de la invención.

11. Por el contrario, las **solicitudes divisionales voluntarias** se inician únicamente por iniciativa del solicitante de la patente, independientemente de cualquier requerimiento o conclusión de falta de unidad por parte de las administraciones de patentes. Los solicitantes presentan las solicitudes divisionales por iniciativa propia para gestionar estratégicamente sus invenciones y reivindicaciones. La presentación de esas solicitudes es totalmente voluntaria y obedece a la decisión del solicitante de separar diferentes aspectos, realizaciones o alcances de una invención en distintas solicitudes de patente. Esto permite una mayor flexibilidad y la posibilidad de obtener de la misma divulgación inicial varias patentes que puedan hacerse valer de forma independiente.

12. Mientras que las solicitudes divisionales obligatorias responden principalmente a conclusiones y requerimientos de procedimiento de las administraciones de patentes, las solicitudes divisionales voluntarias ofrecen a los solicitantes la posibilidad de gestionar su cartera de patentes de forma estratégica. No obstante, los marcos procedimentales específicos, las restricciones de plazos y las limitaciones para presentar solicitudes divisionales voluntarias difieren considerablemente entre las distintas jurisdicciones. Algunas jurisdicciones ofrecen un amplio margen para las solicitudes divisionales voluntarias, ya que permiten su presentación en casi cualquier etapa del proceso de examen, incluso durante el período de interposición de

---

[6] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes. *Estudio sobre la unidad de la invención* (SCP/36/4).

recursos en caso de denegación de la solicitud principal, mientras que otras imponen plazos estrictos, condiciones de procedimiento u otras restricciones legales con el fin de desalentar su uso estratégico indebido o la prolongación injustificada del examen y el período de incertidumbre en cuanto a la patentabilidad.

13. En la mayoría de las jurisdicciones, una vez que se ha presentado una solicitud divisional, la denegación o retirada posterior de la solicitud principal no afecta al contenido ni a la tramitación de la solicitud divisional, que continuará de forma independiente. Además, muchos sistemas de patentes condicionan la presentación de una solicitud divisional a que la solicitud principal esté pendiente de tramitación en el momento de la presentación. Cuando una patente ha caducado o ha sido abandonada, muchas oficinas ofrecen mecanismos de subsanación que, si se adoptan, pueden remediar con carácter retroactivo la pérdida de derechos, de modo que se considera que la solicitud principal ha estado en trámite en todo momento. En estos sistemas, una solicitud divisional presentada durante el período de subsanación puede validarse una vez que se remedia la pérdida de derechos. En cambio, otros marcos pueden ser más estrictos en relación con la simultaneidad en la tramitación, de modo que no se pueda reclamar un beneficio de una solicitud divisional si la solicitud principal fue abandonada en el momento en que se presentó la solicitud divisional.[7]

D. FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS DE LA DIVISIÓN VOLUNTARIA

14. Las solicitudes divisionales voluntarias ofrecen a los solicitantes de patentes una gran flexibilidad estratégica, que les permite optimizar la gestión de sus carteras de propiedad intelectual. A diferencia de las solicitudes divisionales obligatorias, que se presentan en respuesta a decisiones administrativas sobre la falta de unidad, las solicitudes divisionales voluntarias son presentadas por iniciativa propia de los solicitantes, que pueden adaptar los procesos de tramitación de patentes a sus objetivos empresariales, estrategias jurídicas y consideraciones comerciales. A continuación se describen los principales fundamentos y objetivos estratégicos de las solicitudes divisionales voluntarias.

Enfoque proactivo respecto de la unidad de la invención

15. Los solicitantes pueden recurrir por iniciativa propia a solicitudes divisionales voluntarias para abordar los requisitos de unidad de la invención anticipándose a cualquier posible objeción por parte de las administraciones de patentes. En lugar de esperar a que los examinadores impongan requisitos de división obligatorios, los solicitantes pueden organizar de forma preventiva sus solicitudes en conjuntos de reivindicaciones claramente unificados.[8]

Preservación de derechos mediante el mantenimiento de la tramitación pendiente

16. La presentación de solicitudes divisionales voluntarias permite mantener las solicitudes de patente en trámite, lo que brinda a los solicitantes mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado, la evolución tecnológica o las estrategias de la competencia. Mediante una planificación cuidadosa de cuándo y cómo presentar las solicitudes divisionales, se

---

[7] Oficina Europea de Patentes. *Directrices de Examen de la OEP*, parte A, capítulo IV, apartado 1.1.1: “Pendency of the earlier application”; Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. *Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes*, sección 211.01 b), párrafo I: “Copendency” (Revisión de enero de 2024).

[8] Véanse los comentarios recibidos de la República Checa en respuesta a la circular 9260; M. Sakthivel y N. Sharma (2022). “Interpretational Dilemma on Divisional Patent Applications in India”. *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management*, 11(2), págs. 1–11; K. Foss-Solbrekk (2022). “The Divisional Game: Using Procedural Rights to Impede Generic/Biosimilar Market Entry”. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 53, págs. 1007–1037.

mantiene una protección de patente continua y adaptable, que puede resultar útil en ámbitos tecnológicos dinámicos y competitivos.[9]

Aceleración de la obtención de protección mediante patente para determinadas invenciones o conjuntos de reivindicaciones

17. Mediante la presentación de una solicitud divisional voluntaria, el solicitante puede separar invenciones o reivindicaciones claramente definidas que tienen más posibilidades de avanzar rápidamente en el proceso de examen. De este modo, las invenciones más sencillas o de alcance más limitado pueden protegerse antes, lo que proporciona derechos que pueden hacerse valer de inmediato y posibles ventajas comerciales y competitivas. Esto permite tramitar de forma simultánea, aunque por separado, reivindicaciones más complejas o de mayor alcance sin retrasar la obtención de la protección general de elementos clave comercialmente significativos.[10]

Mejora de la gestión de los plazos y procedimientos de tramitación de solicitudes de patente

18. La tramitación de solicitudes de patente puede resultar a menudo compleja o prolongarse en el tiempo, en particular cuando las reivindicaciones son sometidas a objeciones importantes o requieren una argumentación detallada. La división voluntaria ofrece una estrategia de procedimiento para aislar en solicitudes divisionales separadas las reivindicaciones problemáticas o muy cuestionadas. Esto permite reiniciar eficazmente el examen en un nuevo caso, lo que brinda oportunidades adicionales para realizar modificaciones, presentar pruebas y negociar con los examinadores de patentes.[11]

Reducción de riesgos y fortalecimiento de la observancia de los derechos de PI

19. Las solicitudes divisionales voluntarias se utilizan a veces para distribuir entre varias patentes conjuntos de reivindicaciones relacionadas. De este modo, se puede preservar la protección si se reduce el alcance de una de las patentes, se presenta una oposición contra ella o se declara inválida, lo que permite mantener las ventajas comerciales y reducir la dependencia de una única concesión. No obstante, esa práctica tiende a generar marañas de patentes y a aumentar los costos para la competencia, además de que también pueden incrementar los costos de presentación, tramitación y gestión de la cartera de los propios solicitantes. Muchas jurisdicciones tratan de atenuar esos efectos mediante normas sobre la unidad de la invención y el doble patentamiento, así como mediante estructuras de tasas.[12]

Flexibilidad estratégica en la concesión de licencias y la explotación comercial

20. Cuando no hay unidad de la invención, la división voluntaria facilita la adopción de estrategias comerciales adaptadas, al permitir la obtención de varias patentes que protegen invenciones relacionadas pero distintas. Esa segmentación resulta especialmente beneficiosa cuando las invenciones abarcan diferentes aplicaciones comerciales, categorías de productos o realizaciones técnicas. Contar con varias patentes permite al solicitante estructurar acuerdos de licencia específicos, conceder licencias por campos de aplicación, hacer valer selectivamente determinadas reivindicaciones de la patente y adaptar su cartera de propiedad intelectual a las

---

[9] K. Rizzuto (2009). “Fixing Continuing Application Practice at the USPTO”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, 13(2), pág. 411.

[10] Véanse los comentarios recibidos de Alemania en respuesta a la circular 9260; E. Arezzo (2025). “Divisional Applications and Patent Portfolios in Europe: Will Patenting Strategies Change after the Introduction of the Unitary Patent and the UPC?”, *GRUR International*, 74(3), págs. 205–216.

[11] Véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9260.

[12] Véanse los comentarios recibidos de Alemania y el Brasil en respuesta a la circular 9260; C. Righi y T. Simcoe (2023). “Patenting inventions or inventing patents? Continuation practice at the USPTO”. *RAND Journal of Economics*, 54(3), págs. 416–442.

diversas necesidades del mercado, las normas internacionales, los posibles licenciatarios o las regiones geográficas.[13]

Adaptación a los cambios jurídicos o jurisprudenciales

21. Las interpretaciones judiciales y las directrices de examen en constante evolución pueden redefinir rápidamente los criterios aplicados a las reivindicaciones de patentes, la suficiencia de la divulgación y el análisis de la actividad inventiva. La presentación de solicitudes divisionales voluntarias ofrece a los solicitantes un mecanismo ágil para reajustar el alcance de las reivindicaciones y los argumentos de apoyo conforme a las expectativas jurídicas más recientes, sin alterar la solicitud principal. Al iniciarse un nuevo proceso de tramitación, los solicitantes pueden realizar modificaciones en función de las necesidades, presentar pruebas actualizadas y colaborar con los examinadores con arreglo a las normas recientemente revisadas.[14]

E. PROHIBICIÓN DEL DOBLE PATENTAMIENTO

22. Un principio fundamental reconocido en todos los sistemas de patentes es la prohibición del **doble patentamiento**, situación en la que un mismo solicitante obtiene dos o más patentes que abarcan invenciones idénticas o sustancialmente idénticas. La doctrina del doble patentamiento tiene por objeto impedir la extensión injustificada de la exclusividad de la patente más allá de su plazo de vigencia. El doble patentamiento puede clasificarse, en términos generales, en dos tipos: el **doble patentamiento por invención idéntica** y el **doble patentamiento por invención evidente.**[15]

23. El **doble patentamiento por invención idéntica** se produce cuando las reivindicaciones de dos patentes independientes son idénticas, lo que otorga una protección redundante a una misma invención.[16]

24. El **doble patentamiento por invención evidente** se produce cuando las reivindicaciones, aunque no sean estrictamente idénticas, solo difieren en aspectos triviales o evidentes, de modo que no representan invenciones distintas patentables.[17]

25. Los dos tipos de doble patentamiento plantean importantes problemas normativos y prácticos en los sistemas de patentes. En primer lugar, en los casos en que las fechas de presentación difieren, el doble patentamiento menoscaba el principio fundamental de exclusividad limitada de las patentes, al prolongar *de facto* la duración de la protección más allá del plazo legal. Dicha prolongación restringe de manera injusta la competencia en el mercado y retrasa la entrada de la tecnología en el dominio público. Además, genera incertidumbre jurídica para la competencia y otros actores del mercado, lo que complica la evaluación de riesgos y las decisiones de inversión debido a la duplicación y ambigüedad de los derechos de patente. Asimismo, el doble patentamiento sobrecarga innecesariamente los recursos

---

[13] Véanse los comentarios recibidos de Alemania y el Brasil en respuesta a la circular 9260; C. Righi y T. Simcoe (2023). “Patenting inventions or inventing patents? Continuation practice at the USPTO”. *RAND Journal of Economics*, 54(3), págs. 416–442.

[14] Oficina del Economista Principal de la USPTO. *Adjusting to Alice: USPTO Patent Examination Outcomes after Alice Corp. v. CLS Bank International*, abril de 2020; E. Arezzo (2025). “Divisional Applications and Patent Portfolios in Europe: Will Patenting Strategies Change after the Introduction of the Unitary Patent and the UPC?”. *GRUR International,* 74(3), págs. 205–216.

[15] Estados Unidos de América (USPTO). *Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes*, sección 804 (“Definition of Double Patenting”) (revisión 07.2022 de febrero de 2023); Oficina Europea de Patentes. *Directrices de examen de la OEP*, parte G, capítulo IV, sección 5.4 (“Double patenting”) (1 de marzo de 2024); véanse los comentarios recibidos de la OEP en respuesta a la circular 9260.

[16] Estados Unidos de América (USPTO). *Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes*, sección 804 (“Definition of Double Patenting”) (revisión 07.2022 de febrero de 2023).

[17] Estados Unidos de América (USPTO). *Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes*, sección 804 (“Definition of Double Patenting”) (revisión 07.2022 de febrero de 2023).

administrativos y judiciales, al aumentar el número de procedimientos de observancia, oposición e invalidez relacionados con invenciones esencialmente idénticas.

26. Por consiguiente, el fundamento normativo que sustenta la prohibición del doble patentamiento pone el énfasis en la equidad, la claridad y la previsibilidad dentro del sistema de patentes. Garantizar que cada solicitud de patente y la patente concedida resultante abarquen únicamente invenciones distintas desde el punto de vista de la patentabilidad fomenta la seguridad jurídica, simplifica el análisis de la actividad de patentamiento y facilita el funcionamiento equitativo de los mercados competitivos.

Doble patentamiento y solicitudes divisionales

27. La prohibición del doble patentamiento es especialmente importante en el contexto de las solicitudes divisionales, dado que estas solicitudes, por su propia naturaleza, surgen a partir de una divulgación compartida incluida en una única solicitud principal. Sin embargo, la manera en que el doble patentamiento incide sobre las solicitudes divisionales varía según se trate de una división obligatoria o voluntaria.

Solicitudes divisionales obligatorias y doble patentamiento

28. Las solicitudes divisionales obligatorias suelen surgir tras determinar una administración encargada del examen de patentes que una única solicitud de patente abarca más de una invención distinta y, por lo tanto, no cumple la exigencia de unidad de la invención. En esos casos, el solicitante está obligado a separar las diferentes invenciones en solicitudes divisionales distintas, cada una de las cuales se somete a su propio proceso de examen independiente.[18]

29. Por su propia naturaleza, las solicitudes divisionales obligatorias reducen bastante el riesgo de doble patentamiento, puesto que la administración encargada del examen de patentes identifica y acota claramente las invenciones que deben tramitarse por separado. Las oficinas de patentes, por medio de comunicaciones y objeciones presentadas formalmente, delimitan las diferentes invenciones, e indican a los solicitantes con precisión cómo dividir y modificar sus reivindicaciones. Esto garantiza que cada solicitud divisional reivindique una invención distinta patentable, lo que minimiza la posibilidad de doble patentamiento por invención idéntica o por invención evidente.[19]

30. No obstante, incluso en el contexto de las solicitudes divisionales obligatorias, sigue siendo esencial una redacción cuidadosa. Las oficinas de patentes suelen exigir que las reivindicaciones de cada solicitud divisional se distingan claramente de las de la solicitud principal y el resto de solicitudes divisionales derivadas de ella. Si las reivindicaciones no se distinguen adecuadamente, los examinadores de patentes suelen emitir formalmente objeciones o denegaciones basadas en cuestiones de doble patentamiento. Es posible que se exija a los solicitantes que modifiquen las reivindicaciones, retiren la materia que se repita o, en algunas jurisdicciones, adopten otras medidas de subsanación, como declaraciones de renuncia. Por consiguiente, las solicitudes divisionales obligatorias también exigen que los solicitantes se esfuercen por describir claramente las invenciones distintas que puedan patentarse, a fin de evitar posibles conflictos y preservar la fuerza ejecutoria y la validez de las patentes resultantes.

---

[18] Véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9260.

[19] Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual. *Manual de Prácticas de la Oficina de Patentes* (MOPOP), capítulo 18 (“Novelty, Obviousness and Double-Patenting”), sección 18.06.04 (“Division at the Direction of the Office”).

Solicitudes divisionales voluntarias y doble patentamiento

31. **Las solicitudes divisionales voluntarias** son presentadas por iniciativa del propio solicitante, sin que medie ninguna instrucción o decisión de la oficina de patentes en relación con la falta de unidad de la invención. Estas solicitudes suelen obedecer a decisiones estratégicas destinadas a optimizar la protección de la patente, la gestión de la cartera de PI y la flexibilidad comercial. Sin embargo, precisamente porque las solicitudes divisionales voluntarias se presentan a discreción del solicitante, y no en respuesta a instrucciones explícitas de la oficina, conllevan un mayor riesgo de generar problemas de doble patentamiento involuntario.

32. Al no haber una instrucción oficial que exija separar las invenciones distintas, el solicitante es el único responsable de redactar reivindicaciones claramente diferenciadas en la solicitud principal y las solicitudes divisionales. Si no se delimitan cuidadosamente, se podría producir un solapamiento involuntario o, en algunos casos, deliberado de las reivindicaciones, lo que podría generar problemas de doble patentamiento por invención idéntica o por invención evidente.

33. Al examinar las solicitudes divisionales voluntarias, las oficinas de patentes analizan minuciosamente el alcance de las reivindicaciones en relación con las de la solicitud principal y el resto de solicitudes divisionales relacionadas. Si se detectan reivindicaciones similares o sustancialmente similares, los examinadores suelen emitir formalmente objeciones, en las que exigen a los solicitantes que modifiquen o aclaren sus reivindicaciones para evitar duplicaciones o ambigüedades. Esas intervenciones son esenciales para preservar la integridad del sistema de patentes, puesto que garantizan que cada patente abarque una invención distinta o un concepto inventivo distinto, lo que previene la prolongación indebida de los períodos de exclusividad.

34. En algunas jurisdicciones, los solicitantes tienen la opción de subsanar determinadas objeciones por doble patentamiento mediante la presentación de una renuncia al plazo extra de vigencia de la patente, que consiste en una declaración legal en la que se renuncia a cualquier plazo de vigencia de la patente que se extienda más allá de la fecha de vencimiento de una patente anterior relacionada, de modo que ambas patentes queden sin efecto al mismo tiempo. Este mecanismo permite la coexistencia de reivindicaciones similares o estrechamente relacionadas, siempre que el solicitante acepte el vencimiento simultáneo de las patentes en cuestión, lo que reduce el riesgo de una prolongación indebida del monopolio. En la práctica, esta renuncia resulta más pertinente si la patente vence más tarde y tendría, de otro modo, una mayor vigencia, mientras que si las patentes tienen ya la misma fecha de vencimiento, la renuncia suele ser innecesaria.

35. Algunas partes interesadas han expresado su preocupación por el hecho de que el recurso frecuente a la renuncia al plazo extra de vigencia de la patente para hacer frente al doble patentamiento puede dar lugar a que se mantengan varias patentes con reivindicaciones estrechamente relacionadas en torno a un concepto inventivo único, lo que podría incrementar el número de derechos duplicados y contribuir a enmarañar la cartera de PI y a aumentar los costos de gestión de derechos, concesión de licencias y solución de controversias. También se ha señalado que, si bien una renuncia al plazo extra de vigencia de la patente hace coincidir las fechas de vencimiento y puede ir acompañada de condiciones que vinculan los derechos conexos, no reduce necesariamente el número de patentes dentro de una familia, por lo que en la práctica pueden seguir manteniéndose las cargas asociadas a la existencia de numerosos derechos estrechamente relacionados. En algunas jurisdicciones se señalan otras cuestiones, incluidas la influencia de la renuncia al plazo extra de vigencia de la patente en los ajustes administrativos o normativos o en las prórrogas de la vigencia de la patente, y la influencia de

la gestión a lo largo del tiempo de familias relacionadas en la fuerza ejecutoria de derechos y la estrategia de gestión de la cartera de PI.[20]

36. Además, las renuncias al plazo extra de vigencia de una patente y los instrumentos similares no están disponibles en todas las jurisdicciones. Muchos sistemas de patentes exigen que los solicitantes modifiquen sus reivindicaciones o retiren expresamente la materia redundante antes de la concesión de la patente. Por consiguiente, los solicitantes que recurran a solicitudes divisionales voluntarias deben llevar a cabo una gestión meticulosa de la redacción de las reivindicaciones y las estrategias de tramitación, y distinguir claramente el alcance de cada solicitud divisional del de las demás solicitudes relacionadas de la familia de patentes, a fin de garantizar el cumplimiento de las prohibiciones específicas de cada jurisdicción en materia de doble patentamiento.

37. En algunas jurisdicciones, pueden tramitarse varias solicitudes pendientes simultáneamente, aunque compartan la misma descripción, siempre que sus reivindicaciones se refieran a materia diferente. Cuando las solicitudes pendientes simultáneamente presentadas por el mismo solicitante comparten la misma fecha efectiva y reivindican la misma invención, las administraciones suelen exigir la elección de una de ellas, y toda duplicación no subsanada suele ser rechazada en el momento de la concesión. En cambio, la superposición parcial del alcance de las reivindicaciones suele tolerarse y puede no dar lugar a una objeción por doble patentamiento. Hay jurisdicciones en las que, si dos solicitudes con la misma fecha efectiva son presentadas por distintos solicitantes, ambas pueden tramitarse de forma independiente.[21]

F. PROBLEMAS COMÚNMENTE ASOCIADOS CON LAS SOLICITUDES DIVISIONALES VOLUNTARIAS

38. Las solicitudes divisionales voluntarias ofrecen a los solicitantes de patentes una gran flexibilidad estratégica e importantes opciones de procedimiento para gestionar sus derechos de propiedad intelectual. No obstante, constituyen un recurso que ha suscitado preocupaciones entre algunas partes interesadas en cuanto a sus posibles repercusiones en la competencia, la previsibilidad del mercado y el equilibrio general de los sistemas de patentes. Al mismo tiempo, hay que reconocer que las opiniones al respecto son muy diversas y que no existe un acuerdo unánime entre las partes interesadas sobre si las cuestiones identificadas constituyen realmente un uso indebido o si, por el contrario, representan prácticas estratégicas aceptables dentro de los marcos jurídicos existentes. Si bien algunas jurisdicciones han reconocido y tratado de abordar los posibles problemas, los enfoques siguen siendo diversos y no se ha llegado a un consenso sobre la naturaleza precisa de esos problemas ni sobre las soluciones adecuadas. En consecuencia, las solicitudes divisionales voluntarias siguen suscitando diferentes opiniones, lo que refleja la complejidad y los matices inherentes al equilibrio entre los intereses legítimos de los solicitantes de patentes, los objetivos de política más amplios y las consideraciones de interés público. A continuación se describen algunas de las posibles preocupaciones que se han planteado.

Demora estratégica e incertidumbre del mercado

39. Las solicitudes divisionales voluntarias ofrecen a los solicitantes un medio práctico para mantener al menos un miembro de la familia de patentes en trámite mientras los miembros que le preceden se encuentran en fase de examen o de recurso. Al presentar una nueva solicitud derivada de la misma divulgación original, el solicitante reinicia los plazos de examen y

[20] Mark A. Lemley y Lisa Larrimore Ouellette (2025). “Fixing Double Patenting”. *American University Law Review*, 74, pág. 1013.
[21] Oficina Europea de Patentes. *Directrices de examen de la OEP*, parte G, capítulo IV, sección 5.4: “Double patenting” (1 de marzo de 2024); véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9260.

consigue nuevas oportunidades para modificar las reivindicaciones, presentar datos o adaptar la presentación de la invención en función de los desarrollos comerciales.

40. Quienes defienden esa práctica sostienen que las solicitudes divisionales legítimas pueden dar cabida a resultados de pruebas posteriores o a distintas realizaciones comerciales que no pudieron preverse cuando se redactó la solicitud principal.

41. Sin embargo, quienes la critican consideran que una serie de solicitudes divisionales voluntarias puede prolongar el período durante el cual la competencia desconozca con certeza el alcance final de la protección. Esa incertidumbre puede dar lugar a estrategias cautelosas de desarrollo de productos, mayores costos de diligencia debida o retrasos en la entrada al mercado, especialmente en sectores en los que los ciclos de investigación y la aprobación reglamentaria ya se prolongan durante muchos años. Los organismos reguladores suelen permitir las solicitudes divisionales siempre que no se introduzca materia nueva. Sin embargo, como no existe un límite fijo respecto al momento o la frecuencia de presentación de estas solicitudes, el período de tramitación puede, en algunos sectores tecnológicos, superar la vida comercial del producto en cuestión. Sigue siendo objeto de debate si esta práctica constituye un uso indebido del sistema: hay quienes consideran que la prolongación de la tramitación es una consecuencia previsible de la complejidad de los procesos de I+D, mientras que hay quienes la ven como una maniobra estratégica para trasladar el riesgo y los costos de información a los innovadores posteriores.

42. Con el objeto de aliviar en cierta medida esa preocupación, algunos tribunales han desarrollado sentencias declaratorias discrecionales como mecanismo para reducir la incertidumbre causada por el prolongado proceso de tramitación de las solicitudes divisionales. Por ejemplo, en el Reino Unido, una declaración *Arrow* permite a los tribunales declarar que un producto o proceso específico utilizado por un competidor era conocido o resultaba evidente en la fecha de prioridad pertinente. Esta declaración ofrece al posible competidor una defensa *Gillette* preventiva frente a solicitudes divisionales concedidas posteriormente (es decir, si la actividad presuntamente infractora era conocida o evidente en la fecha de prioridad, la patente del titular anterior carece de validez o no se considera infringida). Los tribunales neerlandeses también han aceptado un mecanismo similar a la declaración *Arrow*.[22]

Marañas de patentes y complejidad de la cartera de patentes

43. Cuando se presentan varias solicitudes divisionales voluntarias a partir de una única solicitud principal, pueden acumularse en agrupaciones densas, a veces denominadas “marañas de patentes”. En esos casos, aunque cada patente individual cumpla los requisitos formales, la cartera en su conjunto puede generar una intrincada red de derechos por la que debe abrirse paso la competencia. Los ejercicios de análisis de riesgo de infracción de patentes consumen más tiempo, puesto que el equipo asesor debe analizar las reivindicaciones de cada miembro de la familia de patentes en relación con las características previstas del producto, las condiciones para la negociación de licencias o las alternativas de diseño. Las grandes empresas que cuentan con personal especializado pueden asumir esa complejidad como un costo operativo ordinario e incluso beneficiarse de las oportunidades de concesión de licencias recíprocas. Sin embargo, las empresas más pequeñas pueden verse ante unos riesgos legales

[22] Véanse los comentarios recibidos de Colombia, el Brasil y Alemania en respuesta a la circular 9260; K. Rizzuto (2009). “Fixing Continuing Application Practice at the USPTO”. *Marquette Intellectual Property Law Review*, 13(2), pág. 411; Y. Hou, I. P. L. Png y X. Xiong, (2023). “When stronger patent law reduces patenting: Empirical evidence”. *Strategic Management Journal*, 44(4), págs. 977–1012; K. Foss-Solbrekk (2022). “The divisional game: Using procedural rights to impede generic/biosimilar market entry”. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 53, págs. 1007–1037; C. Righi, D. Cannito y Theodor Vladasel (2023). “Continuing patent applications at the USPTO”. *Research Policy*, 52(4); *Arrow Generics Ltd. c. Merck & Co Inc [2007] EWHC 1900 (Pat); Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Company Ltd c. Abbvie Biotechnology Ltd [2017] EWHC 395 (Pat);* el Tribunal de Distrito de La Haya dictaminó que tenía jurisdicción para conocer de reclamaciones de tipo *Arrow* (por ejemplo, *Pfizer c. Roche*, 8 de mayo de 2019).

tan complejos que opten por abandonar determinadas líneas de investigación o dediquen demasiados recursos a la obtención de dictámenes sobre la viabilidad de sus proyectos. El debate está abierto: quienes defienden esa práctica destacan que una cartera de patentes muy fragmentada permite delimitar con precisión las contribuciones inventivas y diseñar estrategias de concesión de licencias adaptadas a cada propuesta de valor. Quienes se oponen a ella sostienen que esa fragmentación puede tener un efecto disuasorio y crear barreras de entrada al mercado que nada tienen que ver con el mérito tecnológico genuino. Dado que la maraña de patentes es el resultado de una acumulación de patentes y no de una sola, es complicado encontrar soluciones de política para hacer frente a este fenómeno. Al mismo tiempo, los mercados que hacen un uso intensivo de la PI suelen encontrar mecanismos para hacer frente a esos problemas y abrirse camino a través de posibles marañas, incluidos las redes de concesión de licencias recíprocas, los consorcios de patentes y la concesión de licencias basadas en normas, dado que los actores del mercado tienen fuertes incentivos y capacidades para idear soluciones transaccionales que reduzcan los efectos de coto cerrado.[23]

Evasión del examen judicial y renovación permanente de la validez de las patentes

44. Asimismo, las solicitudes divisionales voluntarias interfieren de manera sutil en los procesos de solución de controversias. El titular de una patente que se enfrente a una impugnación inminente de la validez de determinadas reivindicaciones puede, dentro de los plazos procesales permitidos, suprimir esas reivindicaciones en la solicitud principal y presentar una nueva solicitud divisional con reivindicaciones modificadas o ampliadas. La solicitud divisional se somete a un nuevo examen, a menudo ante un panel de examinadores diferente, y la materia impugnada vuelve a incorporarse al proceso administrativo, al margen del examen judicial previo. Hay quienes critican esa práctica y la ven como una forma de renovación permanente de la validez de las patentes, ya que las sucesivas modificaciones de las reivindicaciones pueden prolongar la exclusividad sin que se aporte ningún avance inventivo. Las voces más comprensivas señalan que el progreso científico es gradual y que los datos que van apareciendo, por ejemplo, nuevos resultados clínicos, la mejora de los métodos de fabricación o la evolución de los perfiles de seguridad, pueden justificar un reajuste del alcance de las reivindicaciones para facilitar la gestión del ciclo de vida de los productos. Por consiguiente, si una solicitud divisional determinada supone una práctica abusiva o una gestión responsable de la cartera de patentes dependerá de las circunstancias concretas: la fecha de presentación, el grado de solapamiento de las reivindicaciones y la transparencia con la que los solicitantes revelen sus intenciones tanto a examinadores como a sus competidores en el mercado. Conviene señalar que la propia idea de renovación permanente de la validez de las patentes es controvertida y su interpretación varía entre las distintas partes interesadas. En este contexto, algunas partes interesadas abogan por la obligatoriedad de las renuncias al plazo extra de vigencia de las patentes o por reforzar la doctrina de *estoppel* para prevenir las prácticas consideradas abusivas, mientras que otras advierten de que unas restricciones rígidas podrían frenar la beneficiosa investigación posterior y reducir la flexibilidad necesaria en sectores técnicos de rápido avance.[24]

---

[23] Véanse los comentarios recibidos de Colombia, el Brasil y Alemania en respuesta a la circular 9260; S. Sean Tu (2024). “The Long CON: An Empirical Analysis of Pharmaceutical Patent Thickets”. *University of Pittsburgh Law Review*, 86, págs. 213–241; Jonathan M. Barnett (2015). “The Anti-Commons Revisited”. *Harvard Journal of Law & Technology*, 29, pág. 127.

[24] Véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9260; K. Rizzuto (2009). “Fixing Continuing Application Practice at the USPTO”. *Marquette Intellectual Property Law Review*, 13(2), pág. 411; *Erika Lietzan* (2019). “The ‘Evergreening’ Metaphor in Intellectual Property Scholarship”. *Akron Law Review*, 53, pág. 805.

Problemas relacionados con el doble patentamiento y ambigüedad en la delimitación de las reivindicaciones

45. Debido a que las solicitudes divisionales voluntarias comparten la misma divulgación inicial que sus solicitudes principales, pueden dar lugar a problemas de doble patentamiento cuando el texto de las reivindicaciones de distintos miembros de la familia de patentes abarca sustancialmente el mismo concepto inventivo. La mayoría de los sistemas de patentes reconocen la distinción entre una diferenciación legítima, como reivindicar un método en una patente y una composición en otra, y la concesión de varias patentes sobre materia indistinguibles. No obstante, establecer esa distinción resulta sumamente complicado. Los solicitantes pueden argumentar que incluso cambios menores en la redacción de las reivindicaciones pueden suponer diferencias inventivas significativas, mientras que quienes se oponen a la patente pueden considerar que esos cambios son solo ajustes de forma. Si bien los examinadores y los tribunales aplican doctrinas del derecho legislado o del *common law* destinadas a impedir la prolongación injustificada de los derechos de monopolio, esas doctrinas difieren en su redacción, alcance y tratamiento procesal. En el contexto judicial, esas doctrinas funcionan como reglas de interpretación de las reivindicaciones (por ejemplo, la doctrina de los equivalentes, el impedimento a causa del expediente de tramitación, la interpretación teleológica y la doctrina de la sustancia) y se aplican para delimitar el alcance de las reivindicaciones antes de evaluar el solapamiento o el carácter distintivo patentable. Como resultado, dado que tanto las normas sustantivas sobre doble patentamiento como las herramientas de interpretación de las reivindicaciones varían según las jurisdicciones, puede ocurrir que en una jurisdicción se considere que dos patentes solapan, mientras que en otra se puedan hacer valer de manera independiente, lo que conduce a un conjunto heterogéneo de decisiones judiciales. En la práctica, el riesgo de doble patentamiento está estrechamente relacionado con las estrategias de redacción de las reivindicaciones: las reivindicaciones generales de un miembro de la familia de patentes, combinadas con reivindicaciones más específicas y complementarias de otro miembro, pueden generar incertidumbre entre la competencia sobre cuáles son los límites que realmente determinan el alcance de protección de la patente. Hay quienes proponen reforzar las obligaciones de divulgación o armonizar las directrices de examen para aclarar hasta dónde es legítima la presentación de solicitudes divisionales y cuándo se considera inadmisible la redundancia. Otras voces advierten que una norma única para todos los casos podría perjudicar involuntariamente a los solicitantes cuyas invenciones abarquen legítimamente distintos aspectos de una tecnología determinada.[25]

Aumento de los costos derivados de la solución de controversias y la observancia de los derechos de PI

46. Una cartera compuesta por numerosas solicitudes divisionales puede incrementar el alcance, la duración y el costo de las controversias sobre patentes. Cada patente adicional representa un derecho jurídico independiente que puede ser ejercido, impugnado o cedido bajo licencia, lo que aumenta considerablemente el número de posibles escritos de alegaciones, audiencias de interpretación de reivindicaciones, informes periciales y vías de acuerdo. Desde la perspectiva del titular de la patente, un conjunto de patentes relacionadas proporciona una mayor capacidad estratégica: si una serie de reivindicaciones no supera el examen de validez, otra puede seguir siendo válida, lo que permite mantener el poder de negociación. Desde la perspectiva de los presuntos infractores, el hecho de que haya varias patentes puede generar gastos de defensa acumulativos, ya que se requiere mayor investigación sobre el estado de la técnica, equipos técnicos más grandes y argumentos más sofisticados sobre la validez o la inexistencia de infracción. Esos costos no suponen necesariamente un despilfarro; una cartera diversificada puede ser reflejo de un alcance tecnológico genuino y justificar que se hagan valer los derechos de PI de manera escalonada. No obstante, hay quienes temen que las

[25] Véanse los comentarios recibidos de Colombia, la República Checa, el Brasil, Alemania, Singapur y la OEP en respuesta a la circular 9260.

controversias abiertas sobre varias solicitudes divisionales de forma escalonada puedan tener un efecto desgastante y obliguen a los competidores más pequeños a llegar a acuerdos que no se basen en el fondo de la controversia. A veces se sugieren mecanismos de solución alternativa de controversias, normas de reasignación de costas o procedimientos de gestión consolidada de casos como formas de hacer frente al aumento de los costos sin limitar indebidamente el derecho del titular de la patente a proteger cada aspecto de su innovación. La necesidad de esas medidas sigue siendo objeto de un intenso debate entre juristas, académicos y profesionales del sector, lo que pone de manifiesto el delicado equilibrio entre una observancia rigurosa de los derechos de PI y la preservación de mercados abiertos y competitivos.[26]

G. DERECHO DE LA COMPETENCIA Y SOLICITUDES DIVISIONALES VOLUNTARIAS

47. En los últimos años, los organismos de defensa de la competencia y los tribunales han venido analizando cómo el uso estratégico de las solicitudes divisionales voluntarias de patentes puede afectar a la competencia en el mercado. Las repercusiones de la práctica de la presentación de solicitudes divisionales de patente en materia de competencia ha sido especialmente notable en el sector farmacéutico, donde las carteras de patentes se utilizan para retrasar la entrada de los genéricos en el mercado. Algunos estudios gubernamentales y las medidas de observancia muestran una preocupación creciente de que la acumulación de varias patentes, incluidas las solicitudes divisionales, sobre una única invención pueda contribuir a restringir la competencia.

48. En 2009, se publicó un estudio fundamental sobre esas cuestiones en el *Informe final de la investigación sobre el sector farmacéutico* de la Comisión Europea, encargado para analizar las estrategias de las compañías farmacéuticas fabricantes de medicamentos de marca en materia de patentes y controversias. En el informe se demostró que esas compañías presentaban cada vez más patentes por producto, incluido un elevado porcentaje de solicitudes divisionales voluntarias, en lo que la Comisión denominó “agrupaciones de patentes”. Es importante destacar que el informe distingue entre las solicitudes divisionales presentadas por exigencia del examinador y las presentadas voluntariamente. Según el informe, la gran mayoría de las solicitudes divisionales eran voluntarias: en 2007, alrededor del 80 % de las solicitudes divisionales en el sector farmacéutico de la Unión Europea fueron presentadas por iniciativa del solicitante, y no por exigencia del examinador. La Comisión observó un fuerte aumento de este tipo de solicitudes entre 2000 y 2007, y lo identificó como una tendencia en la práctica del sector en materia de patentes.[27]

49. La Comisión Europea, en términos generales, no se pronunció en contra de las solicitudes divisionales. Sin embargo, expresó su preocupación por su uso en determinadas circunstancias. La investigación reveló que algunas compañías fabricantes de medicamentos de marca presentaban varias generaciones de solicitudes divisionales y generaban densas agrupaciones de patentes sobre medicamentos superventas. Según el análisis de la Comisión, esas prácticas “parecen tener como objetivo impedir o retrasar la entrada de los genéricos en el mercado”. Se constató que la finalidad perseguida con las agrupaciones de patentes y las solicitudes divisionales era similar: crear una red de derechos de PI que las compañías de la competencia fabricantes de genéricos tengan que sortear o impugnar judicialmente antes de poder lanzar sus productos al mercado. Según la Comisión, “cuanto más densa sea la red creada por las agrupaciones de patentes o las solicitudes divisionales, más difícil será para una

---

[26] Véanse los comentarios recibidos del Brasil y Alemania en respuesta a la circular 9260; K. Foss-Solbrekk (2022). “The Divisional Game: Using Procedural Rights to Impede Generic/Biosimilar Market Entry”. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 53, págs. 1007–1037; A. Galasso y M. Schankerman (2008). “Patent Thickets and the Market for Innovation: Evidence from Settlement of Patent Disputes”, London School of Economics. *CEP Discussion Paper*, 889.

[27] Comisión Europea, Dirección General de Competencia. *Pharmaceutical sector inquiry: Final report*, 8 de julio de 2009.

compañía fabricante de genéricos introducir su versión del producto genérico en el mercado". Aunque todas las patentes sean válidas, el elevado número de ellas puede generar inseguridad jurídica para la competencia. La falta de seguridad puede disuadir a las compañías fabricantes de genéricos de entrar en el mercado asumiendo riesgos (por ejemplo, antes de que todas las patentes hayan vencido o hayan sido invalidadas) ante el temor a ser demandadas por infringir alguna de las numerosas patentes. Al no tratarse de un estudio de control de la observancia del Derecho de la competencia, en el informe de la investigación sobre el sector no se declararon ilegales esas prácticas, pero se recomendó un análisis más profundo desde la óptica del Derecho de la competencia. En sus conclusiones, la Comisión Europea recomendó reforzar la vigilancia de la observancia del Derecho de la competencia en caso de que se utilizaran tácticas de patentamiento, como la presentación de numerosas solicitudes divisionales o la litigación estratégica, para prolongar de manera abusiva una posición dominante en el mercado.[28]

50. Poco después de que se publicara el informe, la Oficina Europea de Patentes estableció un plazo de presentación de dos años. Desde abril de 2010, en la mayoría de los casos, las solicitudes divisionales solo pueden presentarse en un plazo de 24 meses a partir del primer informe de examen de la solicitud principal. Una de las razones de esa medida fue limitar el número de solicitudes divisionales en cascada que mantenían la materia en trámite indefinidamente. Sin embargo, en abril de 2014 la medida quedó sin efecto debido a quejas sobre la pérdida de protección legítima. En su lugar, se introdujeron sobretasas que se incrementan con cada generación sucesiva, con el fin de desincentivar las solicitudes divisionales en cascada. Aunque proviene de la oficina de patentes y no de organismos de defensa de la competencia, el cambio normativo de 2014 puede considerarse una medida estructural dentro del sistema de patentes que refleja las preocupaciones en materia de competencia expuestas en el informe.[29]

51. Con posterioridad al informe, se dictó sentencia en el caso Pfizer/Xalatan, en el que se evaluaron las repercusiones de las solicitudes divisionales en materia de competencia. En 2012, el organismo italiano de defensa de la competencia impuso una multa de 10,6 millones de euros a Pfizer por presentar una solicitud divisional de segunda generación y obtener a partir de ella un certificado complementario de protección tardío, medidas que, según el organismo, habían prolongado "artificialmente" la protección por patente del latanoprost. Además, Pfizer había desincentivado la entrada de genéricos en el mercado mediante cartas de advertencia. En la sentencia se calificó la solicitud divisional voluntaria como parte de una estrategia única de exclusión que transformaba el derecho de presentación, legítimo en principio, en un instrumento de dominio. Se trató de la primera sentencia europea por infracción que señalaba que una solicitud divisional voluntaria por sí misma constituía un abuso.[30]

52. El largo litigio posterior en Italia concluyó el 2 de enero de 2024, cuando el Tribunal Supremo italiano confirmó tanto la responsabilidad como los daños y perjuicios en el caso en cuestión. El Tribunal desestimó los alegatos de Pfizer de que la solicitud divisional y el certificado complementario de protección eran válidos en virtud del Derecho de patentes y consideró que la legalidad con arreglo al Convenio sobre la Patente Europea era "irrelevante" una vez demostrado que la finalidad perseguida con la solicitud divisional era impedir la competencia. En consecuencia, ordenó a Pfizer pagar 13,36 millones de euros para compensar al Servicio Nacional de Salud por los gastos extraordinarios ocasionados durante el período de

---

[28] Comisión Europea, Dirección General de Competencia. *Pharmaceutical sector inquiry: Final report*, 8 de julio de 2009.

[29] CA/D 2/09, de 25 de marzo de 2009, por la que se modifican las reglas 36, 38 y 135 del CPE, DO OEP 2009, 296; CA/D 14/13, de 13 de diciembre de 2013, por la que se modifica el artículo 2 del reglamento relativo a las tasas, DO OEP 2014, A5, que introdujo la "tasa adicional" progresiva para las solicitudes divisionales de segunda generación y posteriores, vigente desde el 1 de abril de 2014.

[30] Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (organismo italiano de defensa de la competencia), Decisión n.º 23194, caso A431 – Ratiopharm/Pfizer (Xalatan), 11 de enero de 2012, publicada en el Bollettino 2/2012.

exclusión. La sentencia confirma que una práctica abusiva antimonopolio a partir de una solicitud divisional puede dar lugar a una reparación civil, además de a multas de carácter público, lo que aumenta el riesgo financiero para los fabricantes de medicamentos de marca que recurren a solicitudes divisionales en cascada para impedir la competencia.[31]

53. Más recientemente, el 31 de octubre de 2024, la Comisión Europea multó a Teva con 462,6 millones de euros en el caso Teva/Copaxone por el uso indebido de patentes divisionales por parte de Teva mediante la presentación en cascada de solicitudes divisionales sobre reivindicaciones de proceso y dosificación para el acetato de glatiramer que se solapaban, junto con la retirada estratégica de patentes justo antes de su probable revocación, de modo que los fabricantes de genéricos tenían que reiniciar una y otra vez los procedimientos de tramitación. La Comisión sostuvo que "las impugnaciones de la validez de las patentes son una manifestación importante de la competencia entre las compañías fabricantes de medicamentos de marca y las fabricantes de genéricos" y que "la conducta de Teva obstaculizó la eficacia de dichas impugnaciones y prolongó artificialmente la inseguridad jurídica en torno a la validez de sus patentes restantes". La decisión sobre el caso Teva/Copaxone es la primera en la que la Comisión declara que el uso indebido de las solicitudes divisionales voluntarias constituye en sí mismo un abuso de la posición de dominio, y demuestra que el aumento progresivo de las sobretasas en la OEP no fue suficiente para contrarrestar las estrategias de presentación de solicitudes para impedir la competencia.[32]

54. En los Estados Unidos de América, el marco jurídico sobre competencia ha evolucionado de manera algo diferente. La sentencia del Séptimo Circuito sobre Humira ocupa un lugar central en el debate estadounidense sobre la influencia de las solicitudes de continuación en las cuestiones sobre competencia. En ese caso, el fabricante del medicamento agrupó más de 130 patentes de continuación y divisionales en una red defensiva que prolongó la exclusividad varios años más allá de la patente principal de la molécula (adalimumab). Los demandantes que adquirieron el medicamento describieron esa red de patentes relacionadas como una táctica de bloqueo diseñada para disuadir a los patrocinadores de biosimilares de lanzar sus productos asumiendo riesgos, y luego consolidada, según la demanda, mediante acuerdos sincronizados entre Europa y los Estados Unidos de América que permitieron una entrada anticipada en la Unión Europea a cambio de mantener el *statu quo* en el mercado estadounidense hasta 2023. En un contexto normativo en el que esa acumulación suscita cada vez más recelos en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) y la Comisión Federal de Comercio (CFC), se esperaba que el caso pusiera a prueba si los tribunales estadounidenses seguirían el ejemplo de Europa al considerar que la presentación de solicitudes en cascada es por sí misma una práctica potencialmente abusiva. En cambio, en la decisión se puso de relieve que, según la doctrina federal vigente, el ejercicio legítimo de los derechos de patente no puede constituir una infracción antimonopolio únicamente por el número de patentes. La decisión se basó en dos pilares. En primer lugar, el Tribunal declaró que "las leyes sobre patentes no establecen límite alguno al número de patentes de las que puede ser titular una persona, ya sea en general o en relación con una misma materia", y se remitió a ejemplos, desde Thomas Edison hasta empresas tecnológicas modernas, para ilustrar que una actividad inventiva prolífica no tiene por qué ser sospechosa ni inusual. En segundo lugar, sostuvo que las solicitudes presentadas ante la USPTO siguen estando protegidas a menos que sean "objetivamente infundadas" o se hayan obtenido mediante fraude. Dado que los demandantes no alegaron fraude, no pudieron sostener la invalidez o falsedad de ninguna patente y se limitaron a impugnar el tamaño total y el patrón de tramitación de la cartera de patentes, sus demandas fueron desestimadas. Por consiguiente, el Séptimo Circuito confirmó la desestimación del caso en su totalidad, lo que refuerza el mensaje de que la acumulación de solicitudes de continuación y divisionales sigue siendo, en general,

---

[31] Tribunal Supremo de Casación (Italia), Sala Primera de lo Civil, Auto n.º 9, 2 de enero de 2024, *Pfizer Italia S.r.l. c. Ministero della Salute & Ministero dell'Economia e delle Finanze*.

[32] Comisión Europea, Decisión C(2024) 7448 final, de 31 de octubre de 2024, caso AT.40588 – Teva Copaxone, resumen publicado en el DO 2025/C 1680, de 19 de marzo de 2025.

legal según la legislación antimonopolio de los Estados Unidos de América, salvo que la patente se haya obtenido mediante fraude, aun cuando los organismos reguladores en otras jurisdicciones tiendan cada vez más a considerar esa táctica como anticompetitiva.[33]

55. Esos diferentes enfoques adoptados por los organismos de defensa de la competencia y los tribunales han hecho que las estrategias basadas en solicitudes divisionales o de continuación en cascada deban evaluarse no solo en cuanto a su validez desde el punto de vista del Derecho de patentes, sino también en cuanto a su legalidad desde el punto de vista del Derecho de la competencia en cada mercado clave.

II. MARCOS JURÍDICOS PARA LA DIVISIÓN VOLUNTARIA DE SOLICITUDES DE PATENTE

A. EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

56. En el plano internacional, los principios que sustentan la división voluntaria de las solicitudes de patente se recogen en diversos tratados multilaterales. Esos instrumentos internacionales garantizan una armonización sustantiva y establecen normas universales aplicables a las solicitudes divisionales, lo que crea un marco jurídico fundamental que sirve de guía a los sistemas nacionales y regionales de patentes. Si bien los aspectos de aplicación y procedimiento siguen siendo competencia de las jurisdicciones nacionales, varios tratados internacionales fundamentales establecen obligaciones esenciales y normas mínimas para la presentación de solicitudes divisionales, lo que influye directa o indirectamente en el concepto de solicitudes divisionales voluntarias y en la posibilidad de presentarlas a escala mundial.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

57. El derecho de los solicitantes de valerse de la presentación de solicitudes divisionales está reconocido explícitamente en el artículo 4G del Convenio de París, que establece lo siguiente:

> 1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.
>
> 2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

58. El artículo 4G.1) brinda a los solicitantes la posibilidad de hacer frente a las objeciones relativas a la unidad dividiendo la solicitud en varias solicitudes divisionales si, durante el examen, se determinara que no existe unidad. Cada solicitud divisional conserva la fecha de prioridad de la solicitud inicial, lo que garantiza que el solicitante no pierda el derecho de prioridad basado en la fecha de presentación de la solicitud inicial. Conviene señalar también que en el texto del Convenio de París redactado en francés (que prevalece sobre las traducciones), en el artículo 4G.1) se utiliza el término “compleja” en lugar de la expresión “contiene más de una invención” que figura en la versión en inglés. Puede ocurrir, por tanto, que, según la legislación del país en el que se examina, una solicitud de patente se considere “compleja” por motivos distintos a la falta de unidad de la invención, por ejemplo, porque

[33] *Mayor & City Council of Baltimore c. AbbVie Inc.*, 42 F.4th 709 (Séptimo Circuito, 2022) (N.º 20 2402, dictada el 1 de agosto de 2022).

contiene una combinación prohibida de reivindicaciones para la fabricación y el uso de la misma invención.[34]

59. Además, el artículo 4G.2) del Convenio de París respalda el concepto de solicitudes divisionales voluntarias. Los solicitantes pueden dividir por iniciativa propia sus solicitudes de patente en cualquier fase y reivindicar la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

60. Es importante señalar que cada país parte en el Convenio de París está facultado para establecer las condiciones y exigencias específicas aplicables a la presentación de solicitudes divisionales. Esto significa que la normativa que rige las solicitudes divisionales puede variar significativamente de una jurisdicción a otra. Algunos países pueden tener requisitos más estrictos, mientras que otros pueden ofrecer más flexibilidad, lo que influye en la forma en que los solicitantes abordan la presentación de solicitudes divisionales.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes

61. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) no regula explícitamente las solicitudes divisionales como tales; sin embargo, influye significativamente en ellas de manera indirecta con sus disposiciones sobre la unidad de la invención y la posterior tramitación de la fase nacional.

62. En virtud del artículo 3.4)iii) del PCT, una solicitud internacional de patente debe cumplir la exigencia de unidad de la invención. La Regla 13 del Reglamento del PCT desarrolla ese principio y especifica las condiciones en que una solicitud internacional cumple el criterio de unidad de la invención. En concreto, en la Regla 13.1 se dispone que:

> "La solicitud internacional deberá estar relacionada con una sola invención o con un grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general".

63. Si durante la búsqueda internacional o el examen preliminar internacional se detecta falta de unidad, se podrá invitar al solicitante a pagar tasas adicionales y obtener un informe de búsqueda para todas las invenciones identificadas o, alternativamente, modificar las reivindicaciones para subsanar las objeciones de unidad, limitando las reivindicaciones a una sola invención identificada. Si no se toma ninguna de esas medidas, solo será objeto de búsqueda la primera invención, de modo que no se realizará ninguna búsqueda sobre el resto de la materia, que posteriormente, en la fase nacional, podría presentarse en una solicitud divisional. Es fundamental señalar que el PCT por sí mismo no permite la presentación de solicitudes divisionales en la fase internacional; en su lugar, las solicitudes divisionales pueden presentarse en la oficina nacional o regional de acuerdo con los plazos fijados por cada una.

64. Por consiguiente, el PCT influye en las solicitudes divisionales principalmente cuando la solicitud internacional pasa a la fase nacional o regional. Una vez en esas fases, cada oficina designada o elegida está habilitada, con arreglo a la legislación nacional pertinente, para permitir a los solicitantes presentar solicitudes divisionales derivadas de la solicitud internacional. Las solicitudes divisionales en la fase nacional suelen conservar la fecha de presentación internacional y la fecha de prioridad de la solicitud PCT inicial.

65. El PCT desempeña, por tanto, una función principalmente de procedimiento y apoyo, más que una función decisoria sobre el fondo en lo que respecta a las solicitudes divisionales. En el plano internacional, establece una norma unificada para el examen de la unidad de la invención, lo que indirectamente induce a los solicitantes a prever o abordar por propia

---

[34] Artículo 29.1)c) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (modificado el 28 de septiembre de 1979); G.H.C. Bodenhausen (1968). *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo en 1967*, págs. 55–57 (publicación de la OMPI n.º 611).

iniciativa los problemas relacionados con la falta de unidad. Al establecer la unidad de la invención como norma reconocida internacionalmente, el PCT facilita la armonización de los procedimientos, de modo que los solicitantes pueden prever mejor qué esperar cuando presenten solicitudes divisionales en varias jurisdicciones en las fases nacional o regional.

66. Si bien el PCT no incluye ninguna disposición que permita presentar solicitudes divisionales durante la fase internacional, en versiones anteriores se contemplaba ese mecanismo. Los proyectos del Tratado y el Reglamento de 1968 permitían a los solicitantes, en caso de falta de unidad, optar por "i) limitar las reivindicaciones, o ii) pagar tasas adicionales, o dividir la solicitud, o ambas cosas", pero esas disposiciones se suprimieron en el proyecto de 1969 y no aparecieron en el texto definitivo aprobado en 1970. En los debates posteriores sobre la revisión del PCT se volvió a examinar la posibilidad de permitir las "solicitudes internacionales divisionales" o establecer un procedimiento de "división interna". Sin embargo, esas propuestas de posibles modelos no llegaron a aprobarse[35]

67. En resumen, aunque el PCT por sí mismo no permite las solicitudes divisionales en la fase internacional, la importancia que concede a la unidad de la invención y la armonización de los marcos de procedimiento influyen significativamente en las estrategias de presentación de solicitudes divisionales en la fase nacional o regional posterior.

El Tratado sobre el Derecho de Patentes

68. El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) aborda explícitamente las solicitudes divisionales, y garantiza que estén incluidas en su ámbito de aplicación. El artículo 3.1) establece lo siguiente:

a) "Las disposiciones del presente Tratado y del Reglamento serán aplicables a las solicitudes nacionales y regionales de patentes de invención, y de patentes de adición, presentadas en la Oficina de una Parte Contratante y que sean:

i) tipos de solicitudes cuya presentación sea permitida como solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes;

ii) solicitudes divisionales, de los tipos de solicitudes mencionados en el punto i), de patentes de invención y de patentes de adición mencionadas en el Artículo 4G.1) o 2) del Convenio de París."

69. Ese artículo garantiza que las solicitudes divisionales, según se reconocen en el Convenio de París, concretamente en su artículo 4G, se incluyan en el marco administrativo y de procedimiento del PLT. Aclara que las solicitudes divisionales, ya sean presentadas por objeciones de unidad o por iniciativa del solicitante, se rigen por las normas de forma uniformadas del tratado.

70. Además, el Artículo 5.8) del PLT preserva explícitamente los derechos de los solicitantes en relación con las solicitudes divisionales en virtud del Convenio de París, al establecer lo siguiente:

"Nada de lo dispuesto en el presente Artículo limitará:

i) el derecho de un solicitante en virtud del Artículo 4G.1) o 2) del Convenio de París de mantener, como fecha de la solicitud divisional mencionada en ese

[35] OMPI. *Solicitudes divisionales en virtud del PCT* (PCT/R/WG/5/6, 21 de agosto de 2003), párrafos 8 a 10 (el proyecto de 1968 permitía la limitación o la división; supresión en el proyecto de 1969) y Anexo IV (extractos del proyecto de 1968, artículos 17 y 34; proyecto de reglamento, reglas 37 y 62); véanse también los párrafos 13 a 19 y los anexos I a III.

Artículo, la fecha de la solicitud inicial mencionada en ese Artículo y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiera;

ii) la libertad de una Parte Contratante de aplicar cualquier requisito necesario para acordar el beneficio de la fecha de presentación de una solicitud anterior a cualquier tipo de solicitud prevista en el Reglamento."

71. Esa disposición constituye una salvaguardia, ya que confirma explícitamente el derecho del solicitante de mantener la fecha de presentación inicial y el beneficio de la prioridad para las solicitudes divisionales, según se establece en el Convenio de París. Garantiza que el PLT no imponga ninguna limitación o condición de procedimiento que entre en conflicto con esos derechos fundamentales.

72. Además, en el Reglamento del PLT, la Regla 2.6) identifica específicamente las solicitudes divisionales como uno de los tipos de solicitudes a los que se hace referencia en el Artículo 5.8)ii):

"Los tipos de solicitudes mencionados en el Artículo 5.8)ii) serán:

i) solicitudes divisionales;"

73. Esta aclaración normativa reconoce explícitamente la categoría de las solicitudes divisionales y reafirma que son parte del procedimiento de tramitación y que las Partes Contratantes deben permitir que los solicitantes mantengan la fecha de presentación inicial.

74. Además, en virtud de la Regla 3.1)a) del Reglamento del PLT, las Partes Contratantes podrán establecer determinadas formalidades de procedimiento relativas a las solicitudes divisionales, según lo siguiente:

"Una Parte contratante podrá exigir que un solicitante que desee que su solicitud se tramite como una solicitud divisional en virtud de la Regla 2.6)i) indique:

i) su deseo de que la solicitud se tramite en esa forma;
ii) el número y la fecha de presentación de la solicitud de la que proceda la solicitud mencionada."

75. El Reglamento del PCT concede a las Partes Contratantes la facultad discrecional de establecer requisitos claros de procedimiento, como las indicaciones explícitas de los solicitantes sobre la naturaleza divisional de sus solicitudes y los datos identificativos necesarios de la solicitud principal inicial. Esa claridad de procedimiento es esencial para tramitar eficazmente las solicitudes divisionales y garantizar que los solicitantes se beneficien plenamente de los derechos que les confiere el marco del tratado.

76. En consecuencia, aunque el PLT no impone normas sustantivas de patentabilidad, establece disposiciones exhaustivas sobre la tramitación administrativa y garantías procesales claras en relación con las solicitudes divisionales, que armonizan las formalidades de procedimiento y preservan los derechos fundamentales de los solicitantes establecidos en el Convenio de París.

<u>El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio</u>

77. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) no menciona explícitamente las solicitudes divisionales, ni establece condiciones obligatorias o voluntarias directamente relacionadas con su presentación, tramitación o examen de fondo. No obstante, el artículo 2.1 del Acuerdo sobre

los ADPIC incorpora por referencia determinadas disposiciones del Convenio de París, concretamente los artículos 1 a 12 y el 19. Esa incorporación obliga indirectamente a los países parte en el Acuerdo sobre los ADPIC a cumplir el artículo 4G del Convenio de París, que reconoce expresamente el derecho a presentar solicitudes divisionales, ya sea por propia voluntad del solicitante o en respuesta a una objeción por falta de unidad.

78. En la práctica, esa obligación indirecta se limita a garantizar que los países parte en el Acuerdo sobre los ADPIC respeten la norma de mantenimiento de la fecha de prioridad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4G del Convenio de París. Más allá de ese requisito fundamental, el Acuerdo sobre los ADPIC no regula las prácticas relativas a las solicitudes divisionales. En consecuencia, los aspectos sustantivos y de procedimiento que regulan las solicitudes divisionales, como los requisitos para su presentación, los plazos admisibles, los procesos de examen, las estructuras de tasas y las cuestiones relacionadas con el doble patentamiento, quedan totalmente a discreción de los sistemas nacionales o regionales de patentes.

79. Por consiguiente, si bien el Acuerdo sobre los ADPIC protege indirectamente los derechos de prioridad fundamentales asociados a las solicitudes divisionales en virtud del Convenio de París, deja a los países parte en el Acuerdo sobre los ADPIC una flexibilidad considerable para determinar sus marcos de procedimiento y los requisitos sustantivos aplicables a las solicitudes divisionales de patente.

B. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS NACIONALES Y REGIONALES

Australia

Marco jurídico

80. En Australia, la división de solicitudes de patente se rige por el artículo 79B de la Ley de Patentes de 1990 (Cth). Esta disposición permite a los solicitantes dividir una solicitud de patente estándar (la principal) en dos o más solicitudes, manteniendo los derechos de prioridad de la solicitud principal.

En el artículo 79B se establece que:

1) Si:
   a) se presenta una solicitud completa (la primera solicitud) de patente, y
   b) esta primera solicitud no es una solicitud divisional de una patente de innovación prevista en el artículo 79C;
   el solicitante podrá presentar otra solicitud completa de patente para una invención presentada en la descripción de la primera solicitud.

2) La solicitud completa adicional:
   a) deberá efectuarse de conformidad con la reglamentación establecida a efectos de la presente apartado, y
   b) deberá incluir los datos prescritos.

3) La solicitud completa posterior solo puede presentarse durante el periodo:
   a) que comienza el día en que se presente la primera solicitud, y
   b) finaliza cuando se produzca cualquiera de los siguientes hechos:
      i) caduca la primera solicitud;
      ii) se deniega la primera solicitud;
      iii) se retira la primera solicitud;
      iv) finaliza el plazo que se fija reglamentariamente a los efectos del presente apartado.

81. El artículo 64.2) de la Ley de Patentes impide el doble patentamiento al prohibir la concesión de una patente a una solicitud estándar cuando la solicitud reivindica una invención que es la misma que una invención objeto de otra patente, que ha sido realizada por el mismo inventor con la misma fecha de prioridad. En el artículo 64.2) se establece que:

> Si:
>
> a) una solicitud de patente estándar reivindica una invención que es la misma que una invención objeto de una patente, que es realizada por el mismo inventor, y
>
> b) la reivindicación o reivindicaciones pertinentes en cada una de las descripciones completas tienen la misma fecha o fechas de prioridad;
>
> no puede concederse una patente estándar por esa solicitud.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

82. Para presentar una solicitud divisional, la solicitud principal debe cumplir varias condiciones. Concretamente, puede tratarse tanto de una patente estándar como de una solicitud de patente de innovación, y puede a su vez ser ya una solicitud divisional. Además, puede tener su origen en una solicitud PCT, pero no puede ser una solicitud provisional. Es importante que la solicitud principal siga activa y no haya caducado ni haya sido denegada o retirada en el momento de presentar la solicitud divisional.[36]

83. La propia solicitud divisional debe cumplir distintos criterios. Debe contener al menos una reivindicación clara y suficientemente presentada en la solicitud principal, que permita a un experto en la materia realizar la invención. Además, la solicitud divisional debe tener el mismo solicitante o solicitantes que la principal, pero puede incluir inventores diferentes. Es admisible que la solicitud divisional derive de dos o más solicitudes principales separadas. Por último, la solicitud divisional debe presentarse en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de publicación de la aceptación de la solicitud principal, en función de la situación actual de esta.[37]

84. No está previsto presentar una solicitud divisional cuando la principal es una patente ya concedida. Antes o durante el examen, un solicitante puede modificar una solicitud de patente en virtud del artículo 104 de la Ley de Patentes para convertir una solicitud existente en una solicitud divisional. Se aplican no obstante ciertas restricciones. Concretamente, la modificación para convertir una solicitud no es admisible si la solicitud principal se presentó después de la solicitud que se pretende convertir, si la solicitud que se pretende convertir ya ha sido aceptada o si ha transcurrido el plazo durante el cual podría haberse presentado originalmente la solicitud divisional. Además, en la solicitud de patente debe indicarse claramente que se trata de una solicitud divisional con arreglo al artículo 79B, así como el número de la solicitud principal.[38]

85. El artículo 64.2) de la Ley de Patentes prohíbe el doble patentamiento al no permitir la concesión de una patente estándar cuya solicitud reivindique una invención idéntica a otra invención cubierta por una patente ya concedida al mismo inventor con la misma fecha de prioridad. Esta prohibición se aplica por igual a las solicitudes divisionales y a sus respectivas solicitudes matrices, así como a las solicitudes no relacionadas. Del mismo modo, las objeciones a las patentes de innovación en virtud del artículo 101B se extienden tanto a las solicitudes divisionales como a las no relacionadas.[39]

---

36 Véanse los comentarios recibidos de Australia en respuesta a C.9260.
37 *Ibid*.
38 *Ibid*.
39 *Ibid*.

86. Además, una solicitud en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que designe a Australia puede servir de principal para una solicitud divisional, independientemente de que haya entrado o no en la fase nacional en Australia, siempre que la solicitud PCT siga en trámite cuando se presente la divisional, es decir, que no haya caducado ni haya sido retirada y, si ya ha entrado en la fase nacional, que no haya sido denegada.[40]

87. En Australia, el requisito del mejor método se evalúa sobre la base de los conocimientos del solicitante en el momento de presentar la descripción completa. Si el solicitante encuentra posteriormente un método mejor, no necesita modificar la descripción. Una reciente decisión de un tribunal australiano ha aclarado que, con respecto a las solicitudes divisionales, la fecha pertinente para evaluar el "elemento de conocimiento" de mejor modo era la fecha de presentación de la descripción completa más antigua de la serie, en lugar de la propia fecha de presentación divisional.[41]

Belarús

Marco jurídico

88. En Belarús, la división de las solicitudes de patente y las cuestiones relativas al doble patentamiento están reguladas por el apartado 8 del artículo 16 de la Ley de la República de Belarús de 16 de diciembre de 2002, n.º 160-Z, sobre patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, en la que se establece que:

> "Si las solicitudes de invenciones y/o modelos de utilidad idénticos o las solicitudes de dibujos y modelos industriales idénticos han sido presentadas por el mismo solicitante y tienen la misma fecha de prioridad, solo podrá concederse una patente sobre la base de una solicitud seleccionada por el solicitante".

89. Se ofrece más información en el capítulo 451 de la Resolución del Consejo de Ministros de la República de Belarús, de fecha 2 de febrero de 2011, n.º 119, sobre la aprobación del reglamento sobre el procedimiento de compilación de una solicitud de concesión de una patente para una invención, su examen y la adopción de una decisión sobre los resultados del examen, donde se establece que:

> 5341. Si se establece que la invención para la que se presenta la solicitud de patente cumple todas las condiciones de patentabilidad, pero existe otra solicitud para una invención idéntica (y esa solicitud no se retira y, si se ha adoptado una decisión de denegar la concesión de una patente de conformidad con el párrafo 5 del artículo 19 o el párrafo 3 del artículo 21 de la Ley, se restablece el plazo incumplido por el solicitante) con la misma fecha de prioridad, la Oficina de Patentes notificará a los solicitantes de dichas solicitudes que, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 16 de la Ley, solo podrá concederse una patente para una solicitud, según se determine por acuerdo de los solicitantes.
>
> 5342. En caso de que las fechas de prioridad de las solicitudes de invención idéntica y de modelo de utilidad del mismo solicitante coincidan, se haya concedido ya una patente para la solicitud de modelo de utilidad y esta esté en vigor, se notificará al solicitante que solo podrá adoptarse una decisión sobre la concesión de una patente para la solicitud de invención idéntica si el titular de la patente de modelo de utilidad presenta a la Oficina de Patentes, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación, una solicitud de terminación de su validez.

---

40 *Ibid*.

41 IP Australia, *Patent Manual of Practice and Procedure*, '5.6.7.5 Best method' ;*The NOCO Company v Brown and Watson International Pty Ltd* [2025] FCA 887.

5343. La identidad de las invenciones se establecerá sobre la base de las reivindicaciones respecto de las cuales se haya llegado a la conclusión de que la invención cumple las condiciones de patentabilidad, y la identidad de una invención y de un modelo de utilidad se establecerá sobre la base de las reivindicaciones respecto de las cuales se haya llegado a la conclusión de que la invención cumple las condiciones de patentabilidad y de las reivindicaciones del modelo de utilidad con el que se haya concedido la patente.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

90. En Belarús, cuando las solicitudes de invenciones, modelos de utilidad o diseños industriales idénticos han sido presentadas por el mismo solicitante y comparten la misma fecha de prioridad, la Oficina de Patentes emite una notificación para informar al solicitante de que solo puede concederse una patente para una de las solicitudes presentadas.[42]

91. Tras esta notificación, el solicitante debe indicar en el plazo de tres meses qué solicitud concreta deberá considerarse para la concesión de la patente. Una vez tomada la decisión de conceder una patente basada en la solicitud seleccionada, todos los autores (es decir, inventores) que figuran en las múltiples solicitudes figurarán como coinventores. Si el solicitante no responde en el plazo de tres meses, la Oficina de Patentes dictará una resolución por la que se denegará la concesión de una patente para las solicitudes en cuestión.[43]

92. La Oficina de Patentes establece que hay un problema de doble patentamiento en invenciones o modelos de utilidad si el contenido de las reivindicaciones independientes es idéntico. En el caso de que las reivindicaciones independientes (o una de ellas) contengan rasgos caracterizados por conceptos alternativos, las invenciones o modelos de utilidad se reconocerán como idénticos si existe una coincidencia de la totalidad de los rasgos que comprenden al menos uno de dichos conceptos.[44]

Brasil

Marco jurídico

93. En el Brasil, la división de las solicitudes de patentes está regulada por los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Propiedad Industrial del país n.º 9.279, de 14 de mayo de 1996, en los que se establece lo siguiente:

Artículo 26 - Una solicitud de patente podrá, hasta el final del examen, dividirse *ex officio* o a petición del solicitante, en dos o más solicitudes, siempre que la solicitud divisional:

I - haga referencia específica a la solicitud original, y
II - no exceda la cuestión presentada en la solicitud original.

Párrafo único - Una solicitud de división que no se ajuste a lo dispuesto en el presente artículo se archivará.

Artículo 27 - Las solicitudes divisionales tendrán la fecha de presentación de la solicitud original
y el beneficio de la prioridad de la última, en su caso.

Artículo 28 - Cada solicitud divisional estará sujeta al pago de las correspondientes tasas.

---

42 Véanse los comentarios recibidos de Belarús en respuesta al C.9260.
43 *Ibid*.
44 *Ibid*.

94. En septiembre de 2024, el INPI volvió a publicar dos reglamentos que, entre otras cuestiones, trataban de la tramitación administrativa de las solicitudes divisionales, con el fin de cambiar la interpretación dada al término "final del examen", al que se refería el artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual:

- Ordenanza INPI/DIRPA nº 16, de 2024 - Directrices para Examen de Solicitudes de Patentes (Bloque I), en particular el punto 3.133, conforme transcripción:

> *3.133 A efectos del artículo 26 de la Ley de PI, la primera solicitud presentada se considera una "solicitud original". La solicitud podrá dividirse a petición del solicitante hasta el final del examen en primera instancia. Este plazo no se aplica a la división de una solicitud propuesta por el INPI (de oficio). No se aceptarán divisiones de solicitudes ya divididas.*

- Ordenanza INPI/DIRPA nº 14, de 29 de agosto de 2024 - Normas generales de procedimiento para la explicación y cumplimiento de las disposiciones de la Ley de PI, en lo que se refiere a las especificaciones sobre la forma y contenido de los pedidos de patente y de los certificados de adición. En especial, los artículos 50 y 63 definen el término "final del examen" del siguiente modo:

> Art. 50. La solicitud de patente solo podrá dividirse hasta la fecha del final del examen de la solicitud original en primera instancia, que consiste en la fecha de publicación de la resolución de concesión, denegación o archivo definitivo.
>
> > § 1 - La primera solicitud presentada se considera la "solicitud original".
> > § 2 - Se archivarán las solicitudes de división fuera de plazo según el encabezamiento.
> > § 3 - Se archivará la solicitud de división de una solicitud que ya ha sido dividida.
> >
> > § 4 - El plazo del encabezamiento no se aplica a una división *ex officio* de una solicitud de patente.
>
> Art. 63. A los efectos de los artículos 26 y 31 de la Ley de PI, la fecha de publicación en el RPI de la resolución de concesión, denegación o archivo definitivo se considerará como la del final del examen en primera instancia.
>
> Párrafo único - El término establecido en el encabezamiento no se aplica a la división de una solicitud de patente *ex officio*.

95. La ley brasileña de PI no tiene un artículo específico sobre la prohibición del doble patentamiento, aunque esta puede rechazarse sobre la base de su artículo 6. El artículo 6 reza como sigue:

> El autor de una invención o de un modelo de utilidad tendrá asegurado el derecho a obtener una patente que le garantice la propiedad, en los términos establecidos por esta ley.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

96. A efectos del artículo 26 de la Ley de PI, la primera solicitud presentada se considera una "solicitud original" y solo puede dividirse en dos o más solicitudes hasta el final del procedimiento de examen (procedimiento de primera instancia).[45]

---

[45] Véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta al C.9260.

97. En el Brasil, una solicitud divisional puede presentarse voluntariamente o para superar una objeción de falta de unidad de invención que se ha planteado durante el examen sustantivo. Podrá solicitarse una solicitud divisional hasta la fecha de publicación de la decisión de concesión, denegación o archivo definitivo de la solicitud original. En este caso, la "fecha de publicación" de la resolución es la fecha de publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial. Este plazo no se aplica a las solicitudes divisionales propuestas por el INPI durante el examen de fondo de la solicitud original. Además, no se permite una petición de división de una solicitud divisional. Una solicitud divisional se considera una solicitud independiente de la solicitud original, a pesar de que ambas tengan la misma fecha de presentación o de prioridad. Durante el examen de fondo, el examinador de patentes verificará si el objeto de la solicitud divisional excede o no el objeto presentado en la solicitud de patente original (punto II del artículo 26 de la Ley de PI). La solicitud divisional no puede exceder el objeto divulgado en la solicitud original. Una vez cumplido este criterio, se procederá al examen sustantivo. En caso contrario, se archivará la solicitud de patente divisional.[46]

98. Además, si la petición de solicitud divisional se realiza después de la fecha de petición de examen de la solicitud original, el examinador de patentes verificará si la solicitud divisional cumple con las disposiciones del Art. 32 de la Ley de PI, sobre las enmiendas voluntarias, como se establece en las Directrices del INPI sobre la Aplicabilidad de las Disposiciones del artículo 32 de la Ley de PI en el Examen de Solicitudes de Patentes (Resolución INPI/DIRPA nº 93, de 2013), en particular los puntos 2.6, 2.7 y 3.3. El objeto reivindicado en una solicitud divisional no puede exceder el reivindicado en la solicitud original. Las cuestiones relativas a los requisitos de patentabilidad y doble protección de las solicitudes divisionales se examinan en el procedimiento de examen de fondo, basado en las Directrices del INPI para el Examen de Solicitudes de Patentes, Bloques I y II.[47]

99. Al presentar una solicitud de patente divisional, el solicitante debe eliminar la parte del objeto reivindicado que aparece en la solicitud original para evitar el doble patentamiento. La simple reproducción de parte del objeto reivindicado en la solicitud original para componer una solicitud divisional constituye en realidad una "multiplicación de la solicitud de patente" y no una división, en el sentido del artículo 26 de la Ley de PI. La cuestión de si en la solicitud divisional se reivindica el mismo objeto (parcial o totalmente) contenido en la solicitud original no se verifica hasta que se ha iniciado el procedimiento de examen. El examen de la doble protección en una solicitud divisional se lleva a cabo comparando el conjunto de reivindicaciones de esta con las reivindicaciones de la solicitud de patente original, y también con las reivindicaciones de otras solicitudes divisionales si las hubiere. Una vez que el examinador reconoce la doble protección, la solicitud divisional se rechaza por no cumplir lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de PI.[48]

100. En el caso de que en una solicitud divisional se reivindique un objeto más específico que el reivindicado en la solicitud original, se denegará la solicitud por no cumplirse lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de PI (doble protección), al considerarse que el objeto más amplio reivindicado en la solicitud original ya cubre el objeto específico reivindicado en la solicitud divisional. Por otro lado, una implementación alternativa de la invención puede eliminarse del conjunto de reivindicaciones de la solicitud original para reivindicarse en una solicitud divisional, incluso si esta implementación alternativa comparte el mismo concepto inventivo que el objeto reivindicado en la solicitud de patente original. Si la solicitud divisional solo contiene un objeto ya examinado y rechazado en el examen de fondo de la solicitud de patente original, la solicitud divisional será rechazada por las mismas razones jurídicas presentadas para la solicitud de patente original.[49]

---

46 *Ibid*.
47 *Ibid*.
48 *Ibid*.
49 *Ibid*.

101. En los últimos años, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) del Brasil ha observado un aumento significativo de la presentación voluntaria de solicitudes de patentes divisionales, especialmente en campos tecnológicos estratégicos. En opinión del INPI, muchas de estas solicitudes divisionales no representan auténticas divisiones del objeto de la solicitud original, sino que reproducen partes o la totalidad de las solicitudes originales. Esta tendencia ha creado una duplicación innecesaria de trabajo para la oficina de patentes, lo que ha incrementado la acumulación de solicitudes en trámite. Los datos del INPI indican que las aplicaciones divisionales han aparecido predominantemente en sectores como el farmacéutico, biofarmacéutico, biotecnológico, electrónico, agroquímico y el de telecomunicaciones. Después de un aumento constante desde 2018 hasta un pico en 2020, se ha producido un descenso gradual en los últimos años; con todo, el volumen global sigue siendo considerable. Las investigaciones sobre las razones de esta proliferación han revelado diversos objetivos estratégicos de los solicitantes al presentar solicitudes de división. Algunos de ellos son aprovechar las solicitudes divisionales para prolongar los debates sobre cuestiones controvertidas de examen, facilitar acuerdos de licencia exclusiva con múltiples licenciatarios para la misma invención e intentar influir en los resultados del examen de patentes haciendo participar a múltiples examinadores. Otras prácticas problemáticas detectadas son la ampliación artificial de carteras de patentes para mejorar las negociaciones de los cánones dentro de los consorcios de patentes, el inicio de múltiples demandas por infracción a través de cesionarios distintos y, anteriormente, la ampliación de los plazos de las patentes mediante procesos de examen prolongados.[50]

102. En opinión del INPI, la presentación indiscriminada de solicitudes divisionales plantea graves problemas de competencia, ya que las solicitudes divisionales en trámite provocan inseguridad jurídica que puede restringir injustamente la entrada en el mercado. En el sector farmacéutico, esta táctica ha resultado especialmente problemática ya que ha retrasado la disponibilidad de medicamentos genéricos e impedido el acceso público a la atención de salud. La situación no es exclusiva del Brasil: han surgido problemas similares en varias jurisdicciones de patentes de todo el mundo. En respuesta, el INPI ha mejorado la transparencia y la eficacia administrativas en relación con las solicitudes divisionales. Entre las nuevas medidas figuran el anuncio público de las solicitudes divisionales en el Boletín Oficial del INPI, la obligación de realizar un seguimiento detallado de las modificaciones de las reivindicaciones entre las solicitudes originales y las divisionales, y el ajuste de las reivindicaciones de las solicitudes originales para eliminar solapamientos con las solicitudes divisionales. Además, se procura asignar las solicitudes divisionales y originales al mismo examinador y sincronizar sus calendarios de examen, con el objetivo de que las decisiones sean concurrentes o casi concurrentes. Estas mejoras administrativas pretenden mitigar usos estratégicos indebidos, racionalizar el proceso de examen y promover la competencia leal dentro del sistema de patentes del Brasil.[51]

<u>China</u>

Marco jurídico

103. En cuanto a los plazos y requisitos para la solicitud divisional, la regla 48 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes de la República Popular China estipula lo siguiente:

> Si una solicitud de patente incluye dos o más invenciones, modelos de utilidad o diseños, el solicitante podrá, antes de que expire el plazo especificado en el párrafo 1 de la regla 60 del mencionado Reglamento de Aplicación, presentar una petición de división al departamento de administración de patentes dependiente del Consejo de Estado; ahora

---

50 *Ibid*.
51 *Ibid*.

bien, si la solicitud de patente ya ha sido denegada, retirada o considerada como retirada, no podrá presentarse ninguna petición de división.

104. Además, la regla 49 establece lo siguiente:

En una solicitud divisional presentada de conformidad con la regla 48 del presente Reglamento de Aplicación se tendrá derecho a la fecha de presentación y, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad de la solicitud inicial, siempre que la solicitud divisional no vaya más allá del alcance de lo divulgado en la solicitud inicial.

105. En la parte I, capítulo 5, artículo 5.1.1 de las Directrices para el examen de patentes 2023 se definen con más detalle los requisitos sustantivos y de procedimiento para la división voluntaria de solicitudes de patente por parte de los solicitantes.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

106. En China, cuando una solicitud de patente ha sido denegada, retirada o considera como retirada, no puede presentarse ninguna solicitud divisional. En una solicitud divisional se tendrá derecho a la fecha de presentación y, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad de la solicitud inicial, siempre que la solicitud divisional no vaya más allá del alcance de lo divulgado en la solicitud inicial. La solicitud divisional deberá seguir todos los trámites de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Patentes y el Reglamento de Aplicación. El número y la fecha de presentación de la solicitud inicial se indicarán en la petición de solicitud divisional.[52]

Colombia

Marco jurídico

107. Las solicitudes divisionales están previstas en el artículo 36 de la Decisión No. 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por la que se establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (14 de septiembre de 2000) donde se establece lo siguiente:

El solicitante podrá, en cualquier fase de la tramitación, dividir su solicitud en dos o más solicitudes divisionales, pero ninguna de ellas podrá suponer una ampliación de la protección concedida a lo divulgado en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier fase del procedimiento, requerir al solicitante que divida la solicitud si esta no cumple con la condición de unidad de invención.

Toda solicitud divisional tendrá la misma fecha de presentación y, en su caso, la misma fecha de prioridad que la solicitud inicial.

Cuando se hayan reivindicado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente deberá indicar la fecha o fechas de prioridad que correspondan al objeto que debería protegerse en cada una de las solicitudes divisionales.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante presentará los documentos que sean necesarios para completar las solicitudes divisionales correspondientes.

108. Las solicitudes divisionales de una patente en trámite no deben implicar una ampliación de la protección que se hubiese otorgado a lo divulgado en la solicitud inicial, tal como lo establece el artículo 34 de la Decisión.

---

52 Véanse los comentarios recibidos de China en respuesta al C.9260.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

109. La división de una solicitud de patente en trámite puede solicitarse mientras la solicitud se encuentre en esa fase. En Colombia, una solicitud de patente se considera en trámite hasta que una decisión sobre la misma quede en firme, ya sea por concesión, denegación o cualquier otro motivo que ponga fin al procedimiento o haga imposible su continuación. Si se presenta una solicitud de división después de que la resolución sea firme, la solicitud de división se considerará una petición de división de una patente. La división de una solicitud da lugar a una solicitud, que se tramitará por separado, distinta de la inicial. Por consiguiente, hay dos solicitudes distintas, cada una con un objeto diferente y procedimientos separados. La división de una solicitud de patente no debe implicar ninguna ampliación del objeto divulgado en la solicitud inicial; las solicitudes divisionales que no cumplan este requisito no se admitirán a trámite.[53]

110. Las solicitudes divisionales deben cumplir los requisitos formales de procedimiento, incluida la presentación de la propia solicitud, el pago de las tasas correspondientes y la presentación de los documentos de acompañamiento necesarios, de conformidad con la normativa nacional establecida por la oficina competente. Si una solicitud divisional no cumple estos requisitos, la oficina nacional competente pedirá al solicitante que lleve a cabo las correcciones necesarias. Si el solicitante no corrige estas deficiencias, la solicitud de división se considerará como retirada y será archivada. La presentación de una solicitud divisional no afecta a la tramitación de la solicitud inicial (principal). Existen directrices para tramitar las solicitudes divisionales en las que se tiene en cuenta la fase procesal de la correspondiente solicitud principal en el momento de presentar la solicitud divisional.[54]

111. Con el fin de evitar el doble patentamiento, la invención reivindicada en las solicitudes divisionales no puede abarcar el mismo objeto que el reivindicado en la solicitud principal. Cuando de una misma solicitud inicial se deriven varias solicitudes divisionales, el objeto de cada una de ellas deberá ser diferente. Además, las solicitudes inicial y divisional deben contener la misma descripción/especificación.[55]

112. La experiencia de la oficina colombiana indica que existe el riesgo de que los solicitantes utilicen las solicitudes divisionales indebidamente con intenciones que no se ajusten a la normativa aplicable. Estos casos requieren medidas jurídicas y administrativas. Las dificultades surgen cuando los solicitantes presentan solicitudes divisionales a pesar de ser conscientes de que estas contienen múltiples grupos de invenciones que carecen de unidad. La oficina competente debe entonces emitir nuevas solicitudes, lo que indica una vez más la falta de unidad en estas solicitudes divisionales. Esta situación puede llevar a la división repetida de solicitudes divisionales, lo que da lugar a procedimientos innecesariamente prolongados, una carga administrativa adicional para la oficina de patentes y una expansión artificial de las carteras de patentes.[56]

República Checa

Marco jurídico

113. En la República Checa, la división de las solicitudes de patente se rige por el artículo 13 del Decreto n.º 550/1990 sobre el Procedimiento en materia de Invenciones y Diseños Industriales, en conjunto con el artículo 26(1) de la Ley n.º 527/1990 sobre Invenciones y Propuestas de Racionalización (la Ley de Patentes).

---

53 Véanse los comentarios recibidos de Colombia en respuesta al C.9260.
54 *Ibid*.
55 *Ibid*.
56 *Ibid*.

114. Según el apartado 1 de este marco, si la Oficina de Propiedad Industrial determina que una solicitud de patente no cumple el requisito de unidad de invención, se invita al solicitante a subsanar el defecto en un plazo determinado. Las solicitudes de patente divisionales conservan el derecho de prioridad de la solicitud original si se presentan en los tres meses siguientes a la fecha en que el solicitante subsana el defecto presentando documentos de solicitud modificados que contengan un único objeto. Además, los solicitantes pueden dividir su solicitud voluntariamente, por iniciativa propia, en cualquier momento hasta la fecha de concesión de la patente.

115. De conformidad con el apartado 2, cuando la solicitud original se divide una vez iniciado el examen completo, la solicitud divisional se considera automáticamente como una solicitud para la que se ha presentado una petición de examen completo.

116. El apartado 3 estipula que las tasas administrativas para las solicitudes divisionales se determinan en función del estado procesal de la solicitud original en el momento de la división.

117. En el artículo 35 de la Ley de Patentes se trata la prevención del doble patentamiento de una misma invención. Según este artículo, si se presenta más de una solicitud de invención relativa al mismo objeto, solo podrá concederse una patente.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

118. En la República Checa, los solicitantes pueden dividir voluntariamente su solicitud de patente a su discreción en cualquier momento del procedimiento de examen hasta la fecha de concesión de la patente. Para que las solicitudes divisionales conserven la prioridad de la solicitud original, la división debe basarse en un motivo válido, como la falta de unidad de invención. En esos casos, los solicitantes deben asegurarse de que la solicitud divisional no va más allá del contenido divulgado en la solicitud original tal como fue presentada. Cuando la Oficina de Propiedad Industrial detecta falta de unidad en la invención, debe definir claramente el defecto enumerando específicamente las reivindicaciones afectadas y proporcionar una justificación que explique por qué el objeto no cumple los requisitos de unidad. Si alguna objeción relativa a la patentabilidad genera, o genera en parte, una falta de unidad, la Oficina comunicará simultáneamente estas objeciones al solicitante.[57]

119. En la República Checa, si se presentan varias solicitudes de patente para el mismo objeto de forma independiente antes de que se publique la primera de ellas, la Oficina concederá la patente a la solicitud con la fecha de prioridad más antigua. La Oficina rechazará a continuación las demás solicitudes. Si la solicitud de patente original ya ha sido publicada, las solicitudes divisionales derivadas de ella no se volverán a publicar. Además, los solicitantes deben pagar tasas administrativas por las solicitudes divisionales correspondientes al estado procesal de la solicitud original en el momento de la división. También pueden aparecer solicitudes múltiples para un mismo objeto cuando se presentan una o más solicitudes divisionales. Así pues, es esencial que ninguna de las reivindicaciones de patente de las solicitudes divisionales tenga el mismo alcance y contenido que la solicitud original (es decir, no deben proteger mutuamente el mismo objeto). Las reivindicaciones de la solicitud original y de las solicitudes divisionales (o solicitudes divisionales múltiples) deben modificarse sustancialmente para evitar solapamientos. En la práctica, sin embargo, podría darse una situación muy poco habitual en la que dos solicitudes para el mismo objeto de una invención, creadas independientemente por dos inventores, se presentasen en la Oficina el mismo día. En tal caso, las dos solicitudes tendrían el mismo derecho de prioridad, es decir, la misma fecha de prioridad. Si se reciben dos solicitudes con la misma fecha de entrada en vigor de dos solicitantes distintos, se permitirá que cada una de ellas siga adelante como si la otra no

[57] Véanse los comentarios recibidos de la República Checa en respuesta al C.9260.

existiera. En la práctica, se trata de una situación poco frecuente en la que no puede evitarse el doble patentamiento.[58]

República Dominicana

Marco jurídico

120. En la República Dominicana, la división voluntaria de las solicitudes de patentes se rige por el artículo 18 - División de la solicitud de la Ley sobre Propiedad Industrial, en el que se establece lo siguiente:

> 1) El solicitante puede dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de las solicitudes fraccionarias podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial.
>
> 2) Se atribuirá a cada solicitud fraccionaria la fecha de presentación de la solicitud inicial.
>
> 3) Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida para la presentación de una solicitud de patente, computándose como un crédito lo pagado por la solicitud inicial.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

121. En la República Dominicana, los solicitantes pueden presentar voluntariamente solicitudes divisionales de patente, siempre que dichas solicitudes no amplíen el objeto inicialmente divulgado en la solicitud principal. Cada solicitud divisional mantiene la fecha de presentación original de la solicitud inicial. Los solicitantes deben pagar las tasas estándar de solicitud de patente por cada solicitud divisional, aunque las tasas pagadas previamente por la solicitud original se abonan consiguientemente. En otras palabras, cuando se presenta una solicitud divisional, que da lugar a dos solicitudes separadas, solo debe abonarse un conjunto adicional de tasas puesto que ya se han abonado las tasas correspondientes a la solicitud original.[59]

122. Las solicitudes divisionales voluntarias se someten al mismo procedimiento de examen sustantivo que las solicitudes iniciales. Además, el examinador puede exigir al solicitante que divida la solicitud de patente si se determina que esta carece de unidad de invención. En esos casos, el examinador establece explícitamente la ausencia de unidad y pide al solicitante que resuelva la cuestión presentando una o más solicitudes divisionales.[60]

El Salvador

Marco jurídico

123. En El Salvador, la división voluntaria de solicitudes de patente está regulada por los artículos 214 y 260 de la Ley de Propiedad Intelectual.

124. El artículo 214 se refiere a la unidad de invención y al origen de la división. En virtud del artículo 214:

> Una solicitud de patente deberá referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones que conformen un único concepto inventivo. Cuando una solicitud contiene varias invenciones que carecen de una relación técnica esencial entre sí, el solicitante puede dividirla en dos o más solicitudes divisionales.

---

58 *Ibid*.
59 Véanse los comentarios recibidos de la República Dominicana en respuesta al C.9260.
60 *Ibid*.

125. El artículo 260 establece requisitos y límites específicos para las solicitudes divisionales:

- Una solicitud divisional debe contener descripciones, reivindicaciones y dibujos completos para cada invención.
- No es necesario volver a presentar los documentos relativos al derecho de prioridad, la cesión de derechos o los poderes si ya figuran en la solicitud original.
- No podrá incluirse materia adicional en la solicitud divisional, ni podrá ampliarse el alcance de la invención inicial.
- La invención reivindicada en la solicitud divisional debe ser diferente de la contenida en la solicitud original o en otras solicitudes divisionales.
- Con el fin de evitar una fragmentación excesiva y abusiva del proceso de concesión de patentes, no se permite dividir aún más otras solicitudes divisionales.
- Si la solicitud divisional no cumple los requisitos mencionados, no se reconoce la fecha de presentación original. Es más, la fecha en que se recibió se considera la fecha de presentación y, por tanto, no se aplica el derecho de prioridad.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

126. Los solicitantes en El Salvador pueden dividir voluntariamente sus solicitudes de patente cuando se determine que existen múltiples invenciones distintas dentro de una misma solicitud, violando así el principio de unidad de invención. Dicha división puede ser iniciada proactivamente por el solicitante o a petición de la autoridad competente en materia de propiedad intelectual. Las solicitudes divisionales deben ceñirse estrictamente a la divulgación original sin introducir un objeto nuevo ni ampliar el alcance de la protección inicialmente solicitada. Cada solicitud divisional debe ser completa, contener su propia descripción, reivindicaciones y dibujos necesarios, claramente diferenciados del objeto de la solicitud original o de cualquier otra solicitud divisional derivada de ella.[61]

127. En opinión del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual, el requisito de que las solicitudes divisionales no amplíen la divulgación inicial sirve para garantizar la transparencia y evitar el fenómeno de la perpetuación (evergreening), mediante el cual los solicitantes intentan prolongar la vida de una patente a través de divisiones estratégicas.[62]

Estonia

Marco jurídico

128. En Estonia, la división de las solicitudes de patentes se rige principalmente por la Ley de Patentes, concretamente por los artículos 9(2), 11(4), 21(3), 42(10) y 50(2), y se complementa con el Reglamento del Ministerio de Justicia, artículo 66(2), relativo al contenido y formato de las solicitudes de patentes.

129. Según el artículo 9(2) de la Ley de Patentes, las solicitudes divisionales de patente pueden presentarse hasta seis meses después de la finalización de la tramitación de la solicitud inicial de patente.

130. De conformidad con el artículo 21(3) de la Ley de Patentes, la fecha de presentación de la solicitud divisional se considera la fecha de presentación de la solicitud de patente inicial.

---

61 Véanse los comentarios recibidos de El Salvador en respuesta al C.9260.
62 *Ibid*.

131. En virtud del artículo 11.4) de la Ley de Patentes, la prioridad de una solicitud de patente separada de una solicitud de patente anterior se establece, si se reivindica la prioridad, sobre la base de la fecha de prioridad de la solicitud de patente anterior.

132. El artículo 42.10) de la Ley de Patentes estipula que cuando se presenta una solicitud divisional de patente, el solicitante debe, en el plazo de dos meses a partir de la fecha efectiva de presentación de la solicitud divisional en la Oficina de Patentes, pagar las tasas estatales correspondientes a todos los años de validez precedentes, teniendo en cuenta que la fecha de presentación de la solicitud inicial de patente será la base para el cálculo de los años de validez de una solicitud divisional de patente.

133. De conformidad con el artículo 50.2) de la Ley de Patentes, es posible solicitar la revocación de una patente en un plazo de nueve meses a partir de la fecha de publicación de la notificación de concesión de la patente si la invención protegida por la patente, incluida una invención separada de una solicitud de patente inicial, no corresponde al objeto de la invención tal como se divulga en la solicitud de patente inicial.

134. Además, el doble patentamiento está explícitamente prohibido en virtud del apartado 2 del artículo 66 del Reglamento del Ministro de Justicia, que obliga a los solicitantes a eliminar cualquier parte de las descripciones y reivindicaciones de la solicitud inicial que ya no sea necesaria para caracterizar la invención subsistente.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

135. En Estonia, una solicitud de patente divisional puede ser iniciada voluntariamente por el solicitante o a petición de la Oficina de Patentes cuando se detecta una falta de unidad de invención. En ambos casos, los procedimientos y requisitos generales siguen siendo los mismos. Una solicitud de patente divisional hereda la fecha de presentación y, si se reivindica, la fecha de prioridad de la solicitud de patente inicial. Los solicitantes deben garantizar el pago puntual de las tasas estatales aplicables correspondientes a todos los años de validez anteriores, calculadas a partir de la fecha de presentación de la solicitud inicial. Para cumplir la prohibición de doble patentamiento, los solicitantes deben modificar la solicitud inicial eliminando las partes de la descripción y las reivindicaciones que se refieren exclusivamente al objeto reivindicado en la solicitud divisional. Se requiere una separación clara entre las reivindicaciones de la solicitud inicial y aquellas de la divisional.[63]

Francia

Marco jurídico

136. En Francia, la división voluntaria de las solicitudes de patente se rige principalmente por los artículos L612-4, R612-34 y R612-35 del Código de la Propiedad Intelectual (CPI).

137. El artículo L612-4 establece el principio de unidad de invención:

> “La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones vinculadas entre sí de tal modo que formen un único concepto inventivo general.
>
> Una solicitud que no cumpla las disposiciones del párrafo anterior se dividirá en solicitudes divisionales dentro del plazo prescrito; la fecha de presentación y, en su caso, la fecha de prioridad de las solicitudes divisionales serán la fecha o fechas de la solicitud inicial.”

[63] Véanse los comentarios recibidos de Estonia en respuesta al C.9260.

138. El artículo R612-34 introduce la división voluntaria de una solicitud de patente:

> "Hasta el pago de la tasa de expedición e impresión de la especificación de patente, el solicitante podrá, por iniciativa propia, presentar solicitudes divisionales de su solicitud de patente inicial."

139. El artículo R612-35 establece cuáles son los requisitos para la presentación de solicitudes divisionales, incluidas las condiciones formales (artículos R612-3 a R612-5) que regulan los requisitos generales de las solicitudes de patentes (contenido de la solicitud, conformidad con el orden público, moralidad y pago de tasas).

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

140. En virtud de las disposiciones del CPI y de las directrices del INPI, las solicitudes divisionales disfrutan de la fecha de presentación y de la fecha de prioridad de la solicitud principal. La solicitud principal puede ser una solicitud de patente o una solicitud de modelo de utilidad, pero las solicitudes divisionales deben permanecer en la misma categoría que la solicitud principal. Cada solicitud divisional, incluida la propia solicitud inicial, podrá subdividirse aún más, siempre que el objeto no se extienda más allá del de la solicitud principal. Si no se incluyeron párrafos de la descripción o elementos de los dibujos en la solicitud principal, se invitará al solicitante a eliminarlos de la solicitud divisional bajo pena de que dicha solicitud sea denegada. En particular, no está permitido añadir o modificar párrafos para incorporar las nuevas reivindicaciones como texto en la descripción. Si la descripción de la primera solicitud divisional es limitada, se publicará la descripción completa de la solicitud principal, y la descripción limitada solo se publicará cuando se conceda la primera solicitud divisional.[64]

141. En cuanto a las reclamaciones, existen dos situaciones. En primer lugar, si una solicitud divisional se presenta durante el periodo en el que los solicitantes pueden, por iniciativa propia, modificar las reivindicaciones de la solicitud principal, no es necesario que las reivindicaciones de las solicitudes divisionales coincidan con las reivindicaciones de la solicitud principal. Pueden incluir elementos no reivindicados anteriormente, siempre que no vayan más allá de la divulgación inicial. En segundo lugar, si la división se produce después del periodo en el que los solicitantes pueden modificar voluntariamente las reivindicaciones, las reivindicaciones de la solicitud divisional deben extraerse de las reivindicaciones presentadas en la solicitud principal. En estos casos, los solicitantes pueden eliminar o limitar las reivindicaciones, pero no pueden introducir nuevas.[65]

142. Entre 2011 y antes de la sentencia Kubota que se comenta más adelante, la práctica francesa exigía que todas las solicitudes divisionales, incluidas las de segunda generación y las divisionales posteriores, se presentaran antes del pago de la tasa de emisión e impresión de la solicitud principal inicial (raíz). Esta práctica, no obstante, cambió tras la sentencia del Tribunal de Casación del 30 de agosto de 2023 (sentencia Kubota), en la que se estableció que las solicitudes divisionales de segunda generación podían presentarse hasta el pago de la tasa de emisión e impresión de la solicitud divisional principal matriz, alineando la práctica francesa más estrechamente con la europea y la práctica francesa anterior a 2011.[66]

143. El Código de la Propiedad Intelectual francés no prohíbe explícitamente el doble patentamiento derivado de solicitudes divisionales. Ningún artículo impide al solicitante presentar dos solicitudes divisionales sobre el mismo objeto. Por lo tanto, es posible el doble patentamiento, incluso entre solicitudes principales y posteriores. Con todo, en este último caso, aunque no sean motivos para desestimar la solicitud divisional, pueden aplicarse las disposiciones de la R612-35 (2): "*El solicitante tiene la facultad: o bien repetir en cada solicitud*

---

64 Véanse los comentarios recibidos de Francia en respuesta al C.9260.
65 *Ibid*.
66 *Ibid*.

divisional el contenido de la solicitud original, con la salvedad de limitar las reivindicaciones al objeto único de la solicitud divisional." Con todo, estas disposiciones solo se aplican entre la solicitud principal y la solicitud divisional, y no entre dos solicitudes divisionales que tengan la misma solicitud principal. Por último, el Tribunal de Casación se pronunció sobre el tema más amplio del doble patentamiento el 19 de enero de 1988. Los jueces consideraron que en los casos en que dos solicitudes fueran presentadas el mismo día (o dos solicitudes compartiesen la misma fecha de prioridad) por la misma persona, las patentes resultantes de esas solicitudes podrían coexistir.[67]

Alemania

Marco jurídico

144. En Alemania, la división de las solicitudes de patentes está regulada por el artículo 39 de la Ley de Patentes de Alemania (PatG), que establece:

1) El solicitante podrá dividir la solicitud en cualquier momento. Deberá informar de la división por escrito. Si la división se declara después de que se haya presentado la petición de examen (artículo 44), la solicitud divisional será considerada como la solicitud para la que se ha realizado dicha petición. La fecha de la solicitud inicial y cualquier prioridad reivindicada para la solicitud inicial seguirán siendo aplicables a cada solicitud divisional.

2) La solicitud separada devengará las mismas tasas que la solicitud original hasta que se produzca la división. Esto no se aplica con respecto a la tasa pagada de conformidad con la Ley de Costes de Patentes para la búsqueda, de conformidad con el artículo 43, si la división se declaró antes de que se presentara la petición de examen (artículo 44), a menos que también se presente una petición de conformidad con el artículo 43 para la solicitud separada.

3) Si los documentos de solicitud exigidos de conformidad con los artículos 34, 35, 35 bis y 36 para la solicitud separada no se presentan en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la declaración de división o si las tasas de la solicitud separada no se abonan en dicho plazo, la declaración de división se considerará no efectuada.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

145. Un requisito específico para la división es que haya pendiente una solicitud principal. Según el artículo 39 de la PatG, la división voluntaria por parte del solicitante puede tener lugar “en cualquier momento”, es decir, en cualquier fase del procedimiento de concesión hasta que la resolución sobre la solicitud principal sea definitiva, es decir inmediatamente después de presentar la solicitud principal (incluso antes de presentar la petición de examen), durante el examen con respecto a deficiencias evidentes, durante el transcurso de un procedimiento de búsqueda aislada de conformidad con el artículo 43 de la PatG, durante el procedimiento de examen, después de una decisión de denegación o concesión de la DPMA hasta la expiración del plazo de recurso, en los procedimientos de recurso ante el Tribunal Federal de Patentes (BPatG) hasta la expiración del plazo de recurso legal, en los procedimientos de recurso legal ante el Tribunal Federal de Justicia (BGH).[68]

146. Los actos que se exigen al solicitante para llevar a cabo la división se especifican en el artículo 39 de la PatG: declaración de división en forma escrita, pago de tasas, presentación de documentos de solicitud de la solicitud divisional. Los tres requisitos no tienen que cumplirse

---

67 *Ibid*.

68 Véanse los comentarios recibidos de Alemania en respuesta al C.9260.

simultáneamente. La obligación de pagar tasas y presentar documentos solo se plantea tras la recepción de la declaración de división. El resultado es una solicitud divisional que comprende la parte que se divide de la solicitud original. Inicia un nuevo procedimiento de concesión independiente que adopta la fase procesal en la que se encontraba la solicitud principal en el momento de la división.[69]

147. La división voluntaria de una solicitud de patente se efectúa mediante una declaración unilateral de intenciones del solicitante ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) o ante el Tribunal Federal de Patentes (BPatG). El cumplimiento de la forma escrita es obligatorio (artículo 39, párrafo 1 de la PatG). No hay requisitos especiales para su contenido. Con todo, debe quedar claro que la solicitud está sujeta a división y de qué solicitud se trata. Por lo tanto, basta con declarar la división de la solicitud sin especificar un objeto para la solicitud divisional o un objeto que deba separarse de la solicitud principal. La declaración de división entra en vigor en el momento de su recepción por el organismo pertinente y con ella se crea de inmediato una nueva solicitud de patente independiente de la solicitud principal. Esta declaración no puede impugnarse, ya que se trata de un acto puramente procesal. La validez de la declaración y, por tanto, la existencia de la solicitud divisional están sujetas al cumplimiento de los demás requisitos del artículo 39 (apartados 2 y 3). Si no se cumplen estos requisitos en el plazo de tres meses, la declaración de división se considera retroactivamente no presentada, y no se produce la solicitud divisional.[70]

148. La obligación de pagar tasas se deriva del hecho de que el objeto de la solicitud divisional figuraba en el procedimiento de concesión original hasta la división. Por lo tanto, la solicitud divisional hereda el historial de la solicitud principal. Las tasas debidas en la solicitud divisional son exactamente las que se pagaron o deberían haberse pagado en la solicitud principal, incluidas: tasas de solicitud (incluidas las tasas por solicitudes adicionales, si procede), tasas anuales (incluidos los recargos, si procede) y tasas por el examen/solicitud de búsqueda. Si la solicitud se divide en un procedimiento de recurso ante el BPatG, no se pagará tasa de recurso en la solicitud divisional, porque la solicitud divisional está pendiente en el mismo procedimiento de recurso que la solicitud principal.[71]

149. Los documentos que deben presentarse en el plazo de tres meses a partir de la declaración de división corresponden a los documentos que deben presentarse para una solicitud de patente: una petición de concesión de patente, reivindicaciones, descripción, dibujos, resumen y una traducción al alemán, si procede. En el caso de una división por separación requerida, no se aplica el plazo de presentación de documentos de la solicitud divisional, de modo que los documentos que falten pueden presentarse posteriormente previa notificación de la DPMA o el BPatG. Por lo tanto, es una cuestión esencial para subsanar la presentación tardía del documento si la declaración de división se hizo voluntariamente o si fue precedida de una denuncia por falta de unidad.[72]

150. Una vez cumplidos los requisitos del art. 39 apartado 3 de la PatG, la solicitud divisional se convierte en una solicitud independiente con eficacia definitiva, que puede expirar de forma independiente, por ejemplo, por declaración o impago de tasas. La solicitud divisional conserva la fecha de presentación y la fecha de prioridad reivindicadas en la solicitud principal sin necesidad de una nueva declaración de prioridad. Los solicitantes pueden derivar varias solicitudes divisionales de una solicitud principal, recibiendo para cada una de ellas un número de expediente distinto de la DPMA. Si la declaración de división se considera no presentada

---

69 *Ibid*.
70 *Ibid*.
71 *Ibid*.
72 *Ibid*.

por incumplimiento del plazo, se anulará el número de expediente ya asignado y se reembolsarán las tasas ya abonadas.[73]

151. La solicitud divisional cuenta con toda la divulgación original de la solicitud principal. El contenido que exceda esta divulgación se considera una extensión inadmisible, y no puede derivarse de ella ningún derecho de conformidad con el artículo 38, apartado 2, de la PatG, lo que da lugar a su rechazo. Si la solicitud principal está pendiente ante el BPatG, las solicitudes divisionales declaradas en esta fase también estarán pendientes ante el BPatG en el mismo procedimiento de recurso, aunque se emitan resoluciones separadas para cada solicitud. El BPatG puede separar estos recursos si es necesario y puede rechazar, conceder o devolver las solicitudes divisionales a la DPMA para que las examine de nuevo.[74]

152. Podría producirse una complicación procesal si la solicitud divisional y la solicitud principal se hubiesen tramitado en paralelo. Ello se debe a que la protección de patente deseada que se persigue con las distintas solicitudes debe examinarse por separado en forma de reivindicaciones de patente para las respectivas solicitudes, pero al igual que con todas las solicitudes del mismo solicitante y con la misma prioridad, debe respetarse la prohibición de doble patentamiento. Además, la búsqueda del mismo objeto en la solicitud principal y en la solicitud divisional no permite la concesión de una patente en cualquiera de las dos solicitudes sobre un objeto para el que ya se ha dictado una resolución negativa en la otra solicitud. En ambos procedimientos solo es relevante la redacción de las reivindicaciones en el momento de la concesión. Por lo tanto, en el procedimiento de solicitud divisional y en el procedimiento de solicitud principal debe tenerse en cuenta la situación del otro procedimiento y, en función de qué procedimiento se complete primero, tomarse en consideración. Ahora bien, si a pesar de todo se ha producido un doble patentamiento, ello no constituye motivo de oposición ni de nulidad.[75]

Hungría

Marco jurídico

153. En Hungría, la división de las solicitudes de patentes está regulada por el artículo 73 de la Ley de Patentes de Hungría, que establece que:

> Si el solicitante ha solicitado una protección de patente para más de una invención en una solicitud, podrá dividir la solicitud, conservando la fecha de presentación y cualquier prioridad anterior, hasta el día en que se dicte la resolución sobre la concesión de la patente.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

154. Según la Ley de Patentes de Hungría, cualquier persona que solicite protección de patente para varias invenciones en una única solicitud puede dividir su solicitud antes del día en que se adopte la decisión relativa a la patente, conservando la fecha de solicitud y la prioridad anterior, si la hubiere. Aunque en la Ley de Patentes no se menciona explícitamente la presentación voluntaria de solicitudes divisionales, la práctica actual de la Oficina de la Propiedad Intelectual de Hungría es permitirlas al considerar que del contexto jurídico se deduce que la presentación de solicitudes divisionales está vinculada al cumplimiento del requisito de unidad.[76]

---

73 *Ibid*.
74 *Ibid*.
75 *Ibid*.
76 Véanse los comentarios recibidos de Hungría en respuesta al C.9260.

155. La Ley de Patentes de Hungría no prohíbe explícitamente el doble patentamiento. Esto significa que es posible conceder más de una patente al mismo solicitante aunque las solicitudes reivindiquen el mismo objeto y las solicitudes no formen parte del estado de la técnica. Esto se aplica especialmente a las siguientes situaciones habituales: dos solicitudes presentadas el mismo día, o una solicitud y su solicitud prioritaria presentadas por el mismo solicitante. Con todo, si una de las solicitudes forma parte del estado de la técnica, la falta de novedad puede ser motivo de denegación.[77]

Japón

Marco jurídico

156. El artículo 39 de la Ley de Patentes contiene disposiciones relativas a las solicitudes anteriores y estipula que:

> 1) Cuando dos o más solicitudes de patente que reivindiquen invenciones idénticas hayan sido presentadas en fechas diferentes, solo el solicitante que haya presentado la solicitud de patente en la fecha más antigua tendrá derecho a obtener una patente para la invención reivindicada.
>
> 2) Cuando dos o más solicitudes de patente que reivindiquen invenciones idénticas hayan sido presentadas en la misma fecha, solo un solicitante, que haya sido seleccionado mediante consultas entre los solicitantes que presentaron dichas solicitudes, tendrá derecho a obtener una patente para la invención reivindicada. Cuando no se llegue a un acuerdo mediante consultas o estas no puedan celebrarse, ninguno de los solicitantes tendrá derecho a obtener una patente para la invención reivindicada.
>
> 3) Cuando una invención y un dispositivo reivindicados en las solicitudes de patente y de registro de modelo de utilidad sean idénticos y las solicitudes de patente y de registro de modelo de utilidad se presenten en fechas diferentes, el solicitante de una patente solo podrá obtener una patente para la invención reivindicada en ellas si la solicitud de patente se presenta antes que la solicitud de registro de modelo de utilidad.
>
> 4) Cuando una invención y un dispositivo reivindicados en solicitudes de patente y de registro de modelo de utilidad sean idénticos (excluido el caso en que una invención reivindicada en una solicitud de patente basada en un registro de modelo de utilidad en virtud del artículo 46-2.1) (incluida una solicitud de patente que se considere presentada en el momento de la presentación de dicha solicitud de patente en virtud del artículo 44.2) (incluida su solicitud *mutatis mutandis* en virtud del artículo 46.6)) y un dispositivo relativo a dicho registro de modelo de utilidad sean idénticos) y las solicitudes de patente y de registro de modelo de utilidad se presenten en la misma fecha, solo uno de los solicitantes, seleccionado mediante consultas entre los solicitantes, tendrá derecho a obtener una patente o un registro de modelo de utilidad. Cuando no se llegue a un acuerdo mediante consultas o estas no puedan celebrarse, el solicitante de la patente no tendrá derecho a obtener una patente para la invención reivindicada.
>
> 5) Cuando se haya renunciado, retirado o desestimado una solicitud de patente o de registro de modelo de utilidad, o cuando la decisión del examinador o la decisión del procedimiento por la que la solicitud de patente debe denegarse haya adquirido carácter definitivo y vinculante, la solicitud de patente o de registro de modelo de utilidad se considerará, a los efectos de los párrafos 1) a 4), que nunca ha sido presentada; con todo, esto no se aplicará al caso en que la decisión del examinador o la decisión del procedimiento por la que la solicitud de patente debe denegarse haya adquirido carácter

[77] *Ibid*.

definitivo y vinculante sobre la base de que la última frase de los apartados 2) o 4) es aplicable a dicha solicitud de patente.

6) El Comisionado de la Oficina de Patentes, en el caso de los apartados 2) o 4), ordenará al solicitante que celebre las consultas especificadas en esos apartados y que informe del resultado de las mismas, designando al mismo tiempo un plazo adecuado.

7) Cuando no se presente ningún informe en virtud del apartado anterior dentro del plazo designado en dicho apartado, el Comisionado de la Oficina de Patentes podrá considerar que no se ha alcanzado ningún acuerdo en virtud de los párrafos 2) o 4).

157. El artículo 44 de la Ley de Patentes contiene disposiciones relativas a la división de solicitudes de patentes y estipula que:

1) El solicitante de una patente solo podrá extraer una o varias nuevas solicitudes de patente de una solicitud de patente que contenga dos o más invenciones dentro de los siguientes plazos:

i) en el momento o dentro del plazo en que se admitan modificaciones de la descripción, del alcance de las reivindicaciones o de los dibujos adjuntos a la solicitud;

ii) en un plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación de una copia certificada de la resolución del examinador por la que se conceda una patente (excluidas la resolución del examinador por la que se conceda una patente en virtud del artículo 51, aplicada *mutatis mutandis* en virtud del artículo 163.3), y la resolución del examinador por la que se conceda una patente en relación con una solicitud de patente que haya sido objeto de examen con arreglo a lo dispuesto en el artículo 160.1), y

iii) en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de una copia certificada de la resolución inicial del examinador por la que se deniega la solicitud.

2) En el caso mencionado en el apartado anterior, se considerará que la nueva solicitud de patente ha sido presentada en el momento de la presentación de la solicitud de patente original; no obstante, esto no se aplicará a los efectos de la aplicación de estas disposiciones y de lo dispuesto en el artículo 30.3) en el caso de que la nueva solicitud de patente constituya otra solicitud de patente según lo prescrito en el artículo 29bis o una solicitud de patente según lo prescrito en el artículo 3bis de la Ley sobre Modelos de Utilidad.

3) A los efectos de la aplicación del artículo 43.2) (incluidos los casos en que se aplique *mutatis mutandis* en el artículo 43bis.2) (incluido el caso en que se aplique *mutatis mutandis* en el apartado 3 del artículo anterior) y en el apartado 3 del artículo anterior), en el caso de que se presente una nueva solicitud de patente en virtud del apartado 1, "en el plazo de un año y cuatro meses a partir de la primera de las fechas siguientes" del artículo 43.2) se entenderá sustituido por "en el plazo de un año y cuatro meses a partir de la primera de las fechas siguientes o de tres meses a partir de la fecha de presentación de la nueva solicitud de patente, si esta última es posterior."

4) Cuando se presente una nueva solicitud de patente en virtud del apartado 1, cualquier declaración o documento que haya sido presentado en relación con la solicitud de patente original (en el caso de una presentación en virtud del artículo 43.2) (incluidos los casos en que se aplique *mutatis mutandis* en virtud del artículo 43bis.2) (incluido el caso en que se aplique *mutatis mutandis* en virtud del párrafo 3 del artículo precedente; en lo

sucesivo se aplicará lo mismo en el presente apartado) y en el párrafo 3) del artículo precedente), incluidas las declaraciones o documentos proporcionados por medios electrónicos o magnéticos) y que deban presentarse en relación con la nueva solicitud de patente en virtud de los artículos 30.3), 41.4 o 43.1) y 43.2) (incluidos los casos en que estas disposiciones se apliquen *mutatis mutandis* en virtud del artículo 43bis.2) y del apartado 3 del artículo precedente) se considerarán presentadas al Comisionado de la Oficina de Patentes simultáneamente con dicha nueva solicitud de patente.

5) Si el plazo previsto en el artículo 108.1) se prorroga en virtud del artículo 4 o del artículo 108.3), el plazo de 30 días previsto en el apartado 1) ii) se considerará prorrogado únicamente por el período prorrogado.

6) Si el plazo previsto en el artículo 121.1) se prorroga en virtud del artículo 4, el plazo de tres meses previsto en el apartado 1.iii) se considerará prorrogado únicamente por el período prorrogado.

7) Si el solicitante de una nueva solicitud de patente según lo previsto en el apartado 1 no puede presentar dicha nueva solicitud dentro del plazo previsto en el punto ii) o iii) del mismo apartado debido a una razón no imputable al solicitante, entonces, no obstante estas disposiciones, el solicitante podrá presentar dicha nueva solicitud dentro de los 14 días (o dos meses, si el solicitante es residente en el extranjero) a partir del día en que dicha razón deje de existir, pero a más tardar seis meses después de la expiración del plazo previsto en estas disposiciones.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

158. Con arreglo a la legislación japonesa sobre patentes, el artículo 44 de la Ley de Patentes establece el marco para la división de las solicitudes de patentes. En el artículo se establece que el solicitante puede presentar una nueva solicitud de patente a partir de una solicitud de patente que contenga dos o más invenciones. Además, este artículo estipula que, si una solicitud de patente se divide legalmente, la nueva solicitud se considerará presentada al mismo tiempo que la solicitud original. El solicitante con derecho a dividir una solicitud de patente debe ser el mismo que el solicitante original en el momento de la división.[78]

159. Las solicitudes divisionales solo pueden presentarse dentro de unos plazos determinados, a saber: i) durante el plazo en el que se permiten modificaciones de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, ii) en el plazo de 30 días a partir de la transmisión de una copia certificada de una decisión de concesión de una patente, y iii) en el plazo de tres meses a partir de la transmisión de una copia certificada de una decisión de denegación no definitiva. Los plazos mencionados en los puntos ii) y iii) pueden ampliarse en determinadas condiciones previstas en la Ley de Patentes.[79]

160. Los requisitos sustantivos para dividir una solicitud de patente incluyen: 1) todas las invenciones indicadas en la descripción, etc., tal y como se encontraban inmediatamente antes de la división de la solicitud original, no constituyen en conjunto la invención reivindicada en la solicitud divisional, 2) las materias indicadas en la descripción, etc., de la solicitud divisional se encuentran dentro del ámbito de aquellas indicadas en la descripción, etc., de la solicitud original tal y como se encontraban en el momento de su presentación, y 3): los objetos indicados en la descripción, etc., de la solicitud divisional se encuentran dentro del ámbito de las indicadas en la descripción, etc., de la solicitud original tal y como se encuentran inmediatamente antes de la división de la misma. No obstante, si una solicitud de patente se divide durante el periodo de tiempo en el que se permiten modificaciones de la descripción de

---

78 Véanse los comentarios recibidos del Japón en respuesta al C.9260.
79 *Ibid*.

la solicitud original, el requisito 3 se considerará satisfecho siempre que se cumpla el requisito 2.[80]

161. Con arreglo al artículo 50*bis*, si el examinador debe notificar los motivos de denegación de una solicitud de patente y dichos motivos son los mismos que los de denegación de la solicitud original, el examinador deberá incluir una declaración a tal efecto. El objetivo de esto es animar al solicitante a examinar a fondo los motivos de denegación notificados en el examen de la solicitud original y abstenerse de dividir la solicitud de la invención para la que ya se notificaron dichos motivos, sin haber resuelto antes tales motivos. Las enmiendas presentadas después de recibir esta notificación deben cumplir unos requisitos específicos; de lo contrario, serán desestimadas.[81]

162. En el Japón, el solicitante puede presentar una solicitud divisional a partir de una solicitud original y, además, presentar una segunda solicitud divisional a partir de la primera solicitud divisional. En cuanto a la relación entre las solicitudes divisionales y la prohibición de doble patentamiento, si una solicitud divisional es idéntica a la solicitud original, se considerará presentada en la misma fecha. Si se retira la solicitud original, la solicitud divisional seguirá siendo válida. Además, si se abandona, retira, desestima o deniega una solicitud, esta perderá su condición de solicitud anterior. Por lo tanto, si la solicitud original se retira o se decide que es denegada, la solicitud divisional no recibirá una decisión de denegación sobre la base de la identidad de las dos solicitudes.[82]

Filipinas

Marco jurídico

163. Según el Código de PI de Filipinas (R.A. 8293):

> 38.1. La solicitud deberá referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones que formen un único concepto inventivo general.
>
> 38.2. Si en una solicitud se reivindican varias invenciones independientes que no forman un único concepto inventivo general, el director podrá exigir que la solicitud se limite a una única invención. Una solicitud posterior presentada para una invención dividida se considerará presentada el mismo día que la primera solicitud: Siempre que la solicitud posterior se presente dentro de los cuatro (4) meses siguientes al momento en que el requerimiento de división sea definitorio, o dentro del plazo adicional, no superior a cuatro (4) meses, que pueda concederse: Siempre que, además, cada solicitud divisional no vaya más allá de lo indicado en la solicitud inicial.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

164. El director de patentes podrá exigir que las solicitudes de patente que contengan varias invenciones que no cumplen el requisito de unidad de invención se limiten a una sola invención. Cualquier invención posterior presentada como resultado de dicha restricción recibirá la misma fecha de presentación que la solicitud anterior.[83]

---

80 *Ibid*.
81 *Ibid*.
82 *Ibid*.
83 Véanse los comentarios recibidos de Filipinas en respuesta al C.9260.

República de Corea

Marco jurídico

165. El artículo 52 de la Ley de Patentes de Corea, relativo a las solicitudes divisionales, establece lo siguiente:

1) El solicitante que haya presentado una única solicitud de patente para dos o más invenciones podrá dividir la solicitud en dos o más solicitudes dentro del ámbito de las características descritas en la especificación o en los dibujos que acompañan a la solicitud de patente inicial, en uno de los siguientes plazos: Siempre que dicha solicitud de patente se haya presentado en un idioma extranjero, solo podrá dividirse si la solicitud de patente va acompañada de la traducción al coreano exigida en el artículo 42-3.2)

1. Un plazo durante el cual pueden introducirse modificaciones en virtud del artículo 47.1);

2. Un plazo no superior a tres meses a partir de la fecha de notificación de una copia certificada de la resolución de denegación de la reivindicación de una patente (referido a una prórroga, si el plazo especificado en el artículo 132-17 ha sido prorrogado en virtud del artículo 15.1));

3. Un plazo no superior a tres meses a partir de la fecha en que se notifique la copia certificada de una resolución de concesión de una patente en virtud del artículo 66 o la copia certificada de una resolución del procedimiento para revocar la resolución de denegación de una solicitud de patente en virtud del artículo 176.1) (limitada a una resolución de procedimiento de registro de una patente, pero incluida una resolución de nuevo procedimiento): A condición de que el plazo finalice el día en que se pretenda hacer registrar la concesión de una patente en virtud del artículo 79, si el plazo transcurrido hasta ese día es inferior a tres meses.

2) Una solicitud de patente dividida en virtud del párrafo 1) (denominada en lo sucesivo "solicitud divisional") se considerará presentada en el momento en que se presentó la solicitud de patente inicial: Siempre que una solicitud divisional se considere presentada en el momento en que se presente la solicitud divisional en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando la solicitud divisional constituya una solicitud de patente independiente de las mencionadas en el artículo 29.3) de la presente Ley o una solicitud de patente de las mencionadas en el artículo 4.4) de la Ley sobre Modelos de Utilidad, se aplicará a la solicitud divisional el artículo 29.3) de la presente Ley o el artículo 4.4) de la Ley sobre Modelos de Utilidad;

2. Cuando se aplique el artículo 30.2) a la solicitud de conversión;

3. Cuando se aplique el artículo 54.3) a la solicitud de conversión;

4. Cuando se aplique el artículo 55.2) a la solicitud de conversión.

3) La persona que tenga la intención de presentar una solicitud divisional en virtud del párrafo 1) deberá manifestar su intención e indicar la solicitud de patente que se va a dividir en las solicitudes divisionales de patente.

4) Si la solicitud de patente que se va a dividir es una solicitud de patente en la que se reivindica prioridad en virtud de los artículos 54 ó 55, la prioridad se reivindicará también con respecto a la solicitud divisional en el momento en que se presente la solicitud divisional en virtud del párrafo 1); y si existe algún documento o declaración escrita presentados en virtud del artículo 54.4) con respecto a la solicitud de patente que se va a dividir, se considerará que se ha presentado el documento o la declaración escrita pertinentes.

5) En cuanto a una solicitud divisional que se considere que reivindica prioridad en virtud del apartado 4), podrá retirarse la totalidad o parte de la reivindicación de prioridad en un plazo de 30 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud divisional, incluso tras la expiración del plazo especificado en el artículo 54.7) o 55.7).

6) Una persona que reivindique prioridad en virtud del artículo 54 para una solicitud divisional podrá presentar los documentos especificados en el apartado 4) del mismo artículo al Comisionado de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual en un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud divisional, incluso después de la expiración del plazo especificado en el apartado 5) del mismo artículo.

7) Si se presenta una solicitud divisional en un idioma extranjero, el solicitante de la patente puede presentar la solicitud traducida al coreano en virtud del artículo 42-3.2) u otra traducción al coreano en virtud de la cláusula principal del artículo 42-3.3) a más tardar 30 días después de la fecha de presentación de la solicitud divisional, incluso después de la expiración del plazo especificado en el párrafo 2) del mismo artículo: Siempre que no se permita otra traducción al coreano en los casos contemplados en el artículo 42-3.3).

8) Con respecto a las solicitudes divisionales presentadas sin indicar las reivindicaciones en la memoria descriptiva que acompaña a la solicitud de patente inicial, el solicitante de la patente podrá presentar una modificación indicando las reivindicaciones en la especificación a más tardar 30 días después de la fecha de presentación de la solicitud divisional, incluso después de la expiración del plazo especificado en el artículo 42-2.2).

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

166. En la República de Corea, la persona facultada para presentar una solicitud divisional es el solicitante que había presentado la solicitud principal o su sucesor de titularidad. En el caso de las solicitudes presentadas conjuntamente, los solicitantes de la solicitud divisional deberán ser idénticos a los que hayan presentado la solicitud principal. La solicitud divisional debe basarse íntegramente en el objeto originalmente divulgado en la especificación o los dibujos de la solicitud matriz. Todas las invenciones reivindicadas en la solicitud divisional deben divulgarse íntegramente en los documentos originales de la solicitud principal. Con solo una invención de la solicitud divisional que vaya más allá del ámbito de la solicitud principal, la solicitud divisional se considerará inválida o presentará motivos para su rechazo.[84]

167. Se puede presentar una solicitud divisional: Antes de que se notifique la copia certificada de una decisión de concesión de una patente; sin embargo, si se emite una resolución no definitiva de la oficina, la solicitud divisional debe presentarse dentro del plazo indicado en 2) o simultáneamente con 3); 2) Cuando se ha emitido una resolución no definitiva de la oficina, dentro del plazo prescrito para la presentación de un argumento escrito; 3) Cuando se presenta una solicitud de reexamen; 4) En el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de una copia certificada de una resolución definitiva, o en el plazo ampliado si el plazo para recurrir la denegación se ha ampliado en virtud del artículo 15 de la Ley de Patentes de Corea;

[84] Véanse los comentarios recibidos de la República de Corea en respuesta al C.9260.

5) En el plazo de 3 meses a partir de la fecha de notificación de una copia certificada de la concesión de una patente, siempre que esto ocurra antes de que la patente se registre oficialmente. Además, la solicitud principal debe estar pendiente en el momento de presentar la solicitud divisional. Si la solicitud principal es invalidada, retirada, abandonada, o la decisión de rechazar la solicitud principal ha pasado a ser definitiva y vinculante, no se permite la presentación de una solicitud divisional.[85]

168. La solicitud divisional se presenta utilizando el formulario (XIV), tal como establece el artículo 29 de las normas de observancia de la Ley de Patentes coreana. Debe indicar explícitamente la intención de dividir e indicar claramente la solicitud principal. La falta de indicación de la solicitud principal en el momento de la presentación invalida la solicitud divisional, y dicha omisión no puede corregirse posteriormente, salvo en caso de errores manifiestos.

169. Por lo general, junto con la presentación de una solicitud divisional, el solicitante debería presentar la modificación de la solicitud principal para diferenciar la invención descrita en las reivindicaciones de la solicitud principal de las reivindicaciones de la solicitud divisional. Sin embargo, no es necesario modificar la solicitud principal si las invenciones descritas en las reivindicaciones de una solicitud divisional solo se divulgan en la descripción de la invención o en el dibujo o dibujos de la solicitud principal.

170. Si un solicitante solicita un periodo de gracia para la solicitud divisional, deberá manifestar esta intención y presentar los documentos justificativos en el plazo de 30 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud divisional. Aunque no se haya reclamado ningún periodo de gracia para la solicitud principal, siempre que esta se haya presentado en los 12 meses siguientes a su divulgación pública, podrá reclamarse un periodo de gracia para la solicitud divisional.

171. La prioridad nacional o de tratado puede reivindicarse para las solicitudes divisionales si dicha prioridad se reivindicó en la solicitud principal. Los detalles de la prioridad, incluidos el país y la fecha de prioridad, deben indicarse explícitamente al presentar la solicitud divisional. Para las reivindicaciones de prioridad de tratado, los documentos necesarios deben presentarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud divisional o en el plazo de un año y cuatro meses a partir de la fecha de prioridad más antigua, según proceda. Después del 20 de abril de 2022, los documentos de prioridad presentados para la solicitud principal se considerarán automáticamente presentados para la solicitud divisional, y las reivindicaciones de prioridad podrán retirarse parcial o totalmente en un plazo de 30 días tras la presentación de la solicitud divisional. Los solicitantes pueden remitirse a los documentos ya presentados con la solicitud principal, indicando claramente esta intención en la solicitud de división. Si el solicitante no hace referencia explícita a los documentos probatorios presentados anteriormente, el examinador podrá pedir que se modifiquen.[86]

172. Las solicitudes divisionales suelen conservar la fecha de presentación de la solicitud original. Con todo, determinadas circunstancias justifican excepciones, por lo que la solicitud divisional adopta la fecha de presentación real de la presentación divisional.[87]

---

85 *Ibid*.
86 *Ibid*.
87 *Ibid*.

República de Moldova

Marco jurídico

173. En la República de Moldova, la división de las solicitudes de patente se rige por el artículo 35 de la Ley de Protección de Invenciones n.º 50-XVI (aprobada el 7 de marzo de 2008 y vigente desde el 4 de octubre de 2008). El artículo 35 establece lo siguiente:

1) Una solicitud de patente debe referirse a una única invención o a un grupo de invenciones vinculadas entre sí de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.

2) Si la cumplimentación de la solicitud de patente no satisface el requisito contemplado en el párrafo 1) anterior, el solicitante podrá dividirla, por iniciativa propia o a petición de la AGEPI, mediante la presentación de una solicitud divisional, antes de dictarse una resolución sobre la solicitud de patente.

3) La solicitud divisional solo podrá presentarse respecto a los elementos que no trasciendan la divulgación de la solicitud inicial presentada.

4) Las solicitudes divisionales que se ajusten a los requisitos del párrafo 3) se darán por presentadas en la fecha de presentación de la solicitud inicial y quedarán acogidas a sus derechos de prioridad.

5) El procedimiento de aplicación de las disposiciones previstas en el párrafo 2), los requisitos especiales que debe reunir la solicitud divisional y el plazo para el pago de las tasas figuran en el Reglamento.

174. En la sección 10 del Reglamento sobre el Procedimiento de Presentación y Examen de Solicitudes de Patente y Concesión de Patentes (aprobado por la Decisión del Gobierno n.º 528, de 1 de septiembre de 2009, reglas 235-245), se establecen disposiciones más precisas sobre la división y la unidad de la invención.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

175. En la República de Moldova, las solicitudes divisionales pueden presentarse por iniciativa del solicitante o en respuesta a una petición de la Agencia Estatal de Propiedad Intelectual (AGEPI), en caso de que la solicitud original no satisfaga la exigencia de la unidad de la invención. Las solicitudes divisionales mantienen la fecha de presentación y los derechos de prioridad de la solicitud original, a condición de que no trasciendan la divulgación efectuada en la solicitud que se presentó en primera instancia. Si la AGEPI detecta falta de unidad, se notificará al solicitante, quien deberá, en un plazo de tres meses, o bien indicar qué invención o grupo unitario de invenciones debe examinarse, junto con las modificaciones y el pago de las tasas correspondientes, o bien dividir la solicitud como corresponda. Si el solicitante no se manifiesta dentro de este plazo, se examinará la primera invención o el primer grupo unitario de invenciones objeto de la reivindicación. En caso de que, con anterioridad a la expedición de una resolución sobre la primera solicitud, el solicitante no presente una solicitud divisional, las invenciones que no se atengan al requisito de la unidad de la invención se mantendrán en la descripción, siempre y cuando no constituyan la materia de las reivindicaciones. No se permite la presentación de solicitudes divisionales tras la denegación, retirada o retirada implícita de la solicitud inicial. Cabe recalcar que la falta de unidad de la invención no justifica la denegación

de una solicitud de patente, ni puede invocarse en el marco de posibles acciones de revocación o cancelación de una patente ya concedida.[88]

Federación de Rusia

Marco jurídico

176. Los artículos 1384.4) y 1386.6) del Código Civil permiten la presentación de solicitudes divisionales en aquellos casos en los que la solicitud inicial se haya presentado en contravención del requisito de la unidad de la invención.

177. De conformidad con el artículo 1363.1) del Código Civil, el derecho exclusivo sobre una materia patentable, en particular una invención, y la patente que certifica este derecho, concedida en virtud de una solicitud divisional, tienen validez a partir de la fecha de presentación de la solicitud inicial, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el Código Civil.

178. En el artículo 1381.4) se fijan las condiciones para reivindicar la prioridad sobre la base de una solicitud divisional. La prioridad de una materia patentable en una solicitud divisional viene determinada por la fecha de presentación de la solicitud original depositada por el mismo solicitante ante Rospatent y en la que se divulga esa materia patentable. Si hubiera derecho a reivindicar una prioridad anterior para la solicitud original, la fecha de prioridad de la solicitud divisional corresponderá a esa fecha de prioridad más antigua. Una condición indispensable para el establecimiento de la prioridad es que, en la fecha de presentación de la solicitud divisional, la solicitud original relativa a la materia patentable (en particular, la invención) no haya sido objeto de retirada ni denegación. Por otra parte, la solicitud divisional debe presentarse antes de la fecha que ocurra primero, a saber: el vencimiento del plazo previsto en el Código Civil para presentar una objeción a la denegación de la solicitud original o la fecha de registro de la materia patentable (en particular, la invención), en caso de que se haya emitido una decisión de concesión de la patente para la solicitud original.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

179. Si, durante el proceso de examen de la patente, este revela que la solicitud se presentó sin respetar el requisito de la unidad de la invención, se insta al solicitante a indicar cuál de las invenciones reivindicadas debe tenerse en cuenta y, si es necesario, a introducir modificaciones en la solicitud en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación correspondiente. En este caso, se podrán presentar solicitudes divisionales para otras invenciones reivindicadas en la solicitud, de lo que también se informará al solicitante. El Código Civil no prohíbe la división de una solicitud por iniciativa del solicitante. Asimismo, la legislación de la Federación de Rusia no contempla ningún requisito especial de procedimiento en lo que respecta a la división voluntaria de las solicitudes de patente por parte de los solicitantes.[89]

180. De conformidad con el párrafo 52 del Reglamento para la redacción, presentación y examen de los documentos que constituyen la base para la realización de actos de trascendencia jurídica para el registro estatal de invenciones (Reglamento), aprobadas en virtud de la orden n.º 107 “Sobre el registro estatal de invenciones” del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia, de fecha 21 de febrero de 2023, al reivindicar la prioridad sobre la base de una solicitud divisional, Rospatent examina si la invención reivindicada se divulga en la solicitud original. Si la solicitud divisional se deriva de una solicitud convencional y se reivindica la prioridad sobre la base de su fecha de prioridad, se ha de verificar también que la invención reivindicada se haya divulgado en la primera solicitud (es

88 Véanse los comentarios recibidos de la República de Moldova en respuesta a la circular 9260.
89 Véanse los comentarios recibidos de la Federación de Rusia en respuesta a la circular 9260.

decir, la convencional). Por otra parte, el párrafo 15 de la sección 4 de la parte 2 de las Directrices para las acciones y los procedimientos administrativos en la prestación de servicios públicos para el registro estatal de invenciones y la concesión de patentes de invenciones y sus duplicados (aprobadas por la orden n.º 236 de Rospatent de 27 de diciembre de 2018) recoge la salvedad de que una solicitud divisional no puede ser idéntica a la solicitud original.[90]

Singapur

Marco jurídico

181. En lo relativo a las solicitudes divisionales, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26.11) de la Ley de Patentes de Singapur:

> 11) Cuando, después de haberse presentado una solicitud de patente, pero antes de que el solicitante cumpla la condición establecida en el artículo 30.c) o antes de que la solicitud sea denegada, retirada, considerada o dada por retirada, o considerada o tratada como abandonada,
>
> > a) el solicitante original o su derechohabiente presente una nueva solicitud de conformidad con las normas relativas a cualquier parte de la materia contenida en la solicitud anterior; y
> >
> > b) se cumplan las condiciones previstas en los párrafos a), b) y c.i) o ii) del artículo 1 en relación con la nueva solicitud (sin que esta contravenga lo estipulado en el artículo 84),
>
> la nueva solicitud se considerará presentada en la misma fecha que la solicitud anterior.

182. Además, en virtud del artículo 27.1) del Reglamento de Patentes de Singapur:

> 1) Sin menoscabo de lo dispuesto en los párrafos 2) y 3), podrá presentarse una nueva solicitud de patente que incorpore una petición para que se considere que su fecha de presentación es la fecha de presentación de una solicitud anterior, de conformidad con el artículo 26.11),
>
> > a) por voluntad propia del solicitante; o
> >
> > b) para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25.5.d).

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

183. Singapur prevé la posibilidad de presentar una solicitud divisional respecto a cualquier parte de la materia contenida en una solicitud anterior. Una solicitud divisional se considerará presentada en la misma fecha de presentación que la solicitud principal. Por ende, el plazo de protección de la patente de la solicitud divisional es el mismo que el de la solicitud principal. Por lo general, la solicitud divisional hereda las reivindicaciones de prioridad mediante una declaración de prioridad con arreglo al artículo 17.2) de la Ley de Patentes de Singapur. En Singapur, una solicitud divisional puede utilizarse como solicitud principal de otra solicitud divisional. No obstante, la primera solicitud divisional debe estar en trámite en el momento en que se presente la segunda solicitud divisional. No es preciso que la solicitud principal de la primera solicitud divisional esté en trámite para que se pueda presentar una segunda solicitud divisional a partir de la primera. [91]

---

90 *Ibid*.

91 Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9260.

184. Al presentar una solicitud divisional, se deben aportar los siguientes documentos: i) una solicitud de concesión de una patente, ii) una memoria que contenga una descripción de la invención, una o varias reivindicaciones y cualquier dibujo al que se haga referencia en la descripción o en alguna de las reivindicaciones, iii) un resumen y iv) una lista de secuencias, si procede. Asimismo, deberá remitirse una declaración sobre la calidad de inventor al presentar una solicitud divisional, en caso de que esta se presente más de 16 meses después de i) la fecha de presentación de la solicitud principal (en caso de que no exista una fecha de prioridad declarada) o ii) la fecha de prioridad declarada en la solicitud principal (en caso de que exista).[92]

185. En la medida de lo posible, la descripción y los dibujos de la solicitud anterior y de la nueva solicitud se referirán únicamente a la materia para la que se solicita protección en esa solicitud. Cuando sea menester que en una solicitud se describa la materia para la que se solicita protección en otra solicitud, se deberá incluir una referencia numérica a esa otra solicitud. Una solicitud divisional no debe divulgar ninguna materia que trascienda la divulgada en la solicitud principal.[93]

186. Las reivindicaciones de una solicitud divisional deben referirse a una invención distinta de las reivindicaciones de la solicitud principal, aunque ambas se basen en la misma divulgación. El objetivo es evitar el “doble patentamiento” de la misma invención. El “doble patentamiento” es un motivo de objeción en las solicitudes de patente y un motivo de revocación en las patentes ya concedidas.[94]

187. Se considera doble patentamiento cuando las solicitudes de patente o las patentes concedidas se refieren a la misma invención, es decir, cuando el alcance de las reivindicaciones es idéntico. En la mayoría de los casos, esto ocurre cuando las reivindicaciones coinciden o utilizan una terminología diferente pero son, en esencia, idénticas. Asimismo, puede haber doble patentamiento cuando dos reivindicaciones difieren en que una presenta una característica específica, mientras que la otra define un grupo más genérico para la característica correspondiente, sin que en la memoria figure indicación alguna de que la invención pueda llevarse a la práctica en todas las variantes abarcadas por ese grupo. Por ejemplo, la reivindicación 1 de la solicitud “A” y la reivindicación 1 de la solicitud “B” definen las mismas características, salvo por el hecho de que la reivindicación 1 de la solicitud “A” se refiere a una característica específica y la reivindicación 1 de la solicitud “B” engloba un grupo más genérico de la característica específica. En estas situaciones, puede plantearse una objeción por doble patentamiento entre las solicitudes “A” y “B” si la característica específica es la única divulgada en la memoria descriptiva de la solicitud “B” y no existe fundamento alguno para interpretar que esa memoria respalda un grupo más genérico. Ahora bien, si la solicitud “B” divulga más de un medio para llevar a cabo un paso concreto o diversas variantes de la característica específica seleccionada de un grupo genérico, no cabrá objeción alguna. En el caso de que, de forma simultánea, haya dos solicitudes de patente en trámite para la misma invención, el examinador advertirá al solicitante de la posibilidad de que se produzca un doble patentamiento sin interrumpir el examen de las solicitudes. Corresponderá al solicitante decidir cómo desea proceder con las solicitudes con el fin de evitar un doble patentamiento. El solicitante puede responder a la objeción de doble patentamiento del examinador en la solicitud en trámite mediante una declaración en la que exprese su preferencia por tratar la cuestión en las solicitudes pendientes de concesión. En caso de que se presente esa declaración, el

---

[92] Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9260, el artículo 25.3) de la Ley de Patentes de Singapur y los artículos 19A.1) y 28.f) del Reglamento de Patentes de Singapur.

[93] Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9260 y al artículo 84.1) de la Ley de Patentes de Singapur.

[94] Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9260; la regla 46.1)f) del Reglamento de Patentes de Singapur, interpretada en conjunción con el artículo 29.7) de la Ley de Patentes de Singapur; y el artículo 80.1)g) de la Ley de Patentes de Singapur.

examinador podrá autorizar la concesión de la solicitud en trámite y la cuestión del doble patentamiento se examinará en el marco de las solicitudes pendientes de concesión.[95]

España

Marco jurídico

188. En España, las solicitudes divisionales voluntarias se rigen por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (Ley Española de Patentes, LEP) y el Real Decreto 316/2017, que establece los detalles reglamentarios para la ejecución de la Ley.

189. En virtud del artículo 26 de la LEP, se exige la unidad de la invención, al disponer lo siguiente:

> 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.

190. Más adelante, el artículo 36 de la LEP especifica los procedimientos relativos al informe sobre el estado de la técnica y a la gestión de los asuntos relacionados con la falta de unidad. Establece, en parte, lo siguiente:

> 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.

191. El Reglamento (Real Decreto 316/2017) contiene la normativa detallada sobre los procedimientos y requisitos específicos que deben seguirse en la solicitud divisional. En particular, el artículo 44 dispone lo siguiente:

> 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 principal.

192. En el artículo 45 figuran otros detalles de procedimiento, a saber:

> 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

[95] Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9260.

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 interpretativas y enfoque de procedimiento

193. El requisito de la unidad de la invención previsto en la legislación española establece que una solicitud de patente no debe comprender más de una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general. En los casos en que las solicitudes no se ajusten a este requisito de unidad, será obligatorio proceder a la división. Si el solicitante no divide la solicitud tras recibir la notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el procedimiento continuará solo para la primera invención o grupo de invenciones que cumpla esta condición, y las restantes se tendrán por desistidas.[96]

[96] Véanse los comentarios recibidos de España en respuesta a la circular 9260.

194. Un principio esencial en este ámbito consiste en impedir el doble patentamiento. Si bien los solicitantes pueden presentar solicitudes divisionales, no pueden valerse de este mecanismo para obtener más de una patente por la misma invención. La materia objeto de protección de las solicitudes divisionales debe limitarse a una parte y no puede coincidir en lo esencial con la de la solicitud principal. Asimismo, las solicitudes divisionales solo pueden abarcar el contenido que se haya divulgado en la solicitud principal.[97]

195. En lo que se refiere a los requisitos de procedimiento, el solicitante puede optar por presentar una solicitud divisional antes de la conclusión del examen sustantivo de patentes. Se permite la presentación de varias solicitudes divisionales a partir de una única solicitud principal mientras esta o cualquier solicitud divisional previa continúe en trámite. Del mismo modo, una solicitud divisional puede derivar en solicitudes divisionales posteriores. La solicitud divisional ha de indicar de manera clara su carácter divisional y precisar la solicitud principal de la que emana. Además, es necesario presentar un documento explicativo independiente que muestre en qué medida la materia de la solicitud divisional constituye una parte de la solicitud principal y se distingue de esta. Cuando se trate de varias prioridades reivindicadas, las solicitudes divisionales pueden hacer valer algunas o la totalidad de las prioridades mencionadas en la solicitud principal.[98]

196. Tras la presentación de la solicitud divisional, la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá comprobar lo siguiente: i) el número de la solicitud principal; ii) que las fechas de presentación y, en su caso, de prioridad coincidan con las de la solicitud principal y la divisional; iii) los datos del solicitante y del inventor, que deben coincidir con los de la solicitud principal; iv) que la descripción, los dibujos y las secuencias se limiten a la materia objeto de protección, formen parte de la solicitud principal y no sean idénticos en lo esencial, es decir, que no tengan el mismo contenido (de no cumplirse este requisito, la solicitud no se aceptará como divisional y, en consecuencia, no mantendrá la fecha de presentación de la solicitud principal); v) que la solicitud principal se encuentre en trámite y se haya presentado dentro del plazo establecido; y vi) si procede el pago de tasas y, en caso afirmativo, verificar que se hayan abonado.[99]

197. Los solicitantes deben abonar la tasa de solicitud y la tasa del informe sobre el estado de la técnica (IET) en el momento de la presentación o en el plazo de un mes a partir de la notificación de la OEPM. Si ya se han satisfecho tasas adicionales relacionadas con la solicitud principal, puede prescindirse del pago de la tasa del informe sobre el estado de la técnica cuando la materia de la solicitud divisional haya sido objeto de búsqueda con anterioridad. En estos supuestos, la OEPM remite una opinión escrita al solicitante y la pone a disposición del público. En el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” se insertará un aviso sobre la publicación del informe sobre el estado de la técnica de la solicitud principal, con un plazo de tres meses para solicitar el examen sustantivo. En caso de que no se cumplan los requisitos de pago de la tasa del informe sobre el estado de la técnica o se constate que la materia de la solicitud divisional no fue objeto de búsqueda a pesar del pago previo de las tasas correspondientes, la OEPM emitirá una notificación de defectos. El solicitante dispone de un plazo de un mes a partir de la publicación de la notificación en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” para satisfacer estos requisitos; en caso contrario, la solicitud divisional se tendrá por desistida.[100]

---

97 *Ibid*.
98 *Ibid*.
99 *Ibid.*
100 *Ibid*.

República Árabe Siria

Marco jurídico

198. Conforme al artículo 7 de la Ley de Patentes n.º 18 de 2012:

> Una solicitud de patente no podrá abarcar más de una invención. Se considerará una única invención el conjunto de invenciones relacionadas que, en conjunto, expresen una idea creativa integrada.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

199. De conformidad con la legislación siria de patentes, el principio de unidad de la invención tiene carácter fundamental y exige que la solicitud de patente comprenda solo una invención o un conjunto de invenciones vinculadas entre sí que representen un único concepto innovador general. El objetivo principal de este principio es garantizar un sistema de patentes justo, eficaz y equilibrado, que favorezca tanto a los solicitantes como a la oficina de patentes. Los solicitantes pueden dividir una solicitud de patente inicial en dos o más solicitudes parciales, cada una centrada en una invención distinta, con la condición de que cada solicitud divisional mantenga la fecha de prioridad de la solicitud original. Este procedimiento facilita la obtención de una protección de patente integral para las distintas invenciones divulgadas en una única solicitud inicial.[101]

Reino Unido

Marco jurídico

200. Con respecto a las solicitudes divisionales, el artículo 15.9) de la Ley de Patentes de 1977 prevé lo siguiente:

> Siempre que, después de la presentación de una solicitud de patente y antes de su concesión:
>
> — a) el solicitante original o su derechohabiente presente una nueva solicitud de conformidad con las normas relativas a cualquier parte de la materia contenida en la solicitud anterior, y
>
> — b) la nueva solicitud cumpla las condiciones indicadas en el apartado 1) anterior (sin contravenir lo establecido en el artículo 76), la nueva solicitud se considerará presentada en la misma fecha que la solicitud anterior.

201. En relación con el doble patentamiento, el artículo 18.5) de la Ley de Patentes de 1977 dispone lo siguiente:

> Cuando se presenten por el mismo solicitante o su derechohabiente dos o más solicitudes de patente para la misma invención con la misma fecha de prioridad, el registrador podrá, por este motivo, denegar la concesión de la patente para más de una de las solicitudes.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

202. En el Reino Unido, para que una solicitud pueda concederse, debe cumplir todos los requisitos antes de la fecha establecida, conocida como fecha de cumplimiento. La fecha de cumplimiento ordinaria se establece en cuatro años y medio desde la fecha inicial de la

---

[101] Véanse los comentarios recibidos de Siria en respuesta a la circular 9260.

patente. Se permite presentar solicitudes divisionales ante la UK IPO en un plazo de hasta tres meses a partir de la fecha de cumplimiento de la solicitud principal, con la condición de que esta no haya sido concedida, terminada ni retirada. La solicitud divisional ha de ser presentada por el solicitante de la solicitud principal o por su derechohabiente. No se exige que las reivindicaciones de la solicitud divisional coincidan en alcance con las reivindicaciones correspondientes de la solicitud principal, ni que esa solicitud contuviera reivindicaciones equivalentes. El hecho de que una reivindicación de la solicitud divisional supere en alcance a una reivindicación equivalente de la solicitud principal no conlleva necesariamente la existencia de divulgación adicional en la divisional.[102]

203. En cambio, con respecto a la inclusión de materia adicional en la descripción, una solicitud divisional no podrá seguir adelante salvo que se elimine cualquier contenido que exceda lo incluido en la solicitud anterior. Asimismo, no se permitirá la publicación de la solicitud hasta que se suprima toda materia adicional incluida. Cada solicitud divisional debe contar con un informe de búsqueda independiente, incluso si la solicitud principal ya ha sido objeto de una búsqueda similar.[103]

Oficina Europea de Patentes

Marco jurídico

204. El artículo 76 del Convenio sobre la Patente Europea versa sobre las solicitudes divisionales y estipula lo siguiente:

1) Toda solicitud divisional europea debe presentarse directamente ante la Oficina Europea de Patentes de conformidad con el Reglamento de Ejecución. No podrá presentarse más que para los elementos que no excedan el contenido de la solicitud inicial tal como haya sido depositada; en la medida en que satisfaga esta exigencia, la solicitud divisional se considerará presentada en la fecha de presentación de la solicitud inicial y se beneficiará de los derechos de prioridad correspondientes.

2) Todos los Estados contratantes designados en la solicitud anterior en el momento de la presentación de la solicitud divisional europea se tendrán por designados en la solicitud divisional.

205. La regla 36 del Reglamento de Ejecución añade, además, lo siguiente:

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.

---

[102] Véanse los comentarios recibidos del Reino Unido en respuesta a la circular 9260, los artículos 15.17 a 15.49 del Manual de práctica en materia de patentes del Reino Unido y el artículo 15 del Manual de práctica en materia de patentes de la UK IPO.

[103] Artículo 15 del Manual de práctica en materia de patentes de la UK IPO.

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.

5) Será de aplicación el párrafo 2.a) de la regla 39.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

206. En la Oficina Europea de Patentes (OEP), pueden presentarse solicitudes divisionales en respuesta a una objeción por falta de unidad de invención o por iniciativa propia del solicitante. Tanto las solicitudes divisionales voluntarias como las obligatorias están sujetas a los requisitos sustantivos y de procedimiento establecidos en el marco jurídico del CPE. Con arreglo al artículo 76.1) del CPE, las solicitudes divisionales han de presentarse directamente ante la OEP y solo podrán referirse a materia que no exceda el contenido de la solicitud principal tal como se presentó, requisito sustantivo fundamental para su admisión. Satisfecho este requisito, la solicitud divisional se considerará presentada en la fecha de presentación de la solicitud anterior y conservará los derechos de prioridad correspondientes. Asimismo, una solicitud divisional puede tener la consideración de solicitud principal de ulteriores solicitudes divisionales. Todos los Estados contratantes designados en la solicitud anterior en el momento de la presentación de la solicitud divisional se tendrán por designados en la solicitud divisional.[104]

207. De conformidad con la regla 36.1) del Reglamento de Ejecución del CPE, puede presentarse una solicitud divisional relativa a cualquier solicitud de patente europea anterior que se encuentre todavía pendiente de concesión. Una solicitud se considera pendiente hasta el día anterior a la fecha en que el Boletín Europeo de Patentes publica la concesión de la patente. En caso de denegación, la solicitud mantiene su condición de pendiente, conforme a la regla 36.1) del Reglamento de Ejecución del CPE, hasta el vencimiento del plazo establecido para la presentación del aviso de recurso. Las solicitudes divisionales deben redactarse en el idioma del procedimiento de la solicitud anterior. Si esta última no estuviera redactada en una lengua oficial de la OEP, la solicitud divisional podrá presentarse en el mismo idioma que la anterior; deberá aportarse una traducción al idioma del procedimiento de la solicitud anterior en el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud divisional.[105]

208. 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 divisional. Si dentro de ese plazo no se hubiese abonado alguna de esas tasas, se considerará retirada la solicitud. Se deberá abonar un complemento a la tasa de depósito cuando la solicitud divisional se presente respecto de una solicitud anterior que sea, a su vez, divisional, conforme a la regla 38.4) del Reglamento de Ejecución del CPE y el artículo 2.1b) del Reglamento relativo a las Tasas. Las tasas de renovación ya vencidas respecto de la solicitud anterior en la fecha de presentación de la solicitud divisional deberán abonarse también para la divisional y serán exigibles en el momento de su depósito. Estas tasas, así como cualquier tasa de renovación cuyo vencimiento se produzca dentro de los cuatro meses siguientes a la presentación de la solicitud divisional, podrán abonarse dentro de ese período sin que se devengue ninguna tasa adicional. En caso de que no se efectúe el pago de estas tasas dentro del plazo previsto, podrán abonarse dentro de los seis meses siguientes a partir de la fecha de vencimiento, siempre que en ese período también se abone la tasa adicional correspondiente (reglas 51.2) y 51.3) del Reglamento de Ejecución del CPE). Si las tasas de renovación ya vencidas de la solicitud anterior y las tasas adicionales no se satisfacen en el plazo establecido, la solicitud divisional se considerará

---

104 Véanse los comentarios recibidos de la Oficina Europea de Patentes en respuesta a la circular 9260.
105 *Ibid*.

retirada (artículo 86.1 CPE). En principio, el examen sustantivo de la solicitud divisional se llevará a cabo conforme a los mismos procedimientos que rigen para cualquier otra solicitud. No es necesario que las reivindicaciones de la solicitud divisional se limiten a la materia incluida en las reivindicaciones de la solicitud principal.[106]

209. Durante el examen de una solicitud divisional, la división examinadora podrá, de manera excepcional, emitir una convocatoria a vista oral como primera actuación cuando: i) la solicitud principal haya sido denegada o retirada y no exista perspectiva de concesión de la solicitud divisional, incluso tras considerar la respuesta del solicitante al informe de búsqueda; ii) las reivindicaciones contenidas en el expediente sean, en lo esencial, equivalentes o más amplias que las reivindicaciones examinadas para la solicitud principal denegada o retirada, o que hayan servido como base para la búsqueda de la solicitud divisional; y iii) persistan una o varias de las objeciones determinantes para el desenlace del procedimiento de examen, planteadas en el informe de búsqueda de la solicitud divisional, en la denegación de la solicitud principal o en la comunicación relativa a la solicitud principal retirada. El anexo de la citación emitida como primera actuación en el examen debe abordar todas las solicitudes del solicitante y proporcionar un grado de detalle equivalente al de una comunicación conforme al artículo 94.3) del CPE. La citación deberá expedirse con un plazo de preaviso no inferior a seis meses. Las vistas orales podrán cancelarse o posponerse si las alegaciones del solicitante demuestran una intención real de subsanar las objeciones planteadas por la división de examen.[107]

210. Conforme a lo admitido por la Alta Cámara de Recursos, la prohibición del doble patentamiento resulta aplicable a las solicitudes divisionales en virtud del artículo 125 del CPE (G 4/19). En la mayoría de los Estados contratantes, se reconoce como principio de derecho procesal que no es posible conceder dos patentes al mismo solicitante con reivindicaciones referidas a la misma materia. De acuerdo con este principio, se podrá denegar una solicitud de patente europea según lo dispuesto en el artículo 97.2) del CPE cuando sus reivindicaciones aludan a la misma materia que una patente europea ya concedida al mismo solicitante y esa materia no forme parte del estado de la técnica en el sentido de los artículos 54.2) y 54.3) del CPE. Este supuesto se da de manera particular en las siguientes situaciones habituales: dos solicitudes presentadas el mismo día, solicitudes principal y divisional, o una solicitud y su solicitud de prioridad. Podrá autorizarse al solicitante a tramitar una solicitud cuya descripción coincida con la de una patente ya concedida a su nombre siempre y cuando sus reivindicaciones no abarquen la misma materia. Cuando dos o más solicitudes europeas del mismo solicitante designen los mismos Estados contratantes y sus reivindicaciones compartan la misma fecha de presentación o de prioridad y se refieran a la misma invención, el solicitante deberá modificar una o varias de ellas para que la materia de sus reivindicaciones no coincida, retirar las designaciones redundantes o indicar cuál de esas solicitudes debe continuar su tramitación hasta la concesión. De no ser así, tras la concesión de una de las solicitudes, las restantes se denegarán según lo previsto en el artículo 97.2 del CPE en combinación con el artículo 125 del CPE. Si las reivindicaciones de esas solicitudes solo presentan un solapamiento parcial, no corresponde formular objeción alguna. No obstante, si la materia de una reivindicación independiente de una solicitud es idéntica a la de una reivindicación dependiente de una patente ya concedida al mismo solicitante, se planteará una objeción por doble patentamiento.

211. Si se reciben dos solicitudes con la misma fecha de entrada en vigor por parte de dos solicitantes diferentes, cada una seguirá su curso de tramitación con independencia de la otra.[108]

[Fin del anexo y del documento]

---

106 *Ibid*.
107 *Ibid*.
108 *Ibid*.