

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima sexta sesión
Ginebra, 14 a 18 de octubre de 2024

ESTUDIO SOBRE LA UNIDAD DE LA INVENCIÓN

Documento preparado por la Secretaría

1. INTRODUCCIÓN

2. En su trigésima quinta sesión, celebrada en Ginebra del 16 al 20 de octubre de 2023, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) decidió que la Secretaría prepararía un estudio sobre la unidad de la invención, basado en la información proporcionada por los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes, y lo presentaría en la trigésima sexta sesión del SCP. El Comité acordó que el estudio abordaría diversos aspectos de la unidad de la invención, incluidos: i) las solicitudes divisionales; y ii) los aspectos peculiares de la exigencia de unidad en lo relativo a los distintos sectores de la tecnología.

3. De conformidad con esa decisión, se invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes, mediante la circular 9199, de 7 de diciembre de 2023, a presentar información a la Oficina Internacional sobre los elementos mencionados conforme a la legislación aplicable. En total, 16 Estados miembros y una oficina regional de patentes presentaron su legislación aplicable y sus prácticas en relación con la exigencia de unidad de la invención.¹ Teniendo en cuenta la información facilitada, la Secretaría preparó el estudio sobre la unidad de la invención que se presenta en este documento.²

¹ La información recibida de los Estados miembros y de las oficinas regionales de patentes puede consultarse en el sitio web del Foro Electrónico del SCP en: <https://www.wipo.int/scp/en/meetings>.

² Entre la información recibida se 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

4. Si bien el estudio aborda las solicitudes divisionales en relación con la subsanación del incumplimiento de la exigencia de unidad de la invención, no analiza los requisitos sustantivos y de procedimiento relativos a la división voluntaria de las solicitudes de patente por parte de los solicitantes, entre ellos la prohibición del doble patentamiento.

[Sigue el Anexo]

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 unidad de la invención

Índice

Unidad de la invención: Conceptos y principios generales	4
Unidad de la invención y solicitudes divisionales - Introducción	4
Unidad de la invención	4
Solicitudes divisionales en relación con la unidad de la invención	4
Finalidad y justificación del principio de unidad de la invención.....	4
Agilizar el proceso de examen.....	4
Garantizar la sostenibilidad de las operaciones de la oficina de patentes.....	5
Mejorar la claridad de los aspectos jurídicos	5
Opciones disponibles en caso de constatarse la falta de unidad.....	5
Marcos jurídicos para la unidad de la invención	6
El marco jurídico internacional	6
El Convenio de París.....	6
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).....	7
El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)	12
Procedimiento general de evaluación de la unidad	13
Ejemplos y comentarios	15
Legislación y prácticas nacionales y regionales	16
Brasil	16
Chile	18
China.....	19
Costa Rica.....	20
Alemania	21
Japón	22
Portugal.....	24
República de Corea.....	25
Federación de Rusia	27
Singapur.....	30
España	31
Estados Unidos de América	32
Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO).....	41
Oficina Europea de Patentes (OEP)	42
Estructuras complejas de reivindicación y unidad de la invención	43
Reivindicaciones de tipo Markush	43
Prácticas nacionales y regionales.....	44
Ejemplos	46
Productos intermedios y finales.....	47

Prácticas nacionales y regionales.....	48
Ejemplos	49

UNIDAD DE LA INVENCION: CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES

UNIDAD DE LA INVENCION Y SOLICITUDES DIVISIONALES - INTRODUCCION

Unidad de la invención

1. El principio de "unidad de la invención" es un principio fundamental del Derecho de patentes, que exige que una solicitud de patente englobe una única invención o un grupo de invenciones relacionadas de una determinada manera. En muchas jurisdicciones y en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), se utiliza la expresión "un grupo de invenciones vinculadas de tal manera que formen un único concepto inventivo general" para exponer dicho principio. El objetivo subyacente tras el principio es el mantenimiento de un sistema de patentes eficaz y equilibrado, justo tanto para los solicitantes como para las oficinas de patentes.

2. El principio de unidad de la invención fue reconocido internacionalmente en el Derecho de patentes mediante su inclusión en tratados internacionales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) y el PCT.¹ El PCT exige explícitamente que las solicitudes internacionales presentadas conforme al Sistema del PCT se refieran a una sola invención o a un grupo de invenciones vinculadas entre sí de tal manera que formen un único concepto inventivo general. La mayoría de los países y oficinas regionales de patentes han incorporado la definición del PCT de unidad de la invención, o una versión muy similar, y las prácticas conexas en sus legislaciones y prácticas nacionales o regionales en materia de solicitudes de patente nacionales o regionales.

Solicitudes divisionales en relación con la unidad de la invención

3. Las solicitudes divisionales constituyen una herramienta del Derecho de patentes concebida para hacer frente a las complejidades que surgen cuando se constata que una única solicitud de patente engloba varias invenciones. En esencia, una solicitud divisional se deriva de una solicitud de patente inicial y permite al solicitante dividir esa solicitud en dos o más solicitudes, una para cada invención.

4. Si un examinador de patentes constata el incumplimiento de la exigencia de unidad de la invención, el solicitante podrá dividir la solicitud en varias solicitudes, cada una de ellas centrada en una determinada invención. Dado que el solicitante poseía los conceptos inventivos correspondientes a todas las invenciones en el momento en que se presentó la solicitud inicial (fecha de prioridad), las solicitudes divisionales pueden tener la misma fecha de prioridad que la solicitud inicial. Por consiguiente, las solicitudes divisionales constituyen un mecanismo que permite a los solicitantes obtener una protección completa para todas sus invenciones, incluso cuando se considere que la solicitud de patente presentada no cumple la exigencia de unidad de la invención.

FINALIDAD Y JUSTIFICACION DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA INVENCION

5. El principio de unidad de la invención se sustenta en varios objetivos, incluidos: 1) agilizar el proceso de examen; 2) garantizar la sostenibilidad de las operaciones de la oficina de patentes; y 3) mejorar la claridad de los aspectos jurídicos.

Agilizar el proceso de examen

6. Uno de los principales objetivos del principio de unidad de la invención es simplificar y agilizar el proceso de examen de patentes. Con la exigencia de que todas las reivindicaciones

¹ Artículo 4G del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; Artículo 3.4)iii) del PCT y Regla 13 del Reglamento del PCT.

de una solicitud estén conectadas por un único concepto inventivo general, resulta más sencillo para las oficinas de patentes asignar la solicitud a un examinador experto en el sector técnico pertinente. No es necesario, por tanto, recurrir a varios examinadores o a un examinador con formación interdisciplinar, lo que mejora la eficacia del proceso de examen de patentes.

Garantizar la sostenibilidad de las operaciones de la oficina de patentes

7. Al centrar el examen en un único concepto inventivo o en un grupo de conceptos estrechamente relacionados, el principio de unidad de la invención mejora la sostenibilidad de las operaciones de las oficinas de patentes. Las tasas que las oficinas de patentes de los Estados miembros cobran por la tramitación de las solicitudes de patente suelen corresponderse con los costos totales del examen. No obstante, esos costos difieren en función de cada solicitud. Las solicitudes extensas, complicadas o demasiado generales pueden acarrear unos costos de examen muy superiores a las tasas cobradas por la solicitud. La limitación de cada solicitud a un único concepto inventivo general hace que las tasas recaudadas estén más en consonancia con los esfuerzos realizados por la oficina de patentes. Si no se aplicara ese principio, los solicitantes podrían eludir el pago de tasas agrupando varias invenciones que podrían no estar relacionadas entre sí en una única solicitud. El resultado sería probablemente una solicitud larga, inconexa y poco coherente, lo que complicaría el proceso de examen y consumiría demasiados recursos de las oficinas de patentes.²

Mejorar la claridad de los aspectos jurídicos

8. La exigencia de unidad de la invención refuerza la transparencia jurídica para las oficinas de patentes, los titulares de patentes y terceras partes. Al delimitar el alcance de una solicitud de patente a un único concepto inventivo o a un grupo de conceptos relacionados, simplifica el proceso de establecimiento del alcance de la protección concedida. Esta claridad facilita la clasificación y la búsqueda de la patente. Además, la limitación del alcance de la invención ayuda a las oficinas de patentes a referenciar la solicitud durante el examen de solicitudes posteriores. También permite a terceras partes evaluar más fácilmente su libertad de acción en el sector en cuestión, dado que facilita la búsqueda de los documentos de patente publicados y la localización de información en ellos.³

OPCIONES DISPONIBLES EN CASO DE CONSTATARSE LA FALTA DE UNIDAD

9. Cuando se concluya que no existe unidad, los solicitantes disponen de varias opciones. Su elección dependerá de varios factores, como la naturaleza de la invención, los objetivos estratégicos del patentamiento y la normativa específica de la oficina de patentes de que se trate. Las principales opciones son las siguientes:

- i) **Modificar las reivindicaciones:** Los solicitantes pueden optar por modificar las reivindicaciones para centrarse en una única invención o para aclarar el concepto inventivo que relaciona las invenciones reivindicadas, con el fin de resolver las objeciones del examinador relativas a la unidad.
- ii) **Impugnar la conclusión:** En algunos casos, los solicitantes pueden presentar argumentos al examinador para impugnar la conclusión de falta de unidad. Es posible que esta opción implique proporcionar una justificación o pruebas que demuestren que las invenciones están relacionadas por un único concepto inventivo general.
- iii) **Presentar solicitudes divisionales:** Uno de los recursos habituales es que los solicitantes presenten solicitudes divisionales para las invenciones identificadas en

² Véanse los comentarios recibidos de Alemania en respuesta a la circular 9199.

³ *Ibid.*

la conclusión de falta de unidad. Para ello se divide la solicitud inicial en varias solicitudes, cada una centrada en una invención. Si bien este procedimiento aumenta los costos totales de patentamiento debido a las varias tasas de presentación y examen, permite a los solicitantes obtener protección para todas sus invenciones.

- iv) **Abandonar la solicitud:** Si se constata que no existe unidad, los solicitantes podrían concluir que continuar con el proceso no es rentable ni desde el punto de vista estratégico ni económico. Por ejemplo, restringir las reivindicaciones podría debilitar el alcance de la invención y reducir su valor comercial. Tras volver a evaluar las posibilidades de la invención, podría considerarse que los beneficios esperados no hacen rentable seguir costeadando la invención. Además, el tiempo y los recursos necesarios para hacer frente a una desestimación por falta de unidad pueden hacer que se descuiden otras actividades importantes. En esos casos, los solicitantes pueden optar por abandonar la solicitud y destinar sus recursos a proyectos más prometedores.

MARCOS JURÍDICOS PARA LA UNIDAD DE LA INVENCION

EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

10. El principio de unidad de la invención consagrado en los marcos jurídicos del Convenio de París, el PCT y las legislaciones, los reglamentos y las directrices nacionales y regionales en materia de patentes garantiza que una patente contenga una única invención. Aunque cada jurisdicción puede establecer el principio de manera ligeramente diferente, en esencia, todos los marcos jurídicos coinciden en gran medida: en todos ellos se exige que la solicitud de patente se refiera a una única invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que formen un único concepto inventivo general. En virtud del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), sus Partes Contratantes pueden formular una reserva en relación con la unidad de la invención.

El Convenio de París

11. El derecho del solicitante de valerse de la presentación de solicitudes divisionales en el caso de no satisfacerse la exigencia de unidad de la invención está reconocido expresamente en el Artículo 4G del Convenio de París en el que se dispone que:

- 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.

12. 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.⁴

13. 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 (PCT)

14. El Artículo 4.iii) del PCT exige que una solicitud cumpla con la exigencia de unidad de la invención, que se contempla en la Regla 13 del Reglamento del PCT. En el Anexo B de las Instrucciones Administrativas del PCT se incluye más información sobre la unidad de la invención. En particular, la exigencia de unidad de la invención se establece en la Regla 13.1, según se indica a continuación:

*"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 único concepto inventivo general** ("exigencia de unidad de la invención")." [énfasis añadido]*

15. Cuando las invenciones que conforman un grupo comparten un único concepto inventivo general que se reivindica en la misma solicitud internacional, la Regla 13.2 indica que:

*"[...] solo se considerará observada la exigencia de unidad de la invención mencionada en la Regla 13.1 si entre esas invenciones existe una relación técnica relativa a uno o varios elementos **técnicos particulares** idénticos o **correspondientes**. Se entenderá que la expresión "**elementos técnicos particulares**" se refiere a los elementos técnicos que determinan la contribución de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al estado de la técnica." [énfasis añadido]*

16. La Regla 13.3 aclara además que la unidad de la invención se mantiene con independencia de que las invenciones en cuestión estén contenidas en una única reivindicación o repartidas en varias reivindicaciones, a saber:

"Para determinar si un grupo de invenciones está relacionado de tal manera que forme un único concepto inventivo general, será indiferente que las invenciones sean objeto de reivindicaciones separadas o se presenten como variantes de una sola reivindicación."

17. La regla 13.4 permite que una reivindicación independiente pueda incluir un número razonable de reivindicaciones dependientes relativas a formas específicas de la invención objeto de una reivindicación independiente, aun cuando pueda considerarse que las características de cualquier reivindicación dependiente constituyen por sí mismas una invención.

1. ⁴ 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. Esta posibilidad es especialmente útil para separar las distintas invenciones incluidas en una única solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad u optimizar el alcance de la protección solicitada.

18. La Regla 13 se interpreta en el sentido de permitir la inclusión de cualquiera de las siguientes combinaciones de reivindicaciones de diferentes categorías dentro de la misma solicitud internacional:⁵

- además de la reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente diseñado para fabricar dicho producto, y una reivindicación independiente para la utilización del mencionado producto, o
- además de una reivindicación independiente para un procedimiento dado, una reivindicación independiente para un aparato o medio especialmente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento, o
- además de la reivindicación independiente para un producto dado, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente adaptado para fabricar dicho producto, y una reivindicación independiente para un aparato o medio específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento.

19. Se considera que un procedimiento está especialmente adaptado para fabricar un producto, si el procedimiento reivindicado tiene como resultado inherente dicho producto, y existe una relación técnica entre el producto reivindicado y el procedimiento que se reivindica. Sin embargo, no se pretende que las palabras “especialmente adaptado” presuponan que el producto no pueda también fabricarse mediante un procedimiento distinto.⁶

20. Asimismo, un aparato o medio se considera específicamente diseñado para llevar a cabo un procedimiento, si la contribución del aparato o medio al estado de la técnica se corresponde con la contribución del procedimiento al estado de la técnica. No bastaría con que el aparato o los medios fueran meramente susceptibles de ser utilizados para llevar a cabo el procedimiento reivindicado. Sin embargo, la expresión "específicamente diseñado" no supone que el aparato o medio no pueda utilizarse para llevar a cabo otro procedimiento, ni que el procedimiento no pueda llevarse a cabo utilizando un aparato o medio alternativo.⁷

Procedimiento en caso de falta de unidad durante la fase internacional del PCT

21. En los párrafos siguientes se describe el modo de proceder durante la fase internacional del PCT cuando se considera que una solicitud internacional no cumple la exigencia de unidad de la invención. Es importante señalar que no existe la posibilidad de dividir una solicitud internacional en la fase internacional, sino que corresponde a la Oficina designada o elegida invitar a que se presenten solicitudes divisionales en la fase nacional cuando considere que no se satisface la unidad de la invención. Todas las solicitudes internacionales que pasen a la fase internacional serán objeto de una búsqueda internacional, a menos que la solicitud se refiera a materias excluidas o que no sea posible realizar una búsqueda significativa. El examen preliminar internacional y la búsqueda internacional suplementaria son opcionales.

i) Búsqueda internacional

22. El Artículo 17.3)a) del PCT exige que una Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) examine si la solicitud internacional satisface la exigencia de unidad de la invención e invite al solicitante a pagar tasas adicionales si estima que la solicitud internacional

⁵ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Parte III, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafos 10.11 a 10.14.

⁶ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Parte III, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafos 10.12 a 10.13.

⁷ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafos 10.12 a 10.14.

no cumple dicha exigencia. La ISA elaborará el informe de búsqueda internacional respecto de las partes de la solicitud internacional que se refieran a la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones ("la invención principal") y, siempre que se hayan pagado dentro del plazo previsto las tasas adicionales exigidas, respecto de las partes de la solicitud internacional que se refieran a invenciones en relación con las cuales se hayan pagado dichas tasas.

23. Cuando la ISA considera que hay falta de unidad de la invención, normalmente lo notifica al solicitante mediante una comunicación que incluye un requerimiento para pagar tasas adicionales.⁸ Ese requerimiento: i) precisa las razones por las que se considera que la solicitud internacional no satisface la exigencia de unidad de la invención; ii) identifica las distintas invenciones e indica el número de tasas de búsqueda adicionales y el importe que ha de pagarse; y iii) pide al solicitante que pague, cuando corresponda, la tasa de protesta si desea impugnar la decisión de falta de unidad. La ISA no puede considerar retirada la solicitud por falta de unidad de la invención, ni requerir al solicitante para que modifique las reivindicaciones.⁹ Cuando se emita un requerimiento, las otras invenciones o grupos de invenciones solo serán objeto de búsqueda si el solicitante abona las tasas adicionales correspondientes o si la ISA considera justificada la protesta presentada por el solicitante.¹⁰

24. El examinador tiene la opción de redactar un informe de búsqueda internacional parcial que cubra la "invención principal", que se enviará junto con el requerimiento de pago de tasas adicionales. El solicitante dispondrá así de más información para decidir si paga tasas adicionales por las demás invenciones de la solicitud internacional.

25. Transcurrido el plazo de un mes para el pago de las tasas adicionales, la ISA elabora el informe de búsqueda internacional y una opinión escrita sobre las partes de la solicitud internacional relativas a las invenciones respecto de las cuales se ha pagado la tasa de búsqueda y, en su caso, cualquier tasa de búsqueda adicional.¹¹ En la fase nacional, la legislación nacional de cualquier Estado designado podrá prever que, cuando la Oficina nacional del Estado designado considere justificado el requerimiento de la ISA, las partes de la solicitud internacional que no hayan sido objeto de búsqueda se considerarán retiradas a menos que el solicitante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Estado.¹²

26. El solicitante puede protestar contra la alegación de falta de unidad, o el número de tasas adicionales exigidas, aduciendo que es excesivo, y solicitar el reembolso de las tasas adicionales pagadas. Si, y en la medida en que, la ISA considera justificada la protesta, se reembolsarán las tasas.¹³ La protesta conlleva la presentación de una declaración motivada acompañada del pago de las tasas adicionales y, en su caso, de una tasa de protesta. La declaración motivada debe exponer las razones por las que el solicitante considera que se cumple la exigencia de unidad de la invención.¹⁴

⁸ Por razones económicas, al tiempo que procede a la búsqueda sobre la invención principal, el examinador *puede estimar conveniente* efectuar también la búsqueda respecto de una o varias de las invenciones suplementarias en las unidades de clasificación consultadas para la invención principal, si ello acarrea poco o ningún esfuerzo suplementario (párrafos 10.64 y 10.65 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT).

⁹ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.60.

¹⁰ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.61.

¹¹ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.62.

¹² Artículo 17.3)b) del PCT.

¹³ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.66.

¹⁴ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.67.

27. La protesta es examinada por un comité de revisión que será constituido en el marco de la ISA y tomará una decisión al respecto. El procedimiento lo determina cada ISA, aunque el comité de revisión no debe estar compuesto únicamente por la persona que tomó la decisión objeto de la protesta. Hay algunas ISA que revisan la protesta en dos fases, y solo convocan un comité de revisión si un examen preliminar de la protesta revela que la protesta no está totalmente justificada. En función de en qué medida la protesta se considere justificada, se reembolsarán total o parcialmente las tasas adicionales.¹⁵ No obstante, la tasa de protesta solo se reembolsará cuando el comité de revisión considere que la protesta estaba totalmente justificada.¹⁶ Cuando el solicitante haya pagado tasas de búsqueda adicionales por la protesta, se le informará sin demora de cualquier decisión relativa al cumplimiento de la exigencia de unidad de la invención. Si la protesta se considera justificada, de modo que se procede a un reembolso parcial de las tasas, o si se considera injustificada, se informa al solicitante de los motivos de la decisión. La ISA transmite a la Oficina Internacional una copia de la protesta y de la decisión adoptada. A petición del solicitante, la Oficina Internacional puede remitir también la protesta y la decisión a las Oficinas designadas.¹⁷

ii) Examen preliminar internacional

28. Según el Artículo 34.3)a) del PCT, si la Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) considerara que la solicitud internacional no cumple con la exigencia de unidad de la invención establecida en el Reglamento, podrá requerir al solicitante para que limite las reivindicaciones a fin de cumplir dicha exigencia o pague tasas adicionales. Conviene señalar que, en la mayoría de los casos, la falta de unidad de la invención será constatada y notificada por la ISA.¹⁸ No obstante, tanto si la cuestión de la unidad de la invención es planteada por la ISA como si no, podrá ser considerada por el examinador durante el examen preliminar internacional, teniendo en cuenta todos los documentos citados en el informe de búsqueda internacional y cualquier otro documento adicional que se estime pertinente.¹⁹

29. Cuando el examinador considera que existe falta de unidad de la invención, puede enviar una comunicación en la que exponga sus conclusiones y requiera al solicitante para que limite las reivindicaciones o pague una tasa adicional por cada invención adicional reivindicada. En la comunicación, el examinador indica al menos una posible limitación que evitaría la objeción de falta de unidad de la invención. En el requerimiento de pago de tasas adicionales, el examinador expone un razonamiento técnico, presentado de manera lógica, que incluye las consideraciones básicas en las que se sustenta la conclusión de falta de unidad, conforme a las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.²⁰ El solicitante puede protestar contra la alegación de falta de unidad de la invención, o el número de tasas adicionales exigidas, aduciendo que es excesivo, y solicitar el reembolso de las tasas

¹⁵ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.68.

¹⁶ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.69.

¹⁷ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.70.

¹⁸ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.71.

¹⁹ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.73.

²⁰ Hay casos de falta de unidad de la invención en los que, en comparación con el procedimiento de requerir al solicitante para que limite las reivindicaciones o pague tasas adicionales, la elaboración del informe de examen preliminar internacional para toda la solicitud internacional supone poco o ningún esfuerzo adicional. En esos casos, por motivos económicos, puede ser aconsejable que el examinador se acoja a la opción contemplada en la Regla 68.1 del PCT y decida no requerir al solicitante para que limite las reivindicaciones o pague tasas adicionales. Si se da esa situación, cuando el examinador elabore el informe de examen preliminar internacional sobre toda la solicitud internacional, indicará su opinión de que no se cumple la exigencia de unidad de la invención y los motivos de ello (véase el párrafo 10.76 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT).

adicionales pagadas.²¹ En ese caso, se lleva a cabo un procedimiento de protesta similar al previsto en relación con la búsqueda internacional.²²

30. Si el solicitante no atiende el requerimiento de limitar las reivindicaciones o de pagar tasas adicionales, el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad abordará las partes de la solicitud internacional relacionadas con lo que parezca ser la "invención principal".²³ Si el solicitante cumple a tiempo el requerimiento de pago de tasas adicionales o de limitación de las reivindicaciones, el examinador realizará el examen preliminar internacional sobre las invenciones reivindicadas por las que se hayan pagado tasas adicionales o en las que se hayan limitado las reivindicaciones.²⁴ En la fase nacional, para las partes de la solicitud internacional que no hayan sido objeto de examen preliminar internacional, ya sea debido a una limitación de las reivindicaciones o a que el solicitante no haya atendido el requerimiento, cuando la Oficina nacional del Estado designado considere justificado el requerimiento de la IPEA, la legislación nacional de cualquier Estado designado podrá prever que esas partes se considerarán retiradas a menos que el solicitante pague una tasa especial a dicha Oficina.²⁵

iii) Búsqueda internacional suplementaria

31. La Administración designada para la búsqueda suplementaria puede realizar su propia evaluación de la unidad de la invención, pero debe tener en cuenta la opinión de la ISA, incluida en el informe de búsqueda internacional, así como cualquier protesta del solicitante o decisión de la ISA en relación con esa protesta que se reciba antes del inicio de la búsqueda internacional suplementaria.²⁶ En virtud de la Regla 45bis.6, si la Administración designada para la búsqueda suplementaria considera que la solicitud internacional no cumple la exigencia de unidad de la invención, deberá: i) elaborar el informe de búsqueda internacional suplementaria sobre las partes de la solicitud internacional relacionadas con la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones ("invención principal"); ii) notificar al solicitante su conclusión de que la solicitud internacional no cumple la exigencia de unidad de la invención y especificar los motivos que justifican esa conclusión; e iii) informar al solicitante de la posibilidad de solicitar, en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación, una revisión de la conclusión. No obstante, el examinador tiene facultad para seleccionar, de manera razonada, la invención que ha de ser objeto de búsqueda.²⁷ Al contrario de lo que ocurre con la búsqueda internacional principal, no existe la posibilidad de pagar tasas adicionales por búsquedas adicionales sobre otras invenciones en la fase de búsqueda internacional suplementaria.²⁸

32. El procedimiento habitual de protesta en el marco de la búsqueda internacional no se aplica a las solicitudes de búsqueda internacional suplementaria. Sin embargo, el solicitante puede, en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación del informe de búsqueda internacional suplementaria, pedir a la Administración que revise la opinión del examinador sobre la unidad de la invención. Esa petición puede estar sujeta al pago de una tasa de nuevo

²¹ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.78.

²² Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafos 10.78 a 10.82.

²³ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.75.

²⁴ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.74.

²⁵ Artículo 34.3)b) y c) del PCT.

²⁶ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.84.

²⁷ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.86.

²⁸ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafo 10.83.

examen. Los resultados de la revisión se notificarán sin demora al solicitante.²⁹ Si se constata que la opinión del examinador está injustificada, al menos parcialmente, la Administración debe emitir un informe de búsqueda internacional suplementaria revisado, en el que figuren la opinión revisada sobre la unidad de la invención y, cuando corresponda, los resultados de la búsqueda de todas las reivindicaciones que deberían haberse incluido. Si la opinión está totalmente injustificada, se reembolsará al solicitante toda tasa de nuevo examen.³⁰

El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

33. El PLT también incluye disposiciones que abordan la cuestión de la unidad de la invención. El artículo 23.1 establece que:

“Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar mediante una reserva que no se aplicarán las disposiciones del Artículo 6.1) a ningún requisito relativo a la unidad de la invención aplicable en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes a una solicitud internacional”.

34. El Artículo 6.1) dispone que:

“Salvo estipulación en contrario en el presente Tratado, ninguna Parte Contratante exigirá el cumplimiento de ningún requisito relativo a la forma o al contenido de una solicitud, diferente o adicional a:

i) los requisitos relativos a la forma o al contenido que estén previstos respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes;

ii) los requisitos relativos a la forma o al contenido cuyo cumplimiento, en virtud de lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, pueda ser exigido por la Oficina de cualquier Estado parte en ese Tratado, o la Oficina que actúe en nombre de dicho Estado, una vez comenzada la tramitación o el examen de una solicitud internacional en virtud de lo dispuesto en el Artículo 23 o 40 de ese Tratado;

iii) otros requisitos previstos en el Reglamento”.

35. Conviene señalar que, de conformidad con el Artículo 23.4) del PLT, la reserva relativa a la unidad de la invención es la única reserva permitida por el Tratado. En la negociación del PLT, los Estados miembros discreparon sobre si la exigencia de unidad de la invención era un requisito de forma o contenido.³¹ Además, aunque la exigencia del PCT sobre la unidad de la invención se incorporara por referencia al PLT de conformidad con el artículo 6.1) del PLT, algunas jurisdicciones no quisieron imponer dicha exigencia en sus solicitudes nacionales.³² Las Partes Contratantes que han formulado esa reserva al PLT son Kazajstán, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América.³³

²⁹ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 (“Unidad de la invención”), párrafo 10.87.

³⁰ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 (“Unidad de la invención”), párrafo 10.88.

³¹ Actas de la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes, Ginebra (2000), párrafos 2522 a 2530.

³² *Ibid.*

³³ La lista de las Partes Contratantes del Tratado sobre el Derecho de Patentes puede consultarse en: https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=4.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

36. En esta sección se describe brevemente el procedimiento general de evaluación de la unidad de la invención, que se basa principalmente en las Instrucciones Administrativas del PCT, las directrices y la jurisprudencia relativas a las solicitudes internacionales PCT. No obstante, dada la considerable similitud entre la práctica relativa al PCT y las prácticas nacionales o regionales, en muchas oficinas de patentes existen directrices similares para las solicitudes de patente nacionales o regionales que se presentan en ellas.

37. En general, para determinar si se cumple la exigencia de unidad de la invención, se sigue el siguiente procedimiento:

- i) **Análisis preliminar de las reivindicaciones independientes:** la evaluación comienza con una revisión exhaustiva de las reivindicaciones independientes de la solicitud. Esta primera fase es crucial para definir el alcance técnico y las características de la invención o las invenciones propuestas, con el fin de identificar el número de invenciones y un concepto inventivo general o elementos técnicos particulares compartidos que hagan de la solicitud un conjunto coherente. Por lo general, cada reivindicación independiente corresponde a una única invención, a menos que se utilice una estructura de reivindicación atípica, como la que incluye variantes. Por consiguiente, si solo hay una reivindicación independiente, o si las reivindicaciones independientes se refieren a elementos análogos (por ejemplo, un aparato y el método para utilizarlo), normalmente se cumple la exigencia de unidad de la invención.³⁴
- ii) **Análisis detallado de las reivindicaciones independientes:** cuando hay varias reivindicaciones independientes que carecen de elementos análogos, es necesario realizar un examen detallado. Se considera que se cumple la exigencia de unidad de la invención si existe una relación técnica entre las invenciones reivindicadas, distinguida por uno o más elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes. El objetivo es señalar esos elementos técnicos comunes a todas las reivindicaciones independientes.

Al evaluar si existen elementos técnicos particulares compartidos entre las reivindicaciones independientes, se deben tener en cuenta factores como las características estructurales o funciones compartidas, o si abordan el mismo problema técnico.³⁵ La correspondencia entre elementos puede manifestarse de diversas formas, como mecanismos alternativos que producen resultados similares, o componentes interconectados que interactúan de una manera específica, por ejemplo, un enchufe y una toma de corriente o un transmisor y un receptor. Otro ejemplo es el de un muelle metálico y un bloque de goma que, aunque difieren significativamente en la composición del material y el diseño estructural, se puede considerar que tienen elementos técnicos correspondientes sobre la base de su efecto técnico común de proporcionar elasticidad.

La unidad también puede ponerse de manifiesto mediante una relación de causa y efecto, cuando una etapa concreta de un proceso de fabricación confiere un atributo estructural particular a un producto. Si entre las reivindicaciones independientes no

³⁴ No obstante, si el alcance de la única reivindicación independiente es demasiado amplio, puede abarcar elementos que carezcan de novedad o de actividad inventiva. En esos casos, puede ser necesario que la evaluación de la unidad de la invención se extienda más allá de la reivindicación independiente y considere las reivindicaciones dependientes para determinar si establecen invenciones distintas. Este problema se pondrá de manifiesto en el análisis *a posteriori* descrito en el apartado iii).

³⁵ Véase *Solicitante c. Oficina Europea de Patentes*, 22 de marzo de 1991, Oficina Europea de Patentes (OEP). Consultado en la base de datos de la OMPI de jurisprudencia sobre el PCT en: <https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>.

existen elementos comunes o elementos técnicos compartidos, se podría plantear una objeción por falta de unidad de la invención en esta fase, antes de pasar a examinar el estado de la técnica (por ejemplo, un panel solar frente a un aerogenerador).

El hecho de que la materia de dos reivindicaciones independientes esté clasificada en diferentes unidades de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) puede ser un indicador de falta de unidad.³⁶ Una objeción preliminar, realizada antes de examinar el estado de la técnica, se conoce como objeción *a priori* a la unidad de la invención.³⁷

- iii) **Examen del estado de la técnica y comparación con este:** el proceso consiste en identificar el estado de la técnica más cercano y compararlo con los elementos técnicos compartidos entre las distintas invenciones. Para que se considere que varias invenciones comparten “elementos técnicos particulares” y, por tanto, se cumple la exigencia de unidad de la invención, los **elementos** comunes deben representar una “contribución” al estado de la técnica³⁸ en cuanto a novedad y actividad inventiva.³⁹ Si los elementos comunes de las invenciones reivindicadas son conocidos o resultan evidentes a partir del estado de la técnica pertinente, y si el resto de elementos de cada reivindicación difieren y carecen de un concepto inventivo unificador, se considerará que no existe unidad.⁴⁰ La conclusión de falta de unidad por esos motivos, o después de examinar el estado de la técnica, se denomina objeción *a posteriori* a la unidad de la invención.⁴¹

Por ejemplo, considérese una reivindicación 1 que comprenda los elementos A, B y C, y una reivindicación 2 que incluya los elementos C, D y E, y que el elemento C constituya un elemento técnico común a ambas reivindicaciones. Si el elemento C ya es conocido o se considera evidente en relación con el estado de la técnica, no puede considerarse como un elemento técnico particular que establezca un único concepto inventivo general que vincule las invenciones descritas en las reivindicaciones 1 y 2 de modo que exista unidad de la invención.

³⁶ Véase *Solicitante c. Oficina Europea de Patentes*, 9 de abril de 1992, Oficina Europea de Patentes (OEP).

Consultado en la base de datos de la OMPI de jurisprudencia sobre el PCT en:

<https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>. No obstante, el mero hecho de que las invenciones reivindicadas se clasifiquen en grupos de clasificación distintos no debería dar lugar a una objeción por falta de unidad (véanse las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 (“Unidad de la invención”), párrafo 10.05).

³⁷ Véanse *Solicitante c. Oficina Europea de Patentes*, 30 de septiembre de 2003, Oficina Europea de Patentes (OEP) y *Solicitante c. Oficina Europea de Patentes*, 9 de noviembre de 1990, Oficina Europea de Patentes (OEP). Consultados en la base de datos de la OMPI de jurisprudencia sobre el PCT en:

<https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>.

³⁸ Véanse *Solicitante c. Oficina Europea de Patentes*, 2 de mayo de 2002, Oficina Europea de Patentes (OEP) y *Solicitante c. Oficina Europea de Patentes*, 21 de septiembre de 2009, Oficina Europea de Patentes (OEP).

Consultados en la base de datos de la OMPI de jurisprudencia sobre el PCT en:

<https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>; Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Parte III (“Consideraciones de examen comunes a la Administración encargada de la búsqueda internacional y a la Administración encargada del examen preliminar internacional”), Capítulo 10 (“Unidad de la invención” - Procedimiento en la fase de la búsqueda internacional). Por ejemplo, en la búsqueda internacional se podría encontrar un documento que mostrara la falta de novedad o actividad inventiva en una reivindicación principal, de modo que, habida cuenta del estado de la técnica, no existiera ninguna relación técnica entre las invenciones reivindicadas con respecto a uno o más elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes, lo que dejaría dos o más reivindicaciones dependientes carentes de un único concepto inventivo general.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Véanse *Solicitante c. Oficina Europea de Patentes*, 30 de septiembre de 2003, Oficina Europea de Patentes (OEP) y *Solicitante c. Oficina Europea de Patentes*, 9 de noviembre de 1990, Oficina Europea de Patentes (OEP). Consultados en la base de datos de la OMPI de jurisprudencia sobre el PCT en:

<https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>.

38. La evaluación de la unidad se basa en el contenido de las reivindicaciones, interpretado en función de la memoria descriptiva y los dibujos incluidos.⁴² Este enfoque integral garantiza que el concepto inventivo sea claramente entendido y adecuadamente evaluado en relación con la exigencia de unidad de la invención.

39. Aunque las reivindicaciones no satisfagan la exigencia de unidad de la invención en sentido estricto, en circunstancias excepcionales, el examinador puede completar, con un mínimo de trabajo adicional, la búsqueda y el examen de todas las invenciones reivindicadas. Los examinadores, en función de la eficacia del proceso de examen y de la carga de trabajo adicional que les pueda suponer, tienen la facultad de optar por completar la búsqueda y el examen de las invenciones adicionales caso por caso y no plantear objeción de falta de unidad. A la hora de evaluar la carga de trabajo, el examinador debe tener en cuenta el tiempo necesario para elaborar una opinión escrita y para realizar la búsqueda, dado que, incluso si la búsqueda requiere un esfuerzo de análisis mínimo, podría ocurrir lo contrario con la opinión escrita.⁴³

Ejemplos y comentarios

Ejemplo 1 – Evaluación a priori

40. Una solicitud de patente con el conjunto siguiente de reivindicaciones:

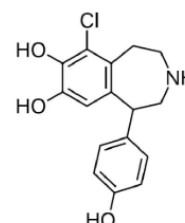
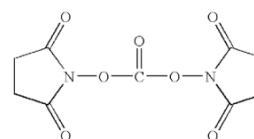
- **Reivindicación 1:** una silla (A) con ruedas (B).
- **Reivindicación 2:** una silla (A) hecha de plástico (C).
- **Reivindicación 3:** ruedas (B) hechas de plástico (C).

41. No hay materia común a todas las reivindicaciones y, por tanto, no hay unidad entre las tres reivindicaciones.

Ejemplo 2 – Evaluación a priori

42. Una solicitud de patente con el conjunto siguiente de reivindicaciones:

- **Reivindicación 1:** el compuesto que tiene la siguiente fórmula:
- **Reivindicación 2:** el compuesto que tiene la siguiente fórmula:



⁴² Instrucciones Administrativas del PCT, Anexo B ("Unidad de la invención").

⁴³ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Parte III ("Consideraciones de examen comunes a la Administración encargada de la búsqueda internacional y a la Administración encargada del examen preliminar internacional"), Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), párrafos 10.64 y 10.65.

43. No hay ningún elemento estructural significativo común. Por consiguiente, no hay unidad *a priori*.⁴⁴

Ejemplo 3 – Evaluación a posteriori

44. Una solicitud de patente con el conjunto siguiente de reivindicaciones:

- **Reivindicación 1:** un cuchillo multifunción de bolsillo (A) con un bolígrafo (B) + una memoria USB (D).
- **Reivindicación 2:** un cuchillo multifunción de bolsillo (A) con un lápiz (C) + un puntero láser (E).

Como antecedente pertinente del estado de la técnica, se encuentra un cuchillo multifunción de bolsillo (A) con una pluma estilográfica (F).

45. En este caso, el elemento A de las reivindicaciones 1 y 2 es el mismo, y los elementos B y C se corresponden, pues se trata en ambos casos de herramientas para escribir. Sin embargo, los elementos D y E no se corresponden, ya que el elemento D es un medio adaptado para guardar datos en formato electrónico y el elemento E es un medio adaptado para señalar un objeto.

46. Puesto que el elemento común (A) es conocido en el estado de la técnica, no puede ser considerado un "elemento técnico particular". El elemento F del estado de la técnica es una herramienta de escritura, por lo que el elemento técnico correspondiente en las reivindicaciones 1 y 2 no es particular. La materia común no tiene los mismos elementos técnicos particulares ni tiene elementos técnicos particulares que se correspondan. En este caso, D y E aportan una contribución técnica al estado de la técnica. Sin embargo, tienen propiedades técnicas distintas, por lo que las invenciones de las reivindicaciones 1 y 2 no están vinculadas por un único concepto inventivo general⁴⁵.

LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS NACIONALES Y REGIONALES

Brasil

Marco jurídico

47. El artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial del Brasil establece que:

“La solicitud de patente de invención debe referirse a una única invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que formen un único concepto inventivo”.

48. Por “concepto inventivo único”, o unidad de la invención, se entiende que las diversas invenciones reivindicadas presentan una relación técnica entre sí, representada por uno o más elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes para todas las invenciones reivindicadas.⁴⁶

⁴⁴ Oficina de Patentes de Israel, “Unidad de la invención (Sección 8, Ley de Patentes de Israel)”, abril de 2016. Puede consultarse en: https://www.gov.il/BlobFolder/guide/collaborations/he/collaborations_unity-of-invention-2016.pdf.

⁴⁵ “Unidad de la invención - Resultados del trabajo de las Oficinas IP5”, Presentación de la Oficina Europea de Patentes durante la Reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, Subgrupo encargado de la Calidad. El Cairo, febrero de 2019. Puede consultarse en:

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_26/pct_mia_26_presentation_epo_unity_of_invention.pdf.

⁴⁶ Véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9199.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

49. La legislación y los reglamentos brasileños relativos a la unidad de la invención son muy similares a las disposiciones correspondientes del PCT. El enfoque adoptado por los examinadores del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) del Brasil para evaluar la unidad de la invención sigue directrices similares a las establecidas en el PCT, que hacen hincapié en la importancia de los “elementos técnicos particulares” en el proceso de evaluación.

50. Por elementos técnicos particulares se entienden los elementos técnicos que representan la contribución de la invención reivindicada al estado de la técnica. Esos elementos se interpretan sobre la base de la memoria descriptiva y los dibujos y deben ser idénticos o correspondientes en todas las invenciones reivindicadas en la solicitud. Es vital determinar si existe una relación técnica entre las invenciones conferida por esos elementos técnicos particulares, incluso si los elementos no son idénticos sino correspondientes. Por ejemplo, si una reivindicación incluye un muelle metálico para proporcionar elasticidad, mientras que otra incluye un bloque de goma para el mismo fin, se considerará que ambas reivindicaciones comparten un elemento técnico particular si este contribuye a un concepto inventivo único.

51. Los elementos interrelacionados deben estar especialmente adaptados entre sí para que la solicitud de patente cumpla la exigencia de unidad de la invención. Si esos elementos tienen otras aplicaciones y la relación mencionada constituye solo una entre varias posibles, se entiende que no hay unidad de la invención. Por ejemplo, si una solicitud de patente contiene una reivindicación sobre un césped artificial antideslizante y una reivindicación sobre un balón de fútbol fabricado con un material especialmente adecuado para ese tipo de césped, que puede utilizarse en otros tipos de césped, se entiende que no hay unidad de la invención, aunque el balón proporcione mejores resultados en el césped en cuestión.

52. La unidad de la invención se evalúa principalmente en función de las reivindicaciones independientes de la solicitud de patente. Cuando una reivindicación independiente carezca de novedad o actividad inventiva, deberán evaluarse las reivindicaciones dependientes tanto por su propio contenido como por la existencia de un concepto inventivo común que las vincule. De acuerdo con las Directrices del INPI, una solicitud de patente solo puede contener varias reivindicaciones independientes de la misma categoría si la materia reivindicada se refiere a un conjunto de productos interrelacionados, a diferentes usos de un producto o equipo, o a diferentes conjuntos de características alternativas y esenciales para el desarrollo de la invención, vinculados por el mismo concepto inventivo.

53. Además, las reivindicaciones independientes de diferentes categorías también pueden constituir un grupo de invenciones interrelacionadas en un único concepto inventivo si comparten un elemento técnico particular. Por ejemplo, un producto, su proceso de fabricación y su uso podrían incluirse en distintas reivindicaciones independientes, pero, si todas comparten un elemento técnico particular, se considera que conforman un único concepto inventivo.

54. La falta de unidad de la invención puede detectarse directamente, antes de realizar cualquier búsqueda del estado de la técnica (*a priori*), o después de examinar el estado de la técnica (*a posteriori*). En un análisis *a posteriori*, si el estado de la técnica pertinente revela que el elemento técnico particular ya es conocido, el examinador debe comprobar si existe algún otro elemento técnico particular común a las reivindicaciones independientes que las vincule. Si se detecta *a priori* falta de unidad, el examinador de patentes informa al solicitante sobre las distintas unidades de invención o grupos de invenciones interconectadas y unificadas que se reivindican en la solicitud de patente. A continuación, se requiere al solicitante para que modifique las reivindicaciones y excluya las que no estén relacionadas con la invención principal. La materia excluida puede reivindicarse en una o varias solicitudes divisionales.

55. Si el solicitante aporta argumentos que demuestren que se cumple la exigencia de unidad de la invención, o limita las reivindicaciones a un único concepto inventivo, se retirará la objeción inicial y se proseguirá con el examen. En caso contrario, la solicitud podrá ser desestimada por falta de unidad de la invención.

56. Asimismo, la legislación brasileña permite, hasta el final del examen, dividir la solicitud de patente en dos o más solicitudes divisionales, siempre que estas se refieran a la solicitud inicial y no incluyan materia no divulgada en la solicitud inicial.⁴⁷ Esas solicitudes divisionales conservan la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio de prioridad de esta, si lo hubiera.⁴⁸ Es importante señalar que solo la solicitud inicial puede servir de base para una solicitud divisional, y que no está permitido dividir una solicitud divisional.⁴⁹ Para evitar problemas de doble patentamiento, el solicitante de patente, al presentar una solicitud divisional de patente, debe eliminar la parte de la materia que ya ha sido reivindicada en la solicitud inicial.

57. Con el fin de aumentar la transparencia y la eficacia, el INPI ha mejorado sus procedimientos administrativos para tramitar solicitudes divisionales.⁵⁰ Por ejemplo, el examen de fondo de las solicitudes divisionales suele realizarlo el mismo examinador encargado de la solicitud inicial, y se procura resolver ambas solicitudes al mismo tiempo o en fechas próximas. Si una solicitud divisional reivindica materia que ya ha sido examinada y desestimada en la solicitud inicial, será también desestimada por las mismas razones jurídicas.

Chile

Marco jurídico

58. La Ley n.º 19.039 de Propiedad Industrial impone una serie de requisitos para la concesión del derecho exclusivo que confiere una patente. Algunos de ellos son los requisitos de patentabilidad, previstos en el artículo 31 de la referida ley, que debe cumplir toda solicitud de patente para ser registrada. En ese mismo artículo se establece también que una patente es un derecho exclusivo para la protección de una invención. El artículo 34 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial añade que una solicitud de patente solo puede referirse a una invención o a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invención, es decir, que estén relacionadas entre sí de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

59. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de Chile evalúa la unidad de la invención basándose en si las invenciones reivindicadas comparten un único concepto inventivo. Ese concepto normalmente relaciona el problema técnico abordado por las invenciones y la solución propuesta. El concepto inventivo común puede referirse a un aspecto conceptual de la solución técnica o a un componente material dentro de las reivindicaciones, lo que implica una relación técnica entre el problema y la solución propuesta. La exigencia de unidad de la invención se cumple cuando esa relación se manifiesta mediante uno o más elementos técnicos particulares que contribuyen colectivamente a la novedad y a la actividad inventiva de la invención respecto del estado de la técnica. En Chile, la unidad de la invención se analiza tanto *a priori* como *a posteriori* en función del estado de la técnica.

60. Si no se cumple la exigencia de unidad de la invención, el INAPI permite presentar solicitudes divisionales para separar las distintas invenciones en solicitudes independientes. Las solicitudes divisionales deben presentarse mientras la solicitud inicial está en trámite y no

⁴⁷ Artículos 26 a 28 de la Ley de Propiedad Industrial (Ley n.º 9.279, de 14 de mayo de 1996).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9199.

⁵⁰ *Ibid.*

podrán incluir materia no divulgada en la solicitud inicial. Pueden ser presentadas por iniciativa del solicitante antes de la designación de un examinador o por requerimiento del INAPI en cualquier fase del proceso de examen. Las solicitudes divisionales conservan la fecha de presentación y la prioridad de la solicitud inicial, siempre que cumplan los requisitos de procedimiento. Si no cumplen esos requisitos, no se beneficiarán de la fecha de presentación inicial y se tendrá en cuenta la solicitud inicial como estado de la técnica.⁵¹

China

Marco jurídico

61. El artículo 31, párrafo 1, de la Ley de Patentes de la República Popular China establece que:

“Una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad se limitará a una única invención o a un único modelo de utilidad. Dos o más invenciones o modelos de utilidad relacionados por un único concepto inventivo general podrán presentarse en una única solicitud”.

62. Asimismo, la Regla 39 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes de la República Popular China establece que:

“Dos o más invenciones o modelos de utilidad relativos a un único concepto inventivo general que puedan presentarse en una única solicitud en virtud del artículo 31, párrafo 1, de la Ley de Patentes deberán estar técnicamente interrelacionados e incluir uno o más elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes —por elementos técnicos particulares se entienden los elementos técnicos de cada invención o modelo de utilidad en su conjunto que contribuyan al estado de la técnica—”.

63. En relación con el plazo y los requisitos para presentar una solicitud divisional en caso de falta de unidad, la Regla 48 del Reglamento dispone que:

“Cuando una solicitud de patente incluya más de dos invenciones, modelos de utilidad o dibujos o modelos, el solicitante podrá presentar una solicitud divisional [...] antes de que venza el plazo establecido [...]. No obstante, si la solicitud de patente ya ha sido desestimada o retirada o se considera retirada, no podrá presentarse ninguna solicitud divisional”.

64. Además, la Regla 39 dispone que:

“Una solicitud divisional presentada en virtud de la Regla 48 podrá conservar la fecha de presentación inicial y, en su caso, la fecha de prioridad, siempre que no incluya materia no registrada en la solicitud inicial”.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

65. La legislación y los reglamentos chinos sobre la unidad de la invención y las solicitudes divisionales se ajustan en gran medida a las disposiciones del PCT. El enfoque adoptado por los examinadores de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) en relación con la evaluación de la unidad de la invención está previsto en las Directrices para el

⁵¹ Véanse los comentarios recibidos de Chile en respuesta a la circular 9199.

Examen de Patentes de la CNIPA, y es además muy similar al establecido en las directrices del PCT.⁵²

66. Al igual que en el marco del PCT, el criterio principal es que las invenciones compartan uno o varios elementos técnicos particulares que contribuyan al estado de la técnica. Por ejemplo, si una solicitud de patente incluye una reivindicación sobre una máquina y otra sobre un método para hacer funcionar la máquina, ambas reivindicaciones deben compartir un elemento técnico común que represente un avance con respecto al estado de la técnica. La unidad de la invención se evalúa principalmente a partir de las reivindicaciones independientes y, si una reivindicación independiente carece de novedad o actividad inventiva, se deben examinar las reivindicaciones dependientes en relación con su propio contenido y su contribución a un concepto inventivo común.

67. Una solicitud divisional debe presentarse antes de que la solicitud inicial sea concedida o desestimada, o se considere retirada. Una vez que la solicitud inicial haya sido concedida o desestimada, no podrán presentarse más solicitudes divisionales. No obstante, si un examinador emite una notificación para que se presente una solicitud divisional por falta de unidad, el solicitante puede presentar otra solicitud divisional basada en las indicaciones del examinador.

68. Las directrices de la CNIPA especifican que, si se presenta una solicitud divisional basada en la falta de unidad de una solicitud divisional anterior, el plazo para la presentación de otras solicitudes divisionales dependerá del estado de la solicitud divisional anterior. Si la solicitud divisional anterior siguiera pendiente, podrá presentarse una nueva solicitud divisional. Sin embargo, una vez que la solicitud divisional anterior haya sido concedida o desestimada o se considere retirada, no podrán presentarse más solicitudes divisionales.

Costa Rica

Marco jurídico

69. El artículo 7 de la Ley n.º 6867 de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, establece que:

“Unidad de la invención. La solicitud solo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que formen un único concepto inventivo general”.

70. Además, en relación con las solicitudes divisionales, el artículo 8 dispone que:

“El solicitante podrá dividir una solicitud en dos o más solicitudes, ninguna de las cuales podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Cada solicitud divisional se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial”.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

71. En Costa Rica, el enfoque para evaluar la unidad de la invención está en consonancia con las normas internacionales. Se requiere que una solicitud solo pueda abarcar una única invención o un grupo de invenciones que estén relacionadas entre sí de tal manera que formen

⁵² Véanse la Sección 5.1 del Capítulo 1, las secciones 9 y 15.2.2 del Capítulo 2 de la Parte I, el Capítulo 6, la Sección 4.4 del Capítulo 8 de la Parte II, y la Sección 5.5 del Capítulo 2 de la Parte III de las Directrices de Examen de Patentes de la CNIPA; véase también el Informe de las Oficinas IP5 sobre la Unidad de la Invención, que puede consultarse en: https://link.epo.org/ip5/IP5_report_on_unity_of_invention_protected.pdf.

un único concepto inventivo general. La unidad de la invención se evalúa tanto *a priori*, antes de examinar el estado de la técnica, como *a posteriori*, durante el examen de fondo.

72. Si se constata la falta de unidad, se requiere al solicitante que aclare el alcance de la invención o elija la parte de la invención que desea patentar, lo que puede conducir a la división de la solicitud. El incumplimiento de ese requerimiento dará lugar a la desestimación o retirada de la solicitud por falta de unidad. Las solicitudes divisionales deben presentarse antes de que se tome una decisión definitiva sobre la solicitud principal, dado que no pueden utilizarse para proteger una materia que ya haya sido examinada o protegida o cuya protección haya sido denegada en la solicitud principal o en cualquier solicitud divisional relacionada.⁵³

Alemania

Marco jurídico

73. En el artículo 34, párrafo 5, de la Ley de Patentes alemana se establece que “la solicitud debe referirse a una única invención o a un grupo de invenciones vinculadas entre sí de tal manera que formen un único concepto inventivo general”.

74. El artículo 39, párrafo 1, de la Ley de Patentes alemana dispone que:

“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”.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

75. En Alemania, la exigencia de unidad de la invención está prevista en el artículo 34, párrafo 5, de la Ley de Patentes, que requiere que las solicitudes de patente se refieran a una única invención o a un grupo de invenciones vinculadas por un único concepto inventivo general. Para evaluar si hay falta de unidad, el examinador debe analizar si, a la vista del contexto tecnológico y de la claridad del complejo inventivo, resulta adecuada o no la tramitación de varias solicitudes por separado. Si el examinador detecta falta de unidad, normalmente se notifica al solicitante y se le da la oportunidad de subsanarla, ya sea mediante una declaración de división o retirando las partes de la solicitud que dan lugar a esa falta de unidad.

76. La declaración de división es una práctica jurídica no escrita pero consolidada en el Derecho de patentes de Alemania, distinta de la división voluntaria iniciada por el solicitante en virtud del artículo 39 de la Ley de Patentes alemana. A diferencia de la división voluntaria, la declaración de división es propuesta por la sección examinadora y requiere el acuerdo entre la sección examinadora y el solicitante para ser emitida. Esta clara distinción entre la declaración de división y la división voluntaria prevista en el artículo 39 de la Ley de Patentes alemana representa una diferencia entre el Derecho alemán de patentes y el Convenio sobre la Patente Europea.

77. La declaración de división debe subsanar la falta de unidad de tal manera que deje claro el contenido que se mantiene en la solicitud principal. La materia de la solicitud divisional no debe ampliar el contenido divulgado de la solicitud principal. Si la declaración de división resulta ambigua, se requerirá al solicitante para que la aclare en un plazo determinado. Si no se recibe ninguna aclaración, la solicitud inicial será desestimada. Tras la división de una

⁵³ Véanse los comentarios recibidos de Costa Rica en respuesta a la circular 9199.

solicitud, la solicitud divisional pasará a considerarse independiente de inmediato con arreglo al derecho procesal. Su tramitación continuará en la fase en que se encontraba la solicitud inicial en el momento de la división.⁵⁴

Japón

Marco jurídico

78. El artículo 37 de la Ley de Patentes japonesa dispone que:

“Dos o más invenciones podrán ser objeto de una única solicitud de patente, siempre que constituyan un grupo de invenciones que cumplan la exigencia de unidad de la invención a partir de una relación técnica según se establece mediante Ordenanza del Ministerio de Economía, Comercio e Industria”.

79. En el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Patentes que prevé la referida Ordenanza del Ministerio de Economía, Comercio e Industria se establece que:

“La relación técnica definida mediante Ordenanza del Ministerio de Economía, Comercio e Industria conforme al artículo 37 de la Ley de Patentes consiste en la relación técnica de dos o más invenciones que tienen elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes y que, por lo tanto, están relacionadas entre sí para formar un único concepto inventivo general”.

80. En relación con las solicitudes divisionales, el artículo 44 de la Ley de Patentes japonesa dispone que:

“El solicitante de una patente podrá presentar una o más solicitudes de patente a partir de una solicitud de patente que contenga dos o más invenciones [...]”.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

81. La legislación y los reglamentos japoneses relativos a la unidad de la invención se ajustan en gran medida a las disposiciones del PCT. Además, el enfoque adoptado por los examinadores de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) en relación con la evaluación de la unidad de la invención también es muy similar al establecido en las directrices del PCT.⁵⁵

82. Entre las invenciones reivindicadas en la solicitud, las invenciones que cumplan la exigencia de unidad de la invención, así como las que cumplan determinados requisitos, serán objeto de examen en relación con los otros requisitos además de los establecidos en el artículo 37. Solo en el caso de que el solicitante reivindique otras invenciones además de esas, el examinador concluirá que la solicitud de patente no cumple los requisitos del artículo 37.⁵⁶

83. En el Japón, el examen de unidad de la invención consiste en evaluar si dos o más invenciones reivindicadas comparten elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes. El término elemento técnico particular se refiere a un elemento técnico que determina la contribución de una invención al estado de la técnica. El examinador realizará esa evaluación para determinar si un elemento técnico particular de una invención y un elemento

⁵⁴ Véanse los comentarios recibidos de Alemania en respuesta a la circular 9199.

⁵⁵ Véanse los comentarios recibidos del Japón en respuesta a la circular 9199; las Directrices para el Examen de Patentes y Modelos de Utilidad en el Japón; y el Manual de examen para patentes y modelos de utilidad en el Japón.

⁵⁶ Directrices para el Examen de Patentes y Modelos de Utilidad en el Japón, Parte II, Capítulo 3 (“Unidad de la invención”).

técnico particular de otra invención son idénticos o correspondientes. Si se constatan que son idénticos o correspondientes, se considerará que se cumple la exigencia de unidad.⁵⁷

84. El examinador debe identificar los elementos técnicos particulares de una invención basándose en el contenido de la memoria descriptiva, las reivindicaciones y los dibujos, así como en los conocimientos comunes generales disponibles en el momento de la presentación de la solicitud. Sin embargo, si un análisis posterior demuestra que esos elementos técnicos particulares no ofrecen en realidad ninguna mejora con respecto al estado de la técnica, se considerará, con carácter retroactivo, que no cumplen los requisitos para ser considerados elementos técnicos particulares. Los casos en los que “un análisis posterior demuestre que esos elementos técnicos particulares no aportan en realidad ninguna mejora con respecto al estado de la técnica” pueden ser los siguientes:⁵⁸

- i) cuando se constata que el elemento que se piensa que es un “elemento técnico particular” forma parte del estado de la técnica;
- ii) cuando el elemento que se piensa que es un “elemento técnico particular” no es más que una ampliación, eliminación o sustitución de una tecnología bien conocida o de uso común de un elemento del estado de la técnica, que no produce ningún efecto nuevo;
- iii) cuando se constata que el elemento que se piensa que es un “elemento técnico particular” es una mera variación de diseño de un elemento del estado de la técnica.

85. Además, se considera que dos o más invenciones tienen “elementos técnicos particulares” correspondientes en cualquiera de los siguientes casos:⁵⁹

- i) cuando tienen una importancia técnica común o estrechamente relacionada con respecto al estado de la técnica (por ejemplo, invenciones que resuelven problemas similares o que se solapan en relación con el estado de la técnica); y
- ii) cuando sus elementos técnicos particulares estén relacionados de forma complementaria entre sí (por ejemplo, un transmisor y un receptor).

86. En el Japón, la conclusión de que una solicitud de patente carece de unidad de la invención se considera un defecto de forma y no de fondo. Los solicitantes pueden rectificar el problema presentando una o más solicitudes divisionales dentro de un plazo determinado, omitiendo reivindicaciones de la solicitud de patente inicial o impugnando la conclusión de falta de unidad. El incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 37 puede ser motivo de desestimación, pero no de invalidación de una patente concedida.⁶⁰

87. El artículo 44 de la Ley de Patentes japonesa regula la división de las solicitudes de patente en el Japón. 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. Y que, si una solicitud de patente se divide conforme a lo dispuesto por ley, se considerará que la nueva solicitud se ha presentado al mismo tiempo que la solicitud inicial. El solicitante de la solicitud inicial y de la solicitud divisional debe ser el mismo en el momento de la división. La división puede realizarse durante los siguientes plazos: i) mientras se admitan modificaciones de la solicitud inicial; ii) en los 30 días siguientes a la recepción de la decisión de concesión de

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Artículos 49 y 123 de la Ley de Patentes del Japón.

la patente; o iii) en los tres meses siguientes a la emisión de una decisión no definitiva de desestimación.⁶¹

88. Para cumplir los requisitos de fondo, es necesario que las invenciones reivindicadas en la solicitud divisional no sean las mismas invenciones que las de la solicitud inicial. La solicitud divisional no debe salirse del ámbito de la materia divulgada en la solicitud inicial en el momento de su presentación y justo antes de la división.

Portugal

Marco jurídico

89. El artículo 73 del Código de la Propiedad Industrial portugués establece que:

- “1. En una misma solicitud no podrá presentarse más de una patente, ni una única patente para más de una invención.
2. Un conjunto de invenciones vinculadas entre sí de tal manera que constituyan un único concepto inventivo general se considerarán una única invención.
3. Los solicitantes podrán, por iniciativa propia o tras un examen que revele falta de unidad de la invención en la solicitud, dividir la solicitud en varias solicitudes divisionales, que mantendrán la fecha de la solicitud inicial y, en su caso, el beneficio del derecho de prioridad.
4. Una solicitud divisional solo podrá incluir elementos que no amplíen el contenido de la solicitud inicial”.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

90. En Portugal, la exigencia de unidad de la invención se rige por los principios enunciados en el Manual de Aplicación del Código de la Propiedad Industrial. Se requiere una relación técnica entre las invenciones reivindicadas, definida por uno o varios elementos técnicos particulares que distingan las invenciones respecto al estado de la técnica. Tanto si las invenciones se presentan en reivindicaciones independientes como si se presentan como variantes en una misma reivindicación, deben compartir un concepto inventivo común.

91. La Oficina de Patentes de Portugal puede evaluar la unidad de la invención tanto *a priori* como *a posteriori*. La evaluación *a posteriori* implica dos metodologías principales: el enfoque basado en un único concepto inventivo general y el enfoque basado en elementos técnicos particulares. El enfoque basado en un único concepto inventivo general consiste en identificar reivindicaciones independientes, establecer un único concepto y determinar si ese concepto unifica las invenciones. El enfoque basado en elementos técnicos particulares conlleva identificar las invenciones, evaluar las diferencias con respecto al estado de la técnica y determinar si existen elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes.

92. Si un examinador constata que no hay unidad, el informe de búsqueda y la opinión escrita se centrarán únicamente en la primera invención reivindicada o en las invenciones que conformen un único concepto inventivo, de modo que se realizará una búsqueda y un examen parciales. En la opinión escrita se explicará la falta de unidad, se identificarán las invenciones independientes y se sugerirá la posibilidad de presentar solicitudes divisionales para cada una de las invenciones.

⁶¹ Véanse los comentarios recibidos del Japón en respuesta a la circular 9199.

93. La objeción de falta de unidad puede plantearse tanto en la fase de búsqueda como en la de examen. Los solicitantes podrán impugnar la objeción o aceptarla y presentar solicitudes divisionales. Una solicitud de patente podrá dividirse en varias solicitudes divisionales, pero no podrá dar lugar a un modelo de utilidad ni a una solicitud de patente provisional. Las solicitudes divisionales no deben ampliar el contenido de la solicitud principal. Este enfoque de procedimiento garantiza que solo se examinen conjuntamente las invenciones técnicamente relacionadas, lo que mantiene la integridad del proceso de examen de patentes establecido en Portugal.⁶²

República de Corea

Marco jurídico

94. El artículo 45 de la Ley de Patentes de la República de Corea establece que:

“1) Se presentará una solicitud de patente para cada invención. No obstante, podrá presentarse una solicitud de patente para un grupo de invenciones vinculadas entre sí de manera que formen un único concepto inventivo general.

2) Los requisitos de presentación de una solicitud de patente para un grupo de invenciones en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) serán establecidos por decreto presidencial”.

95. El referido decreto presidencial se aplicará a través del artículo 6 del Decreto de Aplicación de la Ley de Patentes, en el que se establece que:

Una única solicitud de patente para un grupo de invenciones conforme a lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1, de la Ley de Patentes deberá cumplir los siguientes requisitos:

(1) Las invenciones descritas en la solicitud deberán estar relacionadas desde el punto de vista tecnológico; y

(2) Las invenciones descritas en la solicitud deberán tener elementos técnicos idénticos o correspondientes que, considerados como parte de la invención en su conjunto, tendrán que aportar mejoras con respecto al estado de la técnica.

96. En relación con las solicitudes divisionales, el artículo 52 de la Ley de Patentes dispone que:

“El solicitante que haya presentado una única solicitud de patente para dos o más invenciones podrá dividir la solicitud en dos o más solicitudes que se deben limitar a los elementos descritos en la memoria descriptiva o los dibujos que acompañan a la solicitud de patente inicial [...]”.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

97. La legislación y los reglamentos de la República de Corea relativos a la unidad de la invención y a las solicitudes divisionales se ajustan en gran medida a las disposiciones del PCT. Además, el enfoque adoptado por los examinadores de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) en relación con la evaluación de la unidad de la invención también es muy similar al establecido en las directrices del PCT.⁶³

⁶² Véanse los comentarios recibidos de Portugal en respuesta a la circular 9199.

⁶³ Véanse los comentarios recibidos de la República de Corea en respuesta a la circular 9199.

98. Conviene señalar que, en la República de Corea, los elementos técnicos particulares de las invenciones no tienen por qué ser exactamente los mismos. Por ejemplo, si el elemento técnico particular para proporcionar elasticidad en una reivindicación es un muelle, el elemento técnico particular para proporcionar elasticidad en otra reivindicación puede ser un bloque de goma.⁶⁴ Por elementos técnicos particulares se entiende el concepto propuesto específicamente para determinar la unidad de las invenciones y deben entrañar novedad y actividad inventiva con respecto al estado de la técnica divulgado antes de la presentación de la solicitud de patente en cuestión.⁶⁵ En la República de Corea, los elementos técnicos particulares se determinan generalmente después de examinar el estado de la técnica, aunque también pueden determinarse con anterioridad en algunos casos.⁶⁶

99. En la República de Corea, cuando se presenta un grupo de invenciones en una única solicitud, la unidad de la invención se evalúa según el siguiente procedimiento:⁶⁷

- i) **Selección de la invención principal:** se identifica la invención principal y se especifican sus elementos técnicos particulares (puede haber varios) que mejoran el estado de la técnica. Esta fase se centra en entender cómo contribuye la invención principal a su campo técnico.
- ii) **Identificación de una segunda invención:** se selecciona una segunda invención, se describen sus elementos técnicos particulares, y se destacan también las mejoras con respecto al estado de la técnica.
- iii) **Evaluación de la relación técnica:** se comparan los elementos técnicos particulares de la primera y la segunda invención para determinar si son idénticos o correspondientes y si mejoran el estado de la técnica. Si esos elementos son idénticos o correspondientes y mejoran el estado de la técnica, las invenciones tienen relación técnica y, por lo tanto, forman un único concepto inventivo general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto de aplicación de la Ley de Patentes.

100. Asimismo, el examinador puede emitir una objeción por falta de unidad de la invención cuando sea evidente que no existe relación entre los elementos técnicos particulares de las invenciones sin necesidad de revisar el estado de la técnica. Cuando se constate el incumplimiento de la exigencia de unidad, el examinador deberá comunicarlo claramente, e indicar la ausencia de elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes entre las invenciones examinadas. No obstante, el examinador no tendrá que requerir al solicitante para que realice modificaciones o presente una solicitud divisional para subsanar al incumplimiento de la exigencia de unidad siempre que el examen pueda completarse sin realizar esfuerzos adicionales. Por ejemplo, cuando la totalidad de las reivindicaciones no cumplen los requisitos de novedad y actividad inventiva en relación con el estado de la técnica ya revisado, no es necesario que el examinador utilice la falta de unidad como motivo de desestimación.⁶⁸

101. Cuando se determina que una solicitud de patente en la República de Corea abarca varios conceptos inventivos que no cumplen la exigencia de unidad de la invención, el solicitante tiene la oportunidad de presentar una o varias solicitudes divisionales. De esta manera, se pueden separar las distintas invenciones en solicitudes independientes, que abarcarán un único concepto inventivo, y mantendrán la fecha de presentación inicial de la solicitud principal.

⁶⁴ Véanse los comentarios recibidos de la República de Corea en respuesta a la circular 9199.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

102. En general, y salvo excepciones y casos particulares, en la KIPO, los solicitantes pueden presentar una solicitud divisional dentro de cualquiera de los siguientes plazos:⁶⁹

- i) **Plazo de modificaciones:** durante el proceso de examen inicial, el solicitante puede presentar una solicitud divisional mientras se admitan modificaciones de la solicitud inicial. Normalmente el examen no ha concluido, lo que permite al solicitante responder a la conclusión del examinador de falta de unidad mediante la presentación de una solicitud divisional.
- ii) **Plazo posterior a la desestimación:** si la solicitud inicial es desestimada, el solicitante puede presentar una solicitud divisional en el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de una copia certificada de la decisión de desestimación. El solicitante puede así conservar la fecha de presentación de la solicitud inicial en las solicitudes divisionales.
- iii) **Plazo posterior a la decisión de concesión:** también se puede presentar una solicitud divisional en el plazo de tres meses después de que se haya emitido la decisión de concesión de la patente o de que se haya notificado la decisión de revocación de una desestimación. Este plazo permite seguir dividiendo la solicitud, lo que garantiza que se cubran adecuadamente todos los aspectos de la invención.

103. En la República de Corea, el alcance de una solicitud divisional debe basarse íntegramente en la materia divulgada en la memoria descriptiva o los dibujos iniciales de la solicitud principal. Cualquier invención incluida en la solicitud divisional debe aparecer en la divulgación inicial; de lo contrario, la solicitud podría ser invalidada o desestimada. El examinador determinará si la invención está descrita de manera explícita o reconocida implícitamente en los documentos iniciales. La memoria descriptiva o los dibujos iniciales sirven de base para determinar la validez de la solicitud divisional. Las invenciones que se suprimieran de la solicitud principal durante la fase de modificaciones, también pueden incluirse en una solicitud divisional, siempre que se divulgaran inicialmente. Sin embargo, las invenciones añadidas durante las modificaciones de la solicitud principal no pueden incluirse en una solicitud divisional, dado que no se divulgaron inicialmente. Normalmente se considera que las solicitudes divisionales tienen la misma fecha de presentación que la solicitud principal, lo que es fundamental para que mantengan la prioridad.

104. Para presentar una solicitud divisional, es necesario que en la solicitud se indique claramente la división pretendida y la solicitud principal. Si no se indica correctamente la solicitud principal en el momento de la presentación, la solicitud divisional podría considerarse inválida y, por lo general, no se permiten modificaciones para corregir la indicación de la solicitud principal después de la presentación, salvo que se trate claramente de una errata.

Federación de Rusia

Marco jurídico

105. En el artículo 1375, párrafo 1, del Código Civil se establece que:

“La solicitud de patente de invención se referirá a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí de manera que formen un concepto inventivo único (exigencia de unidad de la invención)”.

⁶⁹ *Ibid.*

106. En las siguientes normas se proporciona más información acerca de la unidad de la invención:⁷⁰ i) Requisitos relativos a los documentos de solicitud de concesión de una patente de invención (Requisitos); y ii) 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 las invenciones (Reglamento).

107. En el párrafo 2 de los Requisitos se establece que la exigencia de unidad de la invención respecto de un grupo de invenciones reivindicado se cumple si existe una relación técnica entre las invenciones incluidas en el grupo de invenciones manifestada por uno o más elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes.

108. En los párrafos 44 a 50.1) de los Requisitos se define el “término elementos técnicos particulares”. En concreto, los elementos técnicos particulares incluyen las características idénticas o similares que distinguen una invención de la invención más similar (elementos que, junto con otras características distintivas, determinan la contribución al estado de la técnica de cada una de las invenciones que forman parte de un grupo). Los elementos técnicos particulares idénticos incluyen los elementos que coinciden en su contenido. Además, los elementos técnicos particulares pueden incluir elementos interdependientes (elementos complementarios entre sí que juntos forman una unidad funcional, por ejemplo, las clavijas planas de un enchufe eléctrico de una invención de un grupo y las ranuras de una toma de corriente de otra invención del mismo grupo).

109. Asimismo, hay normas que deben seguirse relativas a los grupos de invenciones, así como a la relación técnica entre las invenciones de grupos de invenciones. En los párrafos 63 y 64 de los Requisitos se establece lo siguiente:

“63. Siempre que se cumpla la exigencia de unidad de la invención, establecida en el párrafo 2 de los Requisitos, se permite incluir en las reivindicaciones las siguientes combinaciones de elementos de reivindicación independientes relacionados con la materia de diferentes tipos de invenciones:

- un elemento de reivindicación independiente relativo a un producto, un elemento de reivindicación independiente relativo a un procedimiento de fabricación (obtención) del producto, y un elemento de reivindicación independiente relativo a la aplicación o utilización del producto;
- un elemento de reivindicación independiente relativo a un producto y reivindicaciones independientes relativas a la aplicación o utilización de ese producto;
- un elemento de reivindicación independiente que abarque un proceso y un elemento de reivindicación independiente relativo a un producto diseñado para realizar ese proceso o una de sus fases;
- un elemento de reivindicación independiente que abarque un método y un elemento de reivindicación independiente relativo a un producto diseñado para ser utilizado en la aplicación del método;
- un elemento de reivindicación independiente relativo a un producto, un elemento de reivindicación independiente relativo a un método para fabricar (obtener) el producto y un elemento de reivindicación independiente relativo a un producto diseñado para aplicar el método.

⁷⁰ Esas normas están incluidas en el Reglamento aprobado por la Orden n.º 107 del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia relativa al registro estatal de las invenciones, de 21 de febrero de 2023 (modificada por la Orden n.º 148 del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia, de 15 de marzo de 2024, que entró en vigor el 25 de abril de 2024).

64. Sin perjuicio de la exigencia de unidad de la invención, establecida en el párrafo 2 de los Requisitos, se podrá incluir en las reivindicaciones alguna de las siguientes combinaciones de dos o más elementos de reivindicación independientes relativos a materia de invenciones del mismo tipo:

- elementos de reivindicación independientes que caractericen variantes de una invención, se refieren a materia del mismo tipo (varios dispositivos o sustancias), tienen la misma finalidad, y garantizan la consecución del mismo resultado técnico;
- un elemento de reivindicación independiente que caracterice la materia de una invención en su conjunto y un elemento de reivindicación independiente relativo a una parte de la invención;
- un elemento de reivindicación independiente que caracterice la materia de la invención en general y un elemento de reivindicación independiente que cubra un caso particular de realización o utilización de la invención;
- elementos de reivindicación independientes que caractericen productos intermedios y finales;
- elementos de reivindicación independientes relativos a materias de una invención que se complementan entre sí e interactúan durante una fase determinada”.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

110. En 2023, la legislación rusa y la práctica asociada en relación con la evaluación de la unidad de la invención se modificaron para adaptarlas mejor a las normas internacionales del PCT, la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO) y la Oficina Europea de Patentes (OEP).⁷¹

111. Para evaluar la unidad, el Servicio Federal de la Propiedad Intelectual (Rospatent) aplica un proceso de examen en dos fases: en primer lugar, antes de realizar una búsqueda de información sobre una solicitud, teniendo en cuenta la invención más similar indicada por el solicitante, y en segundo lugar, una vez finalizada la búsqueda de información, teniendo en cuenta los resultados de dicha búsqueda y la invención más similar identificada.⁷² La clave está en determinar si las invenciones tienen una relación técnica, caracterizada por al menos un elemento técnico particular idéntico o correspondiente que las distinga con respecto al estado de la técnica.

112. Si Rospatent constata que las invenciones reivindicadas no contienen al menos un elemento técnico particular idéntico o correspondiente que distinga cada una de las invenciones con respecto al estado de la técnica, no se podrá considerar que las invenciones del grupo de invenciones reivindicado comparten una relación técnica. Para evaluar si las invenciones especificadas en las reivindicaciones independientes son variantes unas de otras, Rospatent analiza si los fines de las invenciones y los resultados técnicos coinciden.⁷³

113. Si Rospatent considera que las invenciones no cumplen la exigencia de unidad, lo notifica al solicitante y explica los motivos.⁷⁴ El solicitante puede modificar la solicitud o indicar qué invención desea que continúe siendo tramitada. En ausencia de modificaciones o indicaciones, el examen de fondo se llevará a cabo con respecto a la primera invención (o el primer grupo de invenciones que cumplan la exigencia de unidad) descrita en las reivindicaciones.⁷⁵ Si el solicitante no está de acuerdo con la conclusión de falta de unidad, puede solicitar un nuevo

⁷¹ Véanse los comentarios recibidos de la Federación de Rusia en respuesta a la circular 9199.

⁷² Párrafo 45 del Reglamento.

⁷³ *Idem*.

⁷⁴ Párrafos 18 y 45 del Reglamento.

⁷⁵ Párrafos 19 y 45 del Reglamento.

examen, en el que el examen previo se revisará teniendo en cuenta las alegaciones del solicitante.⁷⁶

114. Si no se cumple la exigencia de unidad, el solicitante tiene la opción de presentar una solicitud divisional en virtud del artículo 1384, párrafo 4, del Código Civil. El plazo para presentar una solicitud divisional es decisivo. La solicitud divisional debe presentarse antes de que se agote la posibilidad de interponer recursos contra una decisión de desestimación de la solicitud inicial o antes del registro de la invención si se ha emitido una notificación de concesión. Se proporciona a los solicitantes un plazo claro para garantizar la protección de todas las invenciones divulgadas. Según una sentencia de 2024 del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, todas las solicitudes divisionales, incluidas las de segunda generación y posteriores, conservan la fecha de prioridad de la solicitud inicial.⁷⁷ El Tribunal Supremo hizo hincapié en que mientras las solicitudes divisionales estén vinculadas a la misma solicitud inicial, todas deben mantener la misma fecha de prioridad.

Singapur

Marco jurídico

115. El artículo 25, párrafo 5 d), de la Ley de Patentes de Singapur exige que las reivindicaciones de una solicitud de patente se refieran a una invención o a un grupo de invenciones que estén vinculadas de tal manera que formen un único concepto inventivo.

116. Además, la Regla 25 del Reglamento de Patentes de Singapur establece que:

“1) Sin perjuicio de la generalidad del artículo 25, párrafo 5 d), cuando se reivindiquen dos o más invenciones (ya sea en reivindicaciones independientes o como variantes dentro de una única reivindicación), se considerará que esas invenciones están vinculadas de tal manera que forman un único concepto inventivo solo cuando exista una relación técnica entre ellas relativa a uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes.

2) Se entenderá por “elementos técnicos particulares” los elementos técnicos que determinan la contribución de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al estado de la técnica”.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

117. La legislación y los reglamentos de Singapur relativos a la unidad de la invención se ajustan en gran medida a las disposiciones del PCT. La unidad de la invención se evalúa en función de las reivindicaciones de la solicitud. Una solicitud puede describir varias invenciones con conceptos inventivos diferentes, pero solo se podrá plantear una objeción de falta de unidad si se reivindican las diferentes invenciones. La falta de unidad puede deberse a diferentes reivindicaciones o a una única reivindicación que incluya distintas realizaciones no vinculadas por un único concepto inventivo. La memoria descriptiva y los dibujos se pueden tener en cuenta para interpretar las reivindicaciones a fin de evaluar la unidad de la invención.

118. La unidad de la invención puede evaluarse tanto *a priori* (antes de examinar el estado de la técnica) como *a posteriori* (después de examinar el estado de la técnica). Además, se desaconsejan los enfoques demasiado rígidos o excesivamente técnicos. En Singapur, el examen de la unidad se rige por los principios establecidos en las Directrices de Examen de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS), que dan más importancia a

⁷⁶ Párrafo 45 del Reglamento.

⁷⁷ Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, n.º 300-ES23-27880, Moscú, 6 de abril de 2024, Caso n.º SIP-570/2022.

la realización de un análisis práctico y adaptado al contexto de la invención que a la aplicación de tecnicismos rígidos.⁷⁸

119. Singapur permite a los solicitantes presentar solicitudes divisionales para cualquier parte de la materia divulgada en la solicitud inicial (solicitud principal). La fecha de presentación de la solicitud principal se considera la fecha de presentación de la solicitud divisional, siempre que la solicitud divisional no incluya materia nueva distinta de la divulgada en la solicitud principal.

120. Las solicitudes divisionales deben presentarse después de la solicitud principal, pero antes de que esta sea concedida, desestimada o retirada o se considere retirada. Una primera solicitud divisional puede servir de base para una segunda solicitud divisional, siempre que la primera siga en trámite cuando se presente la segunda. Sin embargo, no es necesario que la solicitud principal inicial esté en trámite para que se pueda presentar una segunda solicitud divisional a partir de la primera.

España

Marco jurídico

En el artículo 26 de la Ley de Patentes se aborda la exigencia de unidad de la invención y la presentación de solicitudes divisionales, según se indica a continuación:

- (1) La solicitud de patente no podrá comprender más de 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 materia estuviera ya contenida en aquella solicitud.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

121. En España, el enfoque de la unidad de la invención se ajusta en gran medida al del PCT. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas constata durante la búsqueda del estado de la técnica que hay falta de unidad, emite un informe parcial sobre la primera invención reivindicada. El solicitante dispone de dos meses para pagar tasas adicionales por otras búsquedas, dividir la solicitud o impugnar la objeción. Si posteriormente se confirma que hay unidad, la Oficina finaliza la búsqueda y reembolsa las tasas adicionales. Si el solicitante no responde debidamente, se seguirá tramitando la solicitud únicamente con las reivindicaciones cubiertas por la búsqueda inicial. Este procedimiento garantiza que el examen se ajuste a la exigencia de unidad de la invención, al tiempo que ofrece cierta flexibilidad al solicitante.⁷⁹

⁷⁸ Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9199.

⁷⁹ Véanse los comentarios recibidos de España en respuesta a la circular 9199.

Estados Unidos de América

Los dos enfoques de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO)

122. La USPTO adopta dos enfoques diferentes a la hora de evaluar la unidad de la invención, uno para las solicitudes internacionales regidas por el PCT y otro para las solicitudes nacionales de patente presentadas directamente en virtud de la legislación estadounidense. Cuando actúa en calidad de ISA o de IPEA con arreglo al PCT, o para las solicitudes PCT que entran en la fase nacional, la USPTO evalúa la unidad de la invención basándose en normas que se ajustan al marco internacional establecido por el PCT. Sin embargo, en el caso de las solicitudes nacionales presentadas directamente ante la USPTO, se aplica una norma distinta, centrada en los conceptos de invenciones “independientes” y “distintas”.

123. En relación con la diferencia entre la práctica de la USPTO sobre la unidad aplicada a las solicitudes nacionales de patente y las prácticas sobre la unidad aplicadas por otras oficinas de patentes, la Japan Intellectual Property Association examinó los índices de desestimación por falta de unidad de las correspondientes solicitudes nacionales presentadas ante la USPTO y otras tres oficinas de patentes, que tenían su origen en la misma solicitud de prioridad. Se constató que el índice de desestimación por falta de unidad en la USPTO, basado en el concepto de invenciones “independientes” y “distintas”, era superior al de las otras tres oficinas que aplicaban un enfoque de unidad similar al del PCT.⁸⁰

124. Cuando los solicitantes desean obtener protección por patente en los Estados Unidos de América para una invención presentada en primer lugar en el marco del PCT, pueden elegir entre dos vías.⁸¹ La primera consiste en presentar la solicitud PCT en la fase nacional ante la USPTO. En la segunda opción, en lugar de que la solicitud PCT entre en la fase nacional estadounidense, se puede presentar una nueva solicitud ante la USPTO, que podrá beneficiarse de la fecha de presentación (fecha de prioridad) de la solicitud PCT. La solicitud de continuación, divisional o de continuación en parte de una solicitud PCT con los Estados Unidos de América como país designado se conoce como solicitud *bypass*. Si el solicitante opta por una entrada en la fase nacional estadounidense, el examinador aplicará el criterio de unidad de la invención. Por el contrario, si el solicitante presenta una nueva solicitud en los Estados Unidos de América en la que reivindique la prioridad de la solicitud PCT, se aplicará la práctica de limitación de la USPTO.⁸²

Solicitudes internacionales de patente presentadas en virtud del PCT

a) Marco jurídico

125. La unidad de la invención es evaluada por la USPTO cuando actúa como ISA o IPEA en las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT, y cuando tramita esas solicitudes en la fase nacional en calidad de oficina designada o elegida en virtud del artículo 371 del Título 35 del Código de los Estados Unidos de América. La evaluación de la unidad de la invención en esas solicitudes se rige por la sección 1.475 del Título 37 del Código de Reglamentos Federales (“Unidad de la invención ante la Administración encargada de la

⁸⁰ Véanse las observaciones de la Japan Intellectual Property Association remitidas a las jefaturas de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral, el 15 de septiembre de 2015, que pueden consultarse en: [https://web.archive.org/web/20230707162904/https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/attachments/455f311c-81a3-4ae7-84e9-3553e93e8e05/JIPA+Comments+on+consultation+on+IP5+patent+practices+\(2\).pdf](https://web.archive.org/web/20230707162904/https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/attachments/455f311c-81a3-4ae7-84e9-3553e93e8e05/JIPA+Comments+on+consultation+on+IP5+patent+practices+(2).pdf).

⁸¹ Manual de procedimiento para el examen de patentes (MPEP) de la USPTO, sección 1895. Puede consultarse en: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1895.html>.

⁸² Título 35 del Código de los Estados Unidos de América, artículos 111.a), 120, y 371.

búsqueda internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional y durante la fase nacional”) que establece lo siguiente:

- a) La solicitud internacional y la solicitud nacional deberán referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones vinculadas entre sí de tal manera que formen un único concepto inventivo general (“exigencia de unidad de la invención”). Cuando en una solicitud se reivindique un grupo de invenciones, la exigencia de unidad de la invención solo se cumplirá cuando exista una relación técnica entre las invenciones que comprenda uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes. Se entenderá que la expresión “elementos técnicos particulares” se refiere a los elementos técnicos que determinan la contribución de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al estado de la técnica.
- b) Se considerará que una solicitud internacional o una solicitud nacional que contenga reivindicaciones relativas a diferentes categorías de invención cumple la exigencia de unidad de la invención si las reivindicaciones se refieren únicamente a una de las siguientes combinaciones de categorías:
- Un producto y un procedimiento especialmente adaptado para la fabricación del producto; o
 - Un producto y un procedimiento de utilización del producto; o
 - Un producto, un procedimiento especialmente adaptado para la fabricación del producto y un uso del producto; o
 - Un procedimiento y un aparato o medio diseñado específicamente para llevar a cabo dicho procedimiento; o
 - Un producto, un procedimiento especialmente adaptado para la fabricación del producto y un aparato o medio específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento.
- c) Si una solicitud incluye reivindicaciones correspondientes a más o menos de una de las combinaciones de categorías de invención establecidas en el párrafo b), es posible que no se cumpla la exigencia de unidad de la invención.
- d) Si se reivindican varios productos, procedimientos de fabricación o usos, se considerará invención principal en las reivindicaciones la primera invención de la categoría mencionada en primer lugar en las reivindicaciones de la solicitud junto con la primera invención mencionada de cada una de las demás categorías relacionadas con ella (véanse el artículo 17.3.a) del PCT y la sección 1.476.c) del Código de Reglamentos Federales).
- e) Para determinar si un grupo de invenciones está relacionado de tal manera que forme un único concepto inventivo general, será indiferente que las invenciones sean objeto de reivindicaciones separadas o se presenten como variantes de una sola reivindicación”.

b) Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento para las solicitudes internacionales de patente presentadas en virtud del PCT

126. La evaluación de la unidad de la invención para las solicitudes internacionales de patente se lleva a cabo de conformidad con normas que se ajustan a las establecidas en la Regla 13 del PCT.⁸³

127. En *Caterpillar Tractor Co. c. Comisionado de Patentes y Marcas*, el tribunal sostuvo que cuando la USPTO actúa como ISA o para solicitudes nacionales, la USPTO está obligada a aplicar el Reglamento del PCT en lugar de las normas nacionales estadounidenses.⁸⁴ Para llegar a esa conclusión, el tribunal invocó el artículo 27.1) del PCT, que establece que “Ninguna legislación nacional exigirá que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, requisitos diferentes de los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento”, y señaló que los requisitos de la Regla 13 del PCT eran obligatorios para esas solicitudes.

128. Ese caso giró en torno a la cuestión de si existía unidad de la invención entre un grupo de reivindicaciones relativas a un procedimiento de forjado de una rueda dentada y un grupo de reivindicaciones relativas a un aparato de forjado de una rueda dentada, así como a la interpretación de la expresión “específicamente diseñado” que figuraba en la antigua Regla 13.2.ii) del PCT. La USPTO había interpretado inicialmente que la expresión “específicamente diseñado” significaba que, para que existiera unidad, el procedimiento y el aparato debían utilizarse exclusivamente el uno con el otro, de modo que el aparato no pudiese utilizarse en un procedimiento diferente y el procedimiento no pudiese aplicarse con un aparato distinto. El tribunal se mostró en desacuerdo con esa interpretación restrictiva y sostuvo que no existía ningún requisito de exclusividad, que iría en contra de la formulación y la finalidad del PCT.

Solicitudes nacionales

a) Marco jurídico

129. A diferencia del enfoque adoptado en el marco del PCT, la USPTO aplica a las solicitudes nacionales estadounidenses una norma diferente en virtud del artículo 111.a) del Título 35 del Código de los Estados Unidos de América, que establece que:

“Si en una solicitud se reivindican dos o más invenciones independientes y distintas, el director puede exigir que la solicitud se limite a una de las invenciones”.

130. Además, en la sección 1.141 del Título 37 del Código de Reglamentos Federales se establece que en una solicitud nacional no podrán reivindicarse dos o más invenciones independientes y distintas, pero podrá reivindicarse específicamente más de una variante de una misma invención, sin exceder de un número razonable, en diferentes reivindicaciones, siempre que la solicitud incluya también una reivindicación admisible genérica para todas las variantes reivindicadas y que todas las demás reivindicaciones de las variantes se describan de manera dependiente de la reivindicación genérica o incluyan de otro modo todas las limitaciones de esta.

⁸³ Sección 1.475 del Título 37 del Código de Reglamentos Federales (“Unidad de la invención ante la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional y durante la fase nacional”); sección 1.476 del Código de Reglamentos Federales (“Determinación de la unidad de la invención ante la Administración encargada de la búsqueda internacional”); sección 1.477 del Código de Reglamentos Federales (“Protesta por falta de unidad de la invención ante la Administración encargada de la búsqueda internacional”); sección 1.488 del Código de Reglamentos Federales (“Determinación de la unidad de la invención ante la Administración encargada del examen preliminar internacional”); y sección 1.499 del Código de Reglamentos Federales (“Unidad de la invención durante la fase nacional”).

⁸⁴ *Caterpillar Tractor Co. c. Comisionado de Patentes y Marcas*, volumen 650 del Suplemento Federal, 218 (distrito Este de Virginia, 1986).

131. El mismo artículo regula también el denominado “requerimiento tridireccional de limitación” relativo a las solicitudes de patente en las que las reivindicaciones abarcan tres categorías distintas: un producto, el procedimiento de fabricación de ese producto y el procedimiento de utilización de ese producto. Solo podrá imponerse una limitación cuando el procedimiento de fabricación del producto sea distinto del propio producto. Si no son distintos, el procedimiento de utilización del producto puede incluirse en las reivindicaciones relativas al producto y al procedimiento de fabricación del producto, incluso aunque el producto sea distinto del procedimiento de utilización del producto.

132. Asimismo, la sección 1.142 del Título 37 del Código de Reglamentos Federales dispone que:

a) Si se reivindican dos o más invenciones distintas e independientes en una única solicitud, el examinador enviará una notificación al solicitante para que elija la invención a la que se restringirán las reivindicaciones, lo que se denomina requerimiento de limitación o requerimiento de división. Dicho requerimiento se realizará normalmente antes de adoptarse cualquier medida sobre el fondo; sin embargo, puede emitirse en cualquier momento antes de la adopción de una decisión definitiva.

b) Las reivindicaciones de la invención o invenciones no seleccionadas, si no se cancelan, se retiran del proceso de examen, aunque pueden volver a incluirse si se retira o anula el requerimiento de limitación.

b) Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento para las solicitudes de patente nacionales

i) *Invenciones “independientes” y “distintas”*

133. Si en una única solicitud nacional se reivindican dos o más invenciones independientes y distintas, la USPTO puede exigir que la solicitud se limite a una de las invenciones.⁸⁵ Los solicitantes pueden presentar las demás invenciones en una o varias solicitudes divisionales. Aunque en el texto reglamentario se utilicen los términos “independientes y distintas”, lo que podría implicar que deben cumplirse ambos requisitos para imponerse una limitación, en la práctica basta con que se cumpla uno de ellos. Los términos “independientes” (no guardan relación) y “distintas” (relacionadas, pero distintas desde el punto de vista de la patentabilidad) tienen significados que se excluyen mutuamente y, por lo tanto, se interpretan como requisitos alternativos. Solo ha de satisfacerse uno de esos requisitos para respaldar una limitación.⁸⁶ Esta práctica se ha venido aplicando desde hace mucho tiempo para garantizar que las solicitudes de patente se clasifiquen adecuadamente, incluso si las invenciones están relacionadas pero son distintas.

134. Se aplican dos criterios a la hora de imponer un requerimiento de limitación adecuado entre invenciones distintas desde el punto de vista de la patentabilidad:⁸⁷

- i) demostrar que las invenciones son independientes o distintas tal y como se reivindican; **y**
- ii) demostrar que se impondría al examinador una carga importante de trabajo de búsqueda y examen si no se exige la limitación.

⁸⁵ Artículo 121 del Título 35 del Código de los Estados Unidos de América (“Solicitudes divisionales”); MPEP de la USPTO, sección 802.

⁸⁶ MPEP de la USPTO, sección 802.

⁸⁷ MPEP de la USPTO, sección 803.

135. El término “independientes” (no guardan relación) significa que no se divulga una relación entre las dos o más invenciones reivindicadas, es decir, que no están vinculadas en cuanto al diseño, el funcionamiento o el efecto. Por ejemplo, un procedimiento y un aparato que no puede ser utilizado para llevar a cabo ese procedimiento son invenciones independientes. Una caja registradora electrónica y una motocicleta son también invenciones independientes, ya que no guardan relación alguna en cuanto a su diseño y funcionamiento.⁸⁸ Asimismo, se considerarían independientes dos invenciones diferentes, no divulgadas como susceptibles de ser utilizadas juntas, con diferentes modos de funcionamiento, diferentes funciones y diferentes efectos.⁸⁹ Ejemplos de ese tipo podrían ser una prenda de vestir y una locomotora, un proceso de pintura de una casa y un proceso de perforación de un pozo.⁹⁰

136. Cuando las dos invenciones son un procedimiento y un producto, se dice que las invenciones son independientes si el producto no puede utilizarse en el procedimiento o fabricarse con él. Un ejemplo de ello sería un procedimiento específico de moldeo y un aparato de moldeo que no puede utilizarse para llevar a cabo el procedimiento específico.⁹¹

137. Dos o más invenciones están relacionadas (no son independientes) si se divulgan de manera que estén vinculadas al menos en el diseño (por ejemplo, estructura o método de fabricación), el funcionamiento (por ejemplo, función o método de uso) o el efecto. Algunos ejemplos de invenciones relacionadas son una combinación y una parte de la misma, un procedimiento y un aparato para llevarlo a cabo, o un procedimiento y un producto fabricado con él. En este caso, el término “relacionadas” se utiliza como alternativa a “dependientes” para referirse a invenciones que no son independientes.⁹² Por ejemplo, una caja registradora electrónica y una caja registradora manual no se consideran invenciones independientes, sino relacionadas.⁹³

138. Las invenciones que guardan relación entre sí son **distintas** si las invenciones **reivindicadas** no están vinculadas **al menos en el diseño, el funcionamiento o el efecto** (por ejemplo, pueden fabricarse mediante, o utilizarse en, un procedimiento sustancialmente diferente) **y si al menos una invención es patentable** (novedosa y no evidente) **con respecto a la otra** (aunque cada una de ellas puede no ser patentable con respecto al estado de la técnica). Un ejemplo podría consistir en un procedimiento novedoso y un aparato diseñado específicamente para ese procedimiento; aunque estén interconectados, si cada uno introduce un avance significativo, no evidente y distinguible del otro, pueden considerarse invenciones “distintas”. Esta categorización reconoce la existencia de invenciones que guardan relación entre sí que, a pesar de estar vinculadas, presentan adelantos innovadores independientes que merecen considerarse como patentes separadas.⁹⁴

139. La imposición de una limitación entre productos relacionados o procedimientos relacionados se basa en la prueba bidireccional de la distinción, de modo que todos los grupos de reivindicaciones en cuestión deben cumplir: i) que las invenciones reivindicadas no se solapen en cuanto a su alcance, Y ii) que las invenciones reivindicadas no sean variantes evidentes, Y iii) que las invenciones reivindicadas no se puedan utilizar juntas o tengan

⁸⁸ Práctica de limitación en la USPTO, mayo de 2019. Puede consultarse en: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

⁸⁹ MPEP de la USPTO, secciones 802 y 806.

⁹⁰ Práctica de limitación en la USPTO, mayo de 2019. Puede consultarse en: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² MPEP de la USPTO, secciones 802 y 806.

⁹³ Práctica de limitación en la USPTO, mayo de 2019. Puede consultarse en: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

⁹⁴ MPEP de la USPTO, secciones 802 y 806.

diferencias significativas en cuanto al diseño, el modo de funcionamiento, la función o el efecto.⁹⁵

ii) *Carga de trabajo de búsqueda y examen*

140. Además de demostrar que las invenciones son independientes o distintas, el examinador debe exponer las razones por las que, de no imponerse una limitación, la búsqueda y el examen supondrían una importante carga de trabajo. Deben exponer las razones por las que, de no imponerse una limitación, la búsqueda y el examen supondrían una importante carga de trabajo. Dicha carga de trabajo se pone de manifiesto si las invenciones presentan una o varias de las siguientes características:⁹⁶

- **Distinta clasificación** - si cada invención ha sido reconocida en el estado de la técnica como una materia que requiere su propio esfuerzo inventivo, y que corresponde a un campo de búsqueda diferente.
- **Distinta situación en el estado de la técnica cuando puedan tener la misma clasificación** - si se reconoce que cada invención representa un esfuerzo inventivo independiente por parte de los innovadores.
- **Distinto campo de búsqueda** - si es necesario realizar la búsqueda para una de las invenciones de manera que no sea probable encontrar información sobre el estado de la técnica relevante para las otras invenciones, aunque tengan la misma clasificación.

iii) *Ejemplos de invenciones independientes y distintas*

141. Existen diversos tipos de invenciones relacionadas, como una combinación-subcombinación, subcombinaciones utilizables conjuntamente, un procedimiento y un aparato para su realización, un procedimiento de fabricación y un producto fabricado, un aparato y un producto fabricado, un producto y un procedimiento de utilización, un producto, un procedimiento de fabricación y un procedimiento de utilización, y productos o procedimiento relacionados.⁹⁷ En los ejemplos que figuran a continuación se considerará si es adecuado imponer una limitación con respecto a la independencia y el carácter distintivo de las invenciones reivindicadas. Para simplificar, no se tendrá en cuenta si existe una carga importante de trabajo de búsqueda y examen.

[Combinación-subcombinación]

142. Para justificar la imposición de una limitación entre una combinación y una subcombinación, es necesario realizar la prueba bidireccional de la distinción y exponer los motivos que respaldan la limitación. La prueba bidireccional de la distinción se satisface cuando: i) la combinación reivindicada no depende de los elementos de la subcombinación reivindicada para ser patentable (es decir, es novedosa y no evidente por sí misma), Y ii) la subcombinación tiene una utilidad por sí sola o en otra combinación sustancialmente diferente a la reivindicada.⁹⁸ Por ejemplo, considérese el siguiente conjunto de reivindicaciones:

⁹⁵ MPEP de la USPTO, sección 806.05.j); práctica de limitación en la USPTO, mayo de 2019, puede consultarse en: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

⁹⁶ MPEP de la USPTO, secciones 803, 806 y 808.

⁹⁷ MPEP de la USPTO, sección 806.

⁹⁸ MPEP de la USPTO, sección 806.05.c); práctica de limitación en la USPTO, mayo de 2019, puede consultarse en: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

- **Reivindicación 1:** Un apósito para heridas consistente en una venda adhesiva y en una pomada antibiótica con neomicina y una base de vaselina dispuesta sobre una de las superficies de la **venda**.
- **Reivindicación 2:** Una pomada antibiótica con neomicina y una base de vaselina para apósitos para heridas.

143. La combinación de la reivindicación 1 requiere los elementos de la subcombinación de la reivindicación 2 para ser patentable, aunque la subcombinación tenga utilidad por sí misma o en otra combinación sustancialmente diferente a la reivindicada, por lo que este par de reivindicaciones no cumple la primera parte de la prueba bidireccional para combinación-subcombinación. Si bien la pomada puede tener utilidad por separado en otro tipo de apósito, o utilidad por sí misma, no puede establecerse una limitación porque se deben cumplir las dos condiciones de la prueba bidireccional. Por consiguiente, no hay distinción y no procede imponer una limitación en este caso.

[Subcombinaciones utilizables conjuntamente]

144. Dos o más subcombinaciones reivindicadas, divulgadas como utilizables juntas en una única combinación, pueden normalmente ser objeto de limitación cuando: i) puede demostrarse que al menos una de las subcombinaciones reivindicadas es utilizable por separado o tiene una utilidad diferente a la de la combinación divulgada, Y ii) los alcances de las subcombinaciones reivindicadas no se solapan, Y iii) las subcombinaciones reivindicadas no son variantes evidentes entre sí.⁹⁹ Por ejemplo, considérese el siguiente conjunto de reivindicaciones:

- **Reivindicación 1:** Un apósito para heridas consistente en una venda adhesiva en forma de tira de tela, una gasa en forma de almohadilla circular fijada en una cara de la venda y una pomada antibiótica **distribuida** sobre la gasa.
- **Reivindicación 2:** Una gasa en forma de almohadilla circular.
- **Reivindicación 3:** Una venda adhesiva en forma de tira de tela.

145. Para las dos subcombinaciones (reivindicaciones 2 y 3) podría aplicarse un requerimiento de limitación. La subcombinación de la reivindicación 2 puede utilizarse sin una tira de tela de venda adhesiva y la subcombinación de la reivindicación 3 puede utilizarse sin una gasa circular. Además, las subcombinaciones de las reivindicaciones 2 y 3 no se solapan en su alcance y no son variantes evidentes.

[Procedimiento y aparato para su realización]

146. La imposición de una limitación entre un procedimiento y un aparato para su realización se basa en la prueba **unidireccional** de la distinción, que exige que se cumpla que: i) el procedimiento reivindicado pueda realizarse mediante otro aparato sustancialmente diferente o a mano; O ii) el aparato reivindicado pueda utilizarse para realizar otro procedimiento sustancialmente diferente.¹⁰⁰ Por ejemplo, considérese el siguiente conjunto de reivindicaciones:

⁹⁹ MPEP de la USPTO, sección 806.05.d); práctica de limitación en la USPTO, mayo de 2019, puede consultarse en: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

¹⁰⁰ MPEP de la USPTO, sección 806.05.e); práctica de limitación en la USPTO, mayo de 2019, puede consultarse en: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

- **Reivindicación 1:** Un procedimiento de pintado de una pared consistente en la imprimación de la pared con una herramienta, y la aplicación de pintura de látex pigmentada sobre la pared con la herramienta.
- **Reivindicación 2:** Una brocha compuesta por un mango y un conjunto de cerdas atadas a un extremo del mango.

147. El aparato puede utilizarse para realizar otro procedimiento sustancialmente diferente, como barrer un suelo, y el procedimiento puede realizarse con un aparato sustancialmente diferente, como un rodillo para pintar una pared. Por consiguiente, las invenciones son distintas y se podría imponer una limitación.

148. La imposición de una limitación entre un producto y un procedimiento de utilización del producto se basa también en la prueba **unidireccional** de la distinción, que exige que: i) el procedimiento de utilización reivindicado pueda realizarse con otro producto sustancialmente diferente, O ii) el producto reivindicado pueda utilizarse en un procedimiento sustancialmente diferente.¹⁰¹

149. Si se aplica este caso al conjunto de reivindicaciones anterior, el producto puede utilizarse para realizar otro procedimiento sustancialmente diferente, como barrer un suelo, y el procedimiento puede realizarse con un producto sustancialmente diferente, como un rodillo para pintar una pared. Por consiguiente, las invenciones son distintas y se podría imponer una limitación.

[Procedimiento de fabricación y producto fabricado]

150. La imposición de una limitación entre un procedimiento de fabricación y un producto fabricado se basa también en la prueba **unidireccional** de la distinción, que exige que: i) el procedimiento reivindicado no sea un procedimiento evidente de fabricación del producto y pueda utilizarse para fabricar otro producto sustancialmente diferente, O ii) el producto reivindicado pueda fabricarse mediante otro procedimiento sustancialmente diferente.¹⁰² Por ejemplo, en el siguiente conjunto de reivindicaciones:

- **Reivindicación 1:** Un procedimiento de fabricación de tiras de tela consistente en el tejido de fibras de algodón entrelazadas para formar una tela, y el corte de la tela en tiras.
- **Reivindicación 2:** Una venda que consta de una tira de determinado material con una capa adhesiva.

151. El producto puede fabricarse mediante otro procedimiento sustancialmente diferente, como cortar una lámina de plástico, y el procedimiento puede utilizarse para fabricar un producto sustancialmente diferente, como una toalla. Por consiguiente, las invenciones son distintas y se podría imponer una limitación.

[Aparato y producto fabricado]

152. La imposición de una limitación entre un aparato y un producto fabricado con el aparato se basa en la prueba **unidireccional** de la distinción, que exige que: el aparato reivindicado no sea un aparato evidente para fabricar el producto y pueda utilizarse para fabricar otro producto sustancialmente diferente, O ii) el producto reivindicado pueda fabricarse con otro aparato

¹⁰¹ MPEP de la USPTO, sección 806.05.h); práctica de limitación en la USPTO, mayo de 2019, puede consultarse en: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

¹⁰² MPEP de la USPTO, sección 806.05.f); práctica de limitación en la USPTO, mayo de 2019, puede consultarse en: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

sustancialmente diferente.¹⁰³ Por ejemplo, considérese el siguiente conjunto de reivindicaciones:

- **Reivindicación 1:** Un aparato para dopaje de material que consta de una cámara de mezcla, un calentador y un implantador de iones.
- **Reivindicación 2:** Un semiconductor dopado de tipo N que consiste en una base de silicio y un dopante de fósforo en dicha base.

153. El aparato puede fabricar un producto sustancialmente diferente, como un semiconductor dopado de tipo P, y el producto puede fabricarse con un aparato sustancialmente diferente, como un dispositivo de dopaje por difusión. Por consiguiente, las invenciones son distintas y se podría imponer una limitación.

[Producto, procedimiento de fabricación y procedimiento de utilización]

154. Cuando las reivindicaciones se refieran a tres categorías, a saber, producto, procedimiento de fabricación y procedimiento de utilización, solo podrá imponerse un requerimiento tridireccional de limitación si: i) el procedimiento reivindicado de fabricación del producto es distinto del producto, Y ii) el procedimiento reivindicado de utilización del producto es distinto del producto, Y iii) el procedimiento reivindicado de fabricación del producto es distinto del procedimiento de utilización del producto.¹⁰⁴ Por ejemplo, en el siguiente conjunto de reivindicaciones:

- **Reivindicación 1:** Un procedimiento de fabricación de tiras de tela consistente en el tejido de fibras de algodón entrelazadas para formar una tela, y el corte de la tela en tiras.
- **Reivindicación 2:** Una venda que consta de una tira de determinado material con una capa adhesiva.
- **Reivindicación 3:** Un método de tratamiento de quemaduras, que consiste en la colocación de una venda en forma de tira con una pomada para quemaduras.

155. El producto de la reivindicación 2 puede fabricarse mediante un procedimiento sustancialmente diferente al de la reivindicación 1, como mediante el corte de una lámina de plástico. El producto de la reivindicación 2 puede utilizarse en un procedimiento sustancialmente diferente al de la reivindicación 3, como en el cierre de incisiones. El alcance del procedimiento de fabricación descrito en la reivindicación 1 no se solapa con el del procedimiento de utilización descrito en la reivindicación 3. Por consiguiente, las invenciones son distintas y se podría imponer una limitación.

Solicitudes divisionales

156. El procedimiento de presentación de solicitudes divisionales es el mismo tanto si se utilizó el procedimiento del PCT como la práctica de limitación de la USPTO para evaluar la unidad de la invención. Una solicitud divisional debe incluir al menos a uno de los inventores que participaron en la solicitud inicial y debe pretender el beneficio de la fecha de presentación inicial para conservar la prioridad de la invención. Ese aspecto es esencial para garantizar la protección con respecto al estado de la técnica. Si en la solicitud inicial participaron varios

¹⁰³ MPEP de la USPTO, sección 806.05.g); práctica de limitación en la USPTO, mayo de 2019, puede consultarse en: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

¹⁰⁴ MPEP de la USPTO, sección 806.05.i); práctica de limitación en la USPTO, mayo de 2019, puede consultarse en: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

inventores, es posible que haya que modificar la titularidad de la invención en la solicitud divisional en función de la invención elegida. Con independencia de las modificaciones, la solicitud divisional podrá seguir reivindicando la fecha de presentación inicial, siempre que el inventor o los inventores que incluya participaran en la presentación de la solicitud inicial.

Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO)

A. Marco jurídico

157. La Regla 4 del Reglamento de Patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiática establece que:

“La solicitud eurasiática se referirá a una sola invención o a un grupo de invenciones vinculadas de tal manera que formen un único concepto inventivo.

Cuando una misma solicitud eurasiática se refiera a un grupo de invenciones, la exigencia de unidad de la invención solo se considerará cumplida si existe una relación técnica entre las invenciones con respecto a uno o más elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes que determinan la contribución al estado de la técnica de cada una de las invenciones reivindicadas.

Cuando no se cumpla la exigencia de unidad de la invención, se requerirá al solicitante para que limite la solicitud eurasiática a una invención o a un grupo de invenciones que satisfagan dicha exigencia, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, y el solicitante podrá presentar una o varias solicitudes eurasiáticas divisionales para las demás invenciones o grupos de invenciones que satisfagan la exigencia de unidad de la invención”.

158. Además, en la Regla 25 se establece lo siguiente:

“1) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 4 del Reglamento, una solicitud eurasiática podrá incluir reivindicaciones independientes relativas a materias de diferentes categorías de invenciones, en particular:

- una reivindicación independiente relativa a un dispositivo, sustancia o producto biotecnológico, una reivindicación independiente relativa a un procedimiento específicamente diseñado para fabricar el dispositivo, obtener la sustancia o el producto biotecnológico, y una reivindicación independiente relativa al uso del dispositivo, la sustancia o el producto biotecnológico;

- una reivindicación independiente relativa a un procedimiento y una reivindicación independiente relativa a un dispositivo específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento;

- una reivindicación independiente relativa a un dispositivo, sustancia o producto biotecnológico, una reivindicación independiente relativa a un procedimiento específicamente diseñado para fabricar el dispositivo, obtener la sustancia o el producto biotecnológico, y una reivindicación independiente relativa a un dispositivo específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento.

2) La solicitud eurasiática puede incluir dos o más reivindicaciones independientes relativas a materias de invenciones de la misma categoría que caractericen las variantes de la invención o que estén relacionadas como una parte de la invención o como la invención en su conjunto”.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

159. La EAPO adopta un enfoque de procedimiento en relación con la unidad de la invención que se ajusta en gran medida al marco internacional general establecido en virtud del PCT. La unidad de la invención se evalúa en función de si las invenciones de un grupo están vinculadas por un único concepto inventivo general, caracterizado por uno o varios elementos técnicos particulares que determinan la contribución de la invención con respecto al estado de la técnica. La EAPO examina si las invenciones comparten una relación técnica basada en elementos técnicos particulares, incluidos elementos idénticos o correspondientes que produzcan el mismo efecto técnico. Si el único elemento común entre las invenciones reivindicadas ya es conocido en el estado de la técnica, no se considerará un elemento técnico particular y no se cumplirá la exigencia de unidad de la invención.

160. La unidad de la invención se evalúa tanto en la fase de búsqueda como durante el examen de fondo. La falta de unidad podría detectarse *a priori*, antes de realizar una búsqueda exhaustiva del estado de la técnica, o *a posteriori*, una vez examinado el estado de la técnica. Si se constata la falta de unidad, se notifica al solicitante y se le da la opción de pagar tasas adicionales para cubrir la búsqueda relativa a las invenciones que no cumplan la exigencia de unidad de la invención o de especificar qué invención debe ser objeto de la búsqueda.

161. Si no se cumple la exigencia de unidad de la invención, la EAPO permite al solicitante presentar solicitudes divisionales para cada una de las invenciones identificadas. Las solicitudes divisionales deben presentarse mientras la solicitud principal está en trámite o en un plazo determinado tras emitirse una decisión sobre la solicitud principal. Las solicitudes divisionales se benefician de la misma fecha de presentación y, si procede, de la misma fecha de prioridad que la solicitud principal, siempre que no incluyan materia no divulgada en la solicitud inicial. Conviene destacar que la EAPO no considera la falta de unidad de la invención en una patente eurasiática como motivo de oposición o revocación. Una vez concedida, una patente eurasiática no puede impugnarse por cuestiones de unidad de la invención durante los procedimientos posteriores a la concesión.¹⁰⁵

Oficina Europea de Patentes (OEP)

Marco jurídico

162. El artículo 82 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) dispone que:

“La solicitud de patente europea se referirá a una sola invención o a un grupo de invenciones vinculadas de tal manera que formen un único concepto inventivo”.

163. En la Regla 44 del Reglamento de Ejecución del CPE se establece que:

“1) Cuando en una solicitud de patente europea se reivindique un grupo de invenciones, la exigencia de unidad de la invención prevista en el artículo 82 solo se cumplirá cuando exista una relación técnica entre las invenciones que comprenda uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes. Se entenderá que la expresión “elementos técnicos particulares” se refiere a los elementos que determinan la contribución de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al estado de la técnica.

2) Para determinar si un grupo de invenciones está relacionado de tal manera que forme un único concepto inventivo general, será indiferente que las invenciones sean objeto de reivindicaciones separadas o se presenten como variantes en una sola reivindicación”.

¹⁰⁵ Véanse los comentarios recibidos de la EAPO en respuesta a la circular 9199.

164. Por consiguiente, las principales disposiciones que rigen la unidad de la invención en el marco del CPE son idénticas a las correspondientes del PCT. En particular, el artículo 82 del CPE se corresponde con la Regla 13.1 del Reglamento del PCT y la Regla 44 del Reglamento de Ejecución del CPE se corresponde con la Regla 13.2 y la Regla 13.3 del Reglamento del PCT.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

165. Las disposiciones que rigen la unidad de la invención en el marco del CPE son en esencia similares a las correspondientes del PCT. En la OEP, el proceso comienza con la identificación del estado de la técnica más cercano y de los elementos técnicos particulares, es decir, aquellos que conlleven novedad y actividad inventiva. Al comparar la materia reivindicada con el estado de la técnica, se distinguen como elementos técnicos particulares aquellos que son novedosos y pueden contribuir a la actividad inventiva. Esos elementos se examinan para determinar si existe alguna relación técnica entre ellos.

166. Para que exista unidad de la invención, los elementos técnicos particulares de todas las reivindicaciones deben ser idénticos o correspondientes. Esto significa que deben compartir la novedad o estar relacionados técnicamente, de modo que formen parte de un único concepto inventivo.

167. Se considera que no hay unidad cuando los elementos compartidos entre las invenciones reivindicadas son conocidos o evidentes, y solo se apartan del estado de la técnica pertinente de manera que las invenciones no comparten entre sí nada más que lo que comparten con ese estado de la técnica. No hay, por tanto, un único concepto inventivo. En cambio, si existe un concepto o principio inventivo y novedoso compartido entre las reivindicaciones, la objeción de falta de unidad no está justificada.

ESTRUCTURAS COMPLEJAS DE REIVINDICACIÓN Y UNIDAD DE LA INVENCION

REIVINDICACIONES DE TIPO MARKUSH

168. Las reivindicaciones de tipo Markush, un tipo distintivo de reivindicación dentro del Derecho de patentes, suelen utilizarse para abarcar una gran variedad de compuestos químicos a través de una única reivindicación, mediante la especificación de grupos genéricos de elementos o sustituyentes. Se caracterizan por el uso de la expresión “seleccionado del grupo que consiste en” para introducir una lista de posibles variaciones en la estructura química del compuesto patentado.

169. Cuando se aplica el enfoque del PCT de unidad de la invención, la denominada “práctica Markush”, consistente en que una única reivindicación define varias variantes, también se rige por la Regla 13.2. En ese caso particular, se considerará que se cumple el requisito de interrelación técnica y de los elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes, conforme a la Regla 13.2, cuando las variantes sean de naturaleza similar. Si un grupo de Markush se refiere a variantes de compuestos químicos, se considerará que son de naturaleza similar cuando se cumplan los siguientes criterios:¹⁰⁶

Todas las variantes tienen una propiedad o actividad en común, **y**

1) existe una estructura común, es decir, todas las variantes tienen un mismo elemento estructural significativo, **o**

¹⁰⁶ Instrucciones Administrativas del PCT, Anexo B (“Unidad de la invención”, párrafo f). “Práctica Markush”). Puede consultarse en: https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_b.html.

2) en los casos en los que la estructura común no pueda ser el criterio unificador, todas las variantes pertenecen a una clase de compuestos químicos reconocida en el ámbito técnico de la invención.

170. Con la expresión “todas las variantes tienen un mismo elemento estructural significativo” se alude a los casos en que los compuestos comparten una estructura química que constituye una gran parte de su estructura o, en el caso de que los compuestos solo tengan en común una pequeña parte de su estructura, la estructura común constituye una parte con un carácter estructural distintivo en relación con el estado de la técnica y es esencial para la propiedad o actividad compartida. El elemento estructural puede ser un único componente o una combinación de componentes individuales vinculados entre sí.

171. Además, las variantes pertenecen a “una clase de compuestos químicos reconocida” si, en función de los conocimientos de los que se dispone en el ámbito en cuestión, se espera que los miembros de la clase se comporten de la misma manera en el contexto de la invención reivindicada. Es decir, cada miembro podría sustituirse por uno de los otros, con la expectativa de que se logre el mismo resultado previsto.

172. El hecho de que las variantes de un grupo de Markush puedan clasificarse de manera diferente no debe considerarse, por sí solo, como justificación para concluir que hay falta de unidad de la invención.

173. Si puede demostrarse que al menos una variante de un grupo de Markush no es novedosa con respecto al estado de la técnica, el examinador volverá a evaluar la unidad de la invención (véase el párrafo 37 en relación con el procedimiento general para la evaluación de la unidad de la invención). Un nuevo examen no implica necesariamente una objeción de falta de unidad.

Prácticas nacionales y regionales

174. En general, las Oficinas de propiedad intelectual nacionales y regionales han adoptado un enfoque para examinar la unidad de la invención en las reivindicaciones de tipo Markush que se ajusta en gran medida a las normas internacionales expuestas anteriormente.

175. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) del Brasil sigue estrictamente las directrices del PCT cuando examina las reivindicaciones de tipo Markush, y destaca la necesidad de unidad de la invención. En concreto, el INPI exige que todas las variantes que integran una fórmula Markush tengan en común una propiedad o actividad y un elemento estructural significativo o pertenezcan a una clase reconocida de compuestos químicos. Este enfoque garantiza que las variantes reivindicadas estén relacionadas entre sí, y formen un único concepto inventivo general. Además, el INPI establece que incluso cuando se reivindican varias formas de una invención como variantes en una única reivindicación, esas variantes no deben dificultar la comprensión de la reivindicación y deben cumplir la exigencia de unidad de la invención.¹⁰⁷

176. En consonancia con la norma internacional, la CNIPA exige que todas las variantes incluidas en una reivindicación de tipo Markush tengan una propiedad o actividad en común. Esas variantes deben tener también en común un elemento estructural significativo o pertenecer a una clase de compuestos químicos reconocida en el sector pertinente. Si la estructura compartida es una pequeña parte, debe ser distintiva desde el punto de vista estructural y esencial para la propiedad o actividad común con el fin de cumplir la exigencia de unidad.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9199.

¹⁰⁸ Directrices para el Examen de Patentes, CNIPA.

177. Con respecto a la evaluación de la unidad de la invención para las reivindicaciones de tipo Markush, el enfoque adoptado por la JPO se corresponde en general con el enfoque genérico expuesto anteriormente. En particular, en el Japón, las directrices de examen establecen de manera explícita que “cuando se trate de variantes en una reivindicación de tipo Markush, si al menos una de las invenciones basadas en las variantes se identifica en el estado de la técnica, el examinador deberá volver a evaluar la unidad de la invención”.¹⁰⁹

178. En la República de Corea, se considera que se cumple la exigencia de unidad de la invención en las reivindicaciones de tipo Markush si los elementos que constituyen variantes tienen cualidades o funciones correspondientes, tanto si las variantes se presentan en una única reivindicación como si se presentan en varias reivindicaciones independientes. Si se considera que alguna variante del grupo de Markush carece de novedad con respecto al estado de la técnica, el examinador volverá a evaluar la unidad de la invención. Este enfoque se ajusta a las normas internacionales generales de evaluación de la unidad de la invención en las reivindicaciones de tipo Markush, y garantiza que todas las variantes del grupo contribuyen a un único concepto inventivo.¹¹⁰

179. En la Federación de Rusia, se considera que se cumple la exigencia de unidad con respecto a las reivindicaciones de tipo Markush si todas las variantes tienen el mismo efecto.¹¹¹

180. En Singapur, la IPOS sigue un enfoque bien definido para examinar las reivindicaciones de tipo Markush, en particular en el campo de la química. La exigencia de unidad de la invención en las reivindicaciones de tipo Markush se cumple cuando se considera que las variantes, o los compuestos definidos en la reivindicación, son de naturaleza similar. Para cumplir esa exigencia, la IPOS exige que todas las variantes tengan una propiedad o actividad en común. Además, las variantes deben tener un elemento estructural significativo que sea común a todos los compuestos o, cuando no exista una estructura común, pertenecer a una clase de compuestos químicos reconocida en el ámbito pertinente. En los casos en que los compuestos comparten solo una pequeña parte de su estructura, la IPOS exige que esa estructura compartida tenga un carácter estructural distintivo con respecto al estado de la técnica y sea esencial para la propiedad o la actividad en común. Asimismo, la IPOS hace hincapié en que una objeción de falta de unidad no debe basarse únicamente en el hecho de que las variantes pertenezcan a diferentes clases de la CIP. Se debe examinar ampliamente la relación entre las variantes, y la falta de unidad puede examinarse *a posteriori* si algún compuesto del estado de la técnica se incluye en el ámbito de la reivindicación de tipo Markush. En esos casos, normalmente se requiere a los solicitantes para que modifiquen la reivindicación y supriman el compuesto que no sea novedoso.¹¹²

181. En los Estados Unidos de América, la práctica para evaluar la unidad de la invención cuando se sigue el enfoque del PCT es similar a la descrita anteriormente. Sin embargo, si se aplica la práctica de limitación de la USPTO, la evaluación se realiza con arreglo a un proceso propio. En concreto, una única reivindicación de tipo Markush puede abarcar invenciones independientes o distintas. Cuando una reivindicación de ese tipo incluye variantes que están tan poco relacionadas que una referencia del estado de la técnica pudiera considerarse una anterioridad de la reivindicación para una de sus partes sin que toda la reivindicación resulte evidente, el examinador puede requerir que se elija provisionalmente una única variante o un grupo de variantes no distintas desde el punto de vista de la patentabilidad antes de proceder al examen de fondo. Ese requisito de elección de una variante, un tipo de requerimiento de limitación, contribuye a agilizar el proceso de examen al centrarse en una variante representativa dentro del grupo de Markush.

¹⁰⁹ Directrices para el Examen de Patentes y Modelos de Utilidad en el Japón.

¹¹⁰ Directrices para el Examen de Patentes, KIPO.

¹¹¹ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil, IP-BRICS, Proyecto Markush.

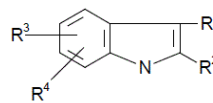
¹¹² Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9199.

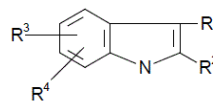
182. Si las variantes de un grupo de Markush están estrechamente relacionadas o son pocas, el examinador puede optar por examinar toda la reivindicación sin exigir que se elija una variante. Sin embargo, si la reivindicación se considera inadmisibles tras el examen, se exige la referida elección provisional y solo se siguen examinando la variante elegida y las reivindicaciones de tipo Markush relacionadas. Si alguna referencia del estado de la técnica puede considerarse una anticipación de la variante elegida o hacer que resulte evidente, la reivindicación de tipo Markush y las reivindicaciones de variantes relacionadas serán rechazadas, y las reivindicaciones de las demás variantes se retirarán para que no se sigan examinando. En los casos en que la variante elegida se considere patentable, se podrá examinar toda la reivindicación de tipo Markush. No obstante, si más adelante alguna referencia del estado de la técnica puede considerarse una anticipación de una variante no elegida o hacer que sea evidente, la reivindicación será rechazada y las reivindicaciones relativas a las variantes no elegidas seguirán retiradas. El proceso de búsqueda y examen se limita normalmente a las variantes elegidas, para no aplicarlo innecesariamente a todas las variantes no elegidas. Si un solicitante modifica una reivindicación de tipo Markush para subsanar una desestimación basada en el estado de la técnica mediante la exclusión de determinadas variantes, se volverá a examinar la reivindicación modificada para decidir sobre su patentabilidad.¹¹³

Ejemplos

Ejemplo 1 – Reivindicación de tipo Markush

- Considérese la siguiente reivindicación en una solicitud de patente:



- **Reivindicación 1**: Un compuesto con la fórmula: , en el que se selecciona R^1 del grupo integrado por fenilo, piridilo, tiazolilo, triazinilo, alquiltio, alcoxi y metilo; $R^2 - R^4$ son hidroxilo, metilo, bencilo o fenilo.

183. En este ejemplo, los compuestos son de utilidad farmacéutica para aumentar la capacidad de la sangre de absorber oxígeno. El grupo indolilo es el elemento estructural significativo que comparten todas las variantes. Dado que se alega que todos los compuestos reivindicados tienen la misma utilidad, se concluye que se cumple la exigencia de unidad.¹¹⁴

Ejemplo 2 – Reivindicación de tipo Markush

- Considérese la siguiente reivindicación en una solicitud de patente:
 - **Reivindicación 1**: Un **método** de detección del cáncer de vejiga que consiste en:
 - tomar una muestra del sujeto en cuestión y ponerla en contacto con uno o más agentes que detecten la expresión de al menos uno de los marcadores elegidos entre MAGEA 10, DSCR8, MMP 12, CXCL9, DSCR8, KRT81, LOC729826, PTHLH, MMP1 1, y S100A7; y;
 - poner en contacto una célula no cancerosa, por ejemplo, una célula no cancerosa de tejido vesical o una línea celular de vejiga no cancerosa, con uno o más agentes que detecten la expresión de al menos uno de los marcadores enumerados;

¹¹³ MPEP de la USPTO, sección 803.02.

¹¹⁴ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), ejemplo 25.A).

un nivel de expresión de uno o varios de los marcadores en la muestra más elevado que en una célula no cancerosa indica que el sujeto puede tener cáncer de vejiga.

184. En este ejemplo, las variantes tienen una propiedad en común, que es su función como biomarcadores del cáncer de vejiga, pero no tienen una estructura común. Además, no se consideran una clase reconocida de compuestos químicos, puesto que cada uno de los biomarcadores identificados procede de diversas familias de genes o proteínas. Por consiguiente, cada biomarcador se considera una invención independiente.¹¹⁵

PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES

185. Cuando se aplica el enfoque del PCT de la unidad de la invención, se considera que se cumple la exigencia de unidad de la invención en relación con los productos intermedios y finales cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:¹¹⁶

- i) Los productos intermedios y finales tienen el mismo elemento estructural esencial, por cuanto:
 - a) sus estructuras químicas básicas son las mismas, o
 - b) sus estructuras químicas están estrechamente interrelacionadas desde el punto de vista técnico, dado que el producto intermedio incorpora un elemento esencial al producto final, y
- ii) Los productos intermedios y finales están técnicamente interrelacionados, lo que significa que el producto final se fabrica directamente a partir del producto intermedio o hay entre ambos un pequeño número de productos intermedios que tienen todos el mismo elemento estructural esencial.

186. También puede considerarse que se cumple la exigencia de unidad de la invención entre productos intermedios y productos finales cuyas estructuras se desconocen, por ejemplo, entre un producto intermedio de estructura conocida y un producto final cuya estructura se desconoce, o entre un producto intermedio de estructura desconocida y un producto final de estructura desconocida. Para que se cumpla la exigencia de unidad en esos casos, debe haber pruebas suficientes para concluir que los productos intermedios y finales están estrechamente relacionados desde el punto de vista técnico, por ejemplo, cuando el producto intermedio tiene el mismo elemento esencial que el producto final o incorpora un elemento esencial al producto final.

187. En una misma solicitud internacional se pueden admitir diferentes productos intermedios utilizados en diferentes procedimientos de obtención del producto final, siempre que tengan el mismo elemento estructural esencial.

188. Para que se cumpla la exigencia de unidad, el procedimiento que lleva del producto intermedio al producto final no puede incluir un producto intermedio que no sea novedoso.

189. Si en una misma solicitud internacional se reivindican diferentes productos intermedios para diferentes partes estructurales del producto final, se considerará que no existe unidad entre los productos intermedios.

¹¹⁵ Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Capítulo 10 ("Unidad de la invención"), ejemplo 41.

¹¹⁶ Instrucciones Administrativas del PCT, Anexo B ("Unidad de la invención", párrafo g). "Productos intermedios y finales". Puede consultarse en: https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_b.html; véanse también los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9199.

190. Si los productos intermedios y finales son familias de compuestos, cada compuesto intermedio deberá corresponder a un compuesto reivindicado en la familia de los productos finales. Sin embargo, no todos los productos finales tienen que corresponder a un compuesto de la familia de los productos intermedios, lo que significa que no es necesario que las dos familias sean totalmente correspondientes.

191. Siempre que pueda considerarse que se cumple la exigencia de unidad de la invención conforme a los criterios expuestos, el hecho de que, además de poder utilizarse para obtener productos finales, los productos intermedios presenten también otros efectos u otras actividades no afectará a la decisión sobre la unidad de la invención.

Prácticas nacionales y regionales

192. En general, las Oficinas de propiedad intelectual nacionales y regionales han adoptado un enfoque para examinar la unidad de la invención entre productos intermedios y finales que se ajusta en gran medida a las normas internacionales expuestas anteriormente.

193. En el Brasil, el enfoque de la unidad de la invención para los productos intermedios y finales está en consonancia con las normas internacionales. Se considera que se cumple la exigencia de unidad cuando los productos intermedio y final comparten el mismo elemento estructural esencial, ya sea a través de estructuras químicas básicas idénticas o de estructuras estrechamente relacionadas en las que el producto intermedio aporta un elemento esencial al producto final. Además, los productos intermedio y final deben estar técnicamente relacionados, lo que implica que el producto final proceda directamente del producto intermedio, o de un pequeño número de productos intermedios que compartan un elemento estructural esencial. También puede haber unidad, aunque se desconozcan las estructuras de los productos, siempre que haya pruebas suficientes de que los productos están técnicamente interrelacionados. Se pueden reivindicar conjuntamente diferentes productos intermedios utilizados en procedimientos distintos si comparten el mismo elemento estructural esencial, pero no se cumplirá la exigencia de unidad si los productos intermedios pertenecen a diferentes partes estructurales del producto final. Si el elemento inventivo del producto final depende del producto intermedio, la solicitud cumple la exigencia de unidad, y el hecho de que pueda haber otros usos de los productos intermedios no afecta negativamente a la evaluación de la unidad.¹¹⁷

194. En China, el enfoque para evaluar la unidad de la invención entre los productos intermedios y finales se ajusta en general a las normas internacionales. Se considera que existe unidad cuando los productos intermedio y final comparten un elemento estructural esencial y están técnicamente relacionados, y el producto final procede directamente del producto intermedio o de un pequeño número de productos intermedios que comparten ese elemento estructural.¹¹⁸

195. En el Japón, el enfoque para evaluar la unidad de la invención entre los productos intermedios y finales se ajusta en gran medida a las normas internacionales. Se considera que existe unidad cuando los productos intermedio y final comparten un nuevo elemento estructural, ya sea por tener una misma estructura básica que no se haya identificado en el estado de la técnica o por tener estructuras químicas estrechamente relacionadas desde el punto de vista técnico. El producto final debe proceder directamente del producto intermedio, o de un pequeño número de nuevos productos intermedios que también compartan ese elemento estructural. Incluso cuando las estructuras no están claras, puede considerarse que existe unidad si hay pruebas suficientes que demuestren una estrecha relación técnica entre los productos intermedio y final. Además, la JPO también considera que hay unidad en casos en

¹¹⁷ Véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9199.

¹¹⁸ Directrices para el Examen de Patentes, CNIPA.

que productos intermedios individuales utilizados en diferentes procesos comparten el mismo elemento estructural que está presente en el producto final, incluso si el producto final no se corresponde con un compuesto intermedio específico.¹¹⁹

196. En la República de Corea, el enfoque de la unidad de la invención para los productos intermedios y finales se ajusta en gran medida a la norma internacional. Por lo general, se considera que existe unidad cuando los productos intermedio y final comparten un elemento estructural esencial y están técnicamente relacionados, y el producto final se deriva directamente del producto intermedio. Además, la República de Corea permite que una única solicitud de patente se refiera a varios productos intermedios utilizados en diferentes procedimientos de obtención de un único producto final, siempre que los productos intermedios compartan los mismos elementos estructurales. Sin embargo, si entre los productos intermedio y final hay productos intermedios no novedosos, se considera que no hay unidad de la invención, lo que armoniza este enfoque con las normas internacionales.¹²⁰

197. En Singapur, el enfoque para evaluar la unidad de la invención entre los productos intermedio y final es similar a la norma internacional. Es importante que el procedimiento de obtención de los productos finales a partir de los productos intermedios no incluya un compuesto conocido, dado que podría afectar el resultado de la evaluación de la unidad de la invención. Además, Singapur admite cierta flexibilidad en las reivindicaciones, de modo que un compuesto utilizado como producto intermedio en la obtención de un producto final también puede reivindicarse para otros usos. En esos casos, las reivindicaciones pueden estructurarse para abarcar los productos finales, las composiciones que los incluyen, su elaboración, y los productos intermedios novedosos, su elaboración y su uso. Cuando se trata de familias de compuestos, por lo general cada compuesto intermedio debe corresponder a un compuesto de la familia del producto final. Sin embargo, no es necesario que cada producto final corresponda a un producto intermedio, lo que permite cierta flexibilidad en la correspondencia entre las dos familias. Además, aunque el producto intermedio pueda tener el mismo uso que el producto final, también puede tener otros usos, que podrían considerarse otras invenciones. El producto final debe fabricarse directamente a partir del producto intermedio o de un pequeño número de productos intermedios que compartan una estructura similar, lo que refuerza la relación técnica necesaria para la unidad.¹²¹

198. En los Estados Unidos de América, la práctica para evaluar la unidad de la invención cuando se sigue el enfoque del PCT es similar a la descrita anteriormente. Sin embargo, en relación con la práctica de limitación, el proceso es algo diferente. En la USPTO, la determinación de si los productos intermedios y finales deben estar sujetos a un requerimiento de limitación depende del carácter distintivo de las invenciones, puesto que las invenciones vinculadas por una relación entre producto intermedio y final son, por su propia naturaleza, generalmente dependientes. Se considera que tienen carácter distintivo si las reivindicaciones relativas a los productos intermedio y final no se solapan en su alcance (es decir, una reivindicación relativa al producto final no se refiere al producto intermedio, y viceversa) y no son variantes evidentes, y si puede demostrarse que el producto intermedio tiene otra utilidad además de servir para obtener el producto final. Si no se cumplen esos criterios, la relación divulgada entre los productos intermedio y final impediría que se patentaran por separado.¹²²

Ejemplos

Ejemplo 1 – Productos intermedio y final

¹¹⁹ Directrices para el Examen de Patentes y Modelos de Utilidad en el Japón.

¹²⁰ Directrices para el Examen de Patentes, KIPO.

¹²¹ Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9199.

¹²² MPEP de la USPTO, sección 806.

199. En una solicitud se divulgan dos moléculas A y B estructuralmente relacionadas. La molécula A es un compuesto con propiedades analgésicas. La molécula B se obtiene por metilación y acilación selectivas de dos grupos hidroxilos de la molécula A. El compuesto B no es un analgésico eficaz, pero tiene una bioactividad significativa como sedante. Considérese que la solicitud incluye las siguientes reivindicaciones:

- **Reivindicación 1:** Un compuesto de estructura A.
- **Reivindicación 2:** Un compuesto de estructura B.
- **Reivindicación 3:** Un método para convertir el compuesto A en el compuesto B mediante metilación y acilación selectivas consecutivas, y la descripción de las etapas.

200. El compuesto A es un producto intermedio estructuralmente similar al compuesto B. Hay unidad de la invención entre las reivindicaciones 1 y 2 y entre estas y la reivindicación 3.¹²³

Ejemplo 2 – Productos intermedio y final

201. Considérese una solicitud que divulga un compuesto de triazol de utilidad industrial definido por la fórmula I, y un método para su obtención por cierre de anillo de un compuesto de fórmula II. La estructura básica en el producto de triazol es la combinación del anillo de triazol (subestructura A) con anillos aromáticos sustituidos en posiciones cercanas (estructuras B y D). La estereoquímica necesaria para los grupos A, B y D la proporciona una estructura C de anillo central. La descripción indica que la estructura de anillo C puede formarse por reacción de cierre de anillo de los grupos funcionales E y F, que están presentes en el precursor inmediato del producto final. La única utilidad divulgada del producto intermedio es la formación del producto final.

202. En este ejemplo, la solicitud de patente incluye el siguiente conjunto de reivindicaciones:

- **Reivindicación 1:** Un compuesto de fórmula I que incluye las subestructuras A-B-C-D.
- **Reivindicación 2:** Un compuesto de fórmula II que comprende las subestructuras A-B-E-F-D.

203. Las estructuras básicas del compuesto I (producto final) y del compuesto II (producto intermedio) difieren considerablemente. El compuesto II tiene una estructura de anillo abierto y es precursor del compuesto I. Ambos compuestos comparten elementos estructurales esenciales, a saber, el triazol A y los anillos aromáticos sustituidos B y D. La estructura intermedia E-F es, desde un punto de vista químico, un precursor conocido de los anillos de tipo C. Las dos estructuras están técnicamente interrelacionadas, de modo que hay unidad de la invención.¹²⁴

[Fin del Anexo y del documento]

¹²³ Manual de Prácticas de la Oficina de Patentes, Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, Capítulo 21 ("Unidad de la invención").

¹²⁴ Manual de Prácticas de la Oficina de Patentes, Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, Capítulo 21 ("Unidad de la invención").