

OMPI



SCP/WGM/3/1

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 3 de abril de 2003

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

**GRUPO DE TRABAJO SOBRE DIVULGACIONES DE
INVENCIONES MÚLTIPLES Y SOLICITUDES COMPLEJAS**

**Tercera reunión
Ginebra, 13 de mayo de 2003**

SITUACIÓN DEL DEBATE

Documento preparado por la Oficina Internacional

**I. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA TRAMITAR SOLICITUDES
COMPLEJAS, TALES COMO SOLICITUDES MUY EXTENSAS O LARGAS
LISTAS DE SECUENCIAS**

1. En el debate celebrado en la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas (“el Grupo de Trabajo”) se puso de manifiesto que, si bien la tramitación de las solicitudes complejas planteaba problemas funcionales, las oficinas que recibían tales tipos de solicitudes las tramitaban de manera eficaz mediante la estricta aplicación de las normas existentes. Ninguna delegación se manifestó a favor de que se incluyese una disposición relacionada con las solicitudes complejas en el Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). El consenso fue general en cuanto que la cuestión de las solicitudes complejas debía ser abordada en otros foros, como las Oficinas de la Cooperación Trilateral o los órganos pertinentes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (véase el párrafo 344 del proyecto de informe (documento SCP/8/9 Prov.2)).

2. En la séptima Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, celebrada en Ginebra del 10 al 14 de febrero de 2003, se debatió el proyecto de directrices combinadas de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional en virtud del PCT. La cuestión de las solicitudes complejas se había abordado, en particular, en relación con ciertas situaciones en las que se efectuaban búsquedas internacionales o exámenes preliminares

internacionales limitados. Las Oficinas de la Cooperación Trilateral, que en principio son las más afectadas por dichas solicitudes complejas, pueden compartir su experiencia así como información en relación con sus proyectos al respecto con otros miembros y observadores del Grupo de Trabajo. Habida cuenta del debate celebrado en la última reunión del Grupo de Trabajo, se invita a los miembros y observadores del Grupo de Trabajo a considerar la conveniencia de que el Grupo de Trabajo siga debatiendo esta cuestión.

II. NÚMERO DE REIVINDICACIONES / REIVINDICACIONES CLARAS Y CONCISAS

3. En su segunda reunión, el Grupo de Trabajo convino en que las cuestiones que podían ser discutidas con mayor profundidad en el contexto del proyecto de SPLT debían ser examinadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), dado que toda una serie de razones motivaba la presentación de un amplio número de reivindicaciones (véase el párrafo 344 del proyecto de informe (documento SCP/8/9 Prov.2)). Una manera de reflejar los debates celebrados en el Grupo de Trabajo podría consistir en aclarar lo más posible estas cuestiones en las Directrices Prácticas, por ejemplo, estableciendo una lista de ejemplos de reivindicaciones múltiples muy voluminosas que no cumplan los requisitos de claridad y concisión. En relación con la Regla 6.1.a) del PCT, cabía observar que la cuestión había sido abordada en la Reunión de las Administraciones Internacionales al examinar el proyecto de directrices combinadas de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional en virtud del PCT. Habida cuenta del debate celebrado en la última reunión del Grupo de Trabajo, se invita a los miembros y observadores del Grupo de Trabajo a considerar la conveniencia de que el Grupo de Trabajo siga debatiendo esta cuestión, o de que el SCP siga profundizando en la misma.

III. VINCULACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES

4. En el debate celebrado en la segunda reunión del Grupo de Trabajo se puso de manifiesto que la mayoría de las delegaciones y de los grupos de usuarios permitían que las reivindicaciones dependientes múltiples estuvieran vinculados a otras reivindicaciones dependientes múltiples sin que ello ocasionara dificultad alguna (véase el párrafo 344 del proyecto de informe (documento SCP/8/9 Prov.2)). Habida cuenta del debate celebrado en la última reunión del Grupo de Trabajo, se invita a los miembros y observadores del Grupo de Trabajo a considerar la conveniencia de que el Grupo de Trabajo siga debatiendo esta cuestión, o de que el SCP siga profundizando en la misma.

IV. UNIDAD DE LA INVENCION

5. En la segunda reunión del Grupo de Trabajo, dos delegaciones explicaron los problemas que se derivaban de la exigencia de unidad de la invención en virtud de la Regla 6 del Reglamento del proyecto de SPLT, que guarda conformidad con las disposiciones pertinentes del PCT (véase el párrafo 344 del proyecto de Informe (documento SCP/8/9 Prov.2)). Uno de los problemas concernía a la definición de la expresión “elementos técnicos particulares” del proyecto de Regla 6, que podría requerir que se determinase la falta de unidad de la invención *a posteriori*, es decir, sólo podría plantearse una objeción a la unidad de la invención tras considerar el estado de la técnica. En el contexto del PCT, dicho examen *a posteriori* no plantearía dificultad alguna, ya que la Administración de búsqueda internacional o la

Administración de examen preliminar internacional podrían plantear la falta de unidad de la invención al presentar el informe de búsqueda internacional o los resultados del examen preliminar internacional, respectivamente. No obstante, en el contexto del SPLT, concebido para armonizar las legislaciones nacionales y regionales en materia de patentes, una determinación *a posteriori* no podría aplicarse en la práctica a ciertas oficinas, por ejemplo, las oficinas que no efectúan exámenes de fondo. Pese a las diferencias que existen entre la tramitación de las solicitudes internacionales en virtud del PCT durante la fase internacional y la tramitación de solicitudes nacionales y regionales en los sistemas nacionales y regionales de patentes, para los usuarios del sistema de patentes podría ser conveniente armonizar la exigencia de unidad de la invención a fin de aplicar la misma norma tanto en virtud del PCT como de las legislaciones nacionales y regionales.

6. A fin de facilitar el debate, pueden considerarse enfoques alternativos. El primer enfoque consistiría en conservar el actual proyecto de Regla 6 del SPLT, cuya expresión “elementos técnicos particulares” hace referencia a los elementos técnicos que determinan la contribución de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al estado de la técnica. Las oficinas que no realizan exámenes de fondo únicamente podrán determinar la unidad de la invención *a priori*, partiendo del supuesto de que las invenciones reivindicadas no se basan en el estado de la técnica. Habida cuenta de que la falta de unidad de la invención no puede invocarse como motivo para anular una patente, en los países de dichas oficinas no se planteará la ausencia de unidad de la invención *a posteriori*. Por consiguiente, no existiría una armonización internacional en relación con la unidad de la invención.

7. El segundo enfoque consistiría en calibrar la viabilidad de un nuevo examen *a priori* que pudiese ser aplicado por cualquier oficina, manteniendo el concepto de que la exigencia de un único concepto inventivo general podría cumplirse únicamente cuando existiese una relación técnica entre las invenciones relativa a uno o varios “elementos técnicos particulares” idénticos o correspondientes. De conformidad con las prácticas de ciertas oficinas nacionales (véanse los ejemplos del Anexo I), un examen *a priori* se centra únicamente en la relación técnica que existe entre un grupo de invenciones sin tomar en consideración el estado de la técnica. La exigencia de la relación técnica puede darse por sentada cuando un grupo de invenciones corresponde, por ejemplo, a las situaciones que se describen en el Anexo II.

8. Dicho examen debería poder aplicarse en la práctica a todas las oficinas nacionales y regionales concernidas. Respondería a los intereses tanto de las oficinas examinadoras como no examinadoras, grandes o pequeñas. Debería ser asimismo claro y sencillo para que pudiese ser aplicado por cualquier oficina de manera uniforme. Otra cuestión importante es la armonización de las normas para determinar la unidad de la invención, aplicables tanto en virtud del PCT como de las legislaciones nacionales y regionales. Actualmente, en lo que concierne al PCT, el Anexo B de las Instrucciones Administrativas del PCT contiene directrices detalladas sobre la exigencia de la unidad de la invención. Habida cuenta de su pertinencia para la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional, la Reunión de las Autoridades Internacionales ha debatido la posible incorporación del Anexo B en el proyecto de las directrices combinadas de búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del PCT, introduciendo las modificaciones necesarias.

[Sigue el Anexo I]

ANEXO I

EJEMPLOS: RESEÑA DE LAS PRÁCTICAS DEL INSTITUTO FEDERAL SUIZO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA OFICINA RUSA DE PATENTES (ROSPATENT)¹*Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual*

Habida cuenta de que el Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual no examina la novedad y la actividad inventiva de las solicitudes de patentes, necesita un sistema factible para examinar la unidad de la invención sin tener que efectuar búsquedas en el estado de la técnica.

En el Artículo 30.1) de la Ordenanza de patentes se establece que, cuando la patente contiene varias reivindicaciones independientes, el vínculo técnico que expresa el concepto inventivo general debe resultar obvio en las reivindicaciones mismas. Esta exigencia se cumple, en particular, cuando la solicitud contiene una de las combinaciones de reivindicaciones independientes que figuran en el Artículo 30.2) de la Ordenanza de patentes, a saber:

- i) además de una primera reivindicación relativa a un proceso determinado, una reivindicación relativa a un método concebido para realizar dicho proceso, una reivindicación relativa al producto resultante del proceso y una reivindicación relativa a una aplicación del proceso o a una utilización del producto, o
- ii) además de la primera reivindicación relativa a un producto determinado, una reivindicación relativa a un proceso de fabricación de dicho producto, una reivindicación relativa a un método destinado a realizar dicho proceso y una reivindicación para una utilización de dicho producto, o
- iii) además de la primera reivindicación relativa a un dispositivo determinado, una reivindicación relativa a un proceso de funcionamiento de dicho dispositivo y una reivindicación relativa a la fabricación de dicho dispositivo.

También se considera que ciertas combinaciones de reivindicaciones de la misma categoría satisfacen la exigencia de unidad. Cuando las invenciones conciernen a procesos, se considera que distintos procesos cumplen el requisito de unidad si su punto de partida y su punto de llegada son idénticos, es decir que las diferencias residen únicamente en los procedimientos que tienen lugar entre esos dos puntos, o si su punto de partida o su punto de llegada son idénticos y los procedimientos realizados entre ambos puntos se corresponden en gran medida. Cuando las invenciones conciernen a productos, dos productos satisfacen la exigencia de unidad si son técnicamente tan complementarios que funcionan de manera conjunta, como la llave y la cerradura. Dos productos satisfacen asimismo la exigencia de

¹ Puede encontrarse información adicional sobre las prácticas relativas a la unidad de la invención que se aplican en virtud de las distintas legislaciones nacionales y regionales en el sitio Web del Foro Electrónico del SCP (<http://www.wipo.int/scp>, véase la segunda reunión del Grupo de Trabajo).

unidad si de manera conjunta constituyen un par en el que están representada la parte y el conjunto, como por ejemplo, el filtro de un cigarrillo y el cigarrillo.

Oficina Rusa de Patentes (ROSPATENT)

De conformidad con las normas de la Oficina de Patentes, se considera que una solicitud concierne a una invención si la reivindicación contiene una reivindicación independiente, incluso cuando la reivindicación contenga alternativas. No se considera que una reivindicación independiente concierne a una invención, y no se permite la utilización de alternativas, en los siguientes casos:

- i) si las características alternativas no dan lugar al mismo resultado técnico;
- ii) si la alternativa se refiere a un grupo de características, en el que cada característica incluye a su vez distintas características funcionalmente independientes;
- iii) si la elección de la alternativa depende de la otra característica o características elegidas.

Asimismo, no se considera que una reivindicación independiente concierne a una invención si incluye las características de invenciones relativas a materias de distintos tipos, o a una serie de métodos, cada uno con su propia designación, sin que exista un objetivo general común.

Cuando un grupo de invenciones está señalado en más de una reivindicación independiente, se considera que se cumple la exigencia de unidad de la invención en los siguientes casos:

- i) si una de las invenciones está concebida para obtener otra invención;
- ii) si una de las invenciones está concebida para producir otra invención (por ejemplo, un método y un dispositivo para poner en práctica el método);
- iii) si una de las invenciones está concebida para ser utilizada en otra invención (por ejemplo, un método y una sustancia concebida para ser utilizada en un método);
- iv) si una de las invenciones está concebida para ser utilizada junto con otra invención (por ejemplo, una lámpara eléctrica y su soporte);
- v) si el grupo de invenciones ayuda a resolver el mismo problema o tiende a obtener el mismo resultado técnico.

A fin de cumplir la exigencia de unidad, basta con que exista un vínculo directo entre cualquier reivindicación y al menos otra reivindicación, así como un vínculo indirecto con las restantes reivindicaciones.

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE LA INVENCION¹

- A) Cuando las reivindicaciones pertenecen a distintas categorías,
- i) un producto y un proceso para fabricar el producto;
 - ii) un producto y un método para utilizar dicho producto;
 - iii) un producto, un proceso para fabricar el producto y un método para utilizar dicho producto;
 - iv) un proceso y un aparato o método para realizar el proceso;
 - v) un producto, un proceso para fabricar el producto y un aparato o método para realizar el proceso;
 - vi) un producto, un proceso para fabricar el producto, un aparato o método para realizar el proceso y un método para utilizar dicho producto.
- B) Cuando las reivindicaciones pertenecen a la misma categoría,
- i) combinación y subcombinación;
 - ii) invenciones que funcionan de manera conjunta (materia interrelacionada); por ej., transmisor y receptor; cañón y munición; llave y cerradura;
 - iii) una invención especialmente adaptada para ser utilizada en otra invención compuesta de “una parte y el conjunto”; por ej., filamento A para una lámpara y lámpara B que consta de un filamento A; componente X e insecticida que contiene el componente X y un vector;
 - iv) invenciones que comparten una característica común principal que les caracteriza; por ej., un dispositivo con las características A+B y un dispositivo con las características A+B+C;
 - v) alternativas; por ej., práctica Markush;
 - vi) producto intermedio/producto final.

[Fin del Anexo II y del documento]

¹ Si se aprueba el enfoque sugerido, será necesario introducir ciertas modificaciones en la lista. Por ejemplo, en relación con las invenciones de distintas categorías, por ejemplo en el punto i), deberá examinarse si un proceso debe “adaptarse especialmente” a fin de fabricar el producto.