

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 - RESUMEN

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. De conformidad con la decisión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), tomada en su trigésima quinta sesión, celebrada en Ginebra del 16 al 20 de octubre de 2023, la Secretaría preparó el documento SCP/36/4 que consiste en un estudio sobre la unidad de la invención. El estudio versa sobre varios aspectos de la unidad de la invención, incluyendo los siguientes: i) las solicitudes divisionales; y ii) los aspectos peculiares de la exigencia de unidad en lo relativo a los distintos sectores de la tecnología. El presente documento es un resumen del documento SCP/36/4.

UNIDAD DE LA INVENCIÓN CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPIOS

Unidad de la invención y solicitudes divisionales - Introducción

2. 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 virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), ese concepto se expresa como “un grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general”. La mayoría de las jurisdicciones han adoptado un enfoque de la unidad de la invención estrechamente alineado con la norma del PCT, con la notable excepción de los Estados Unidos de América con respecto a las solicitudes nacionales estadounidenses presentadas directamente.

3. Las solicitudes divisionales son una herramienta del Derecho de patentes que puede utilizarse, entre otras cosas, cuando se constata que una única solicitud de patente contiene múltiples invenciones. Cuando un examinador de patentes considera que una solicitud no satisface la exigencia de unidad de la invención, el solicitante puede presentar solicitudes

divisionales para proteger cada una de las invenciones identificadas. Cada una de esas solicitudes divisionales conserva la fecha de presentación original (o fecha de prioridad), lo que garantiza la protección de todos los conceptos inventivos divulgados en la solicitud presentada inicialmente, incluso si la solicitud original no satisface la exigencia de unidad.

Finalidad y justificación del principio de unidad de la invención

4. El principio de unidad de la invención se sustenta en varios objetivos.
5. **Agilizar el proceso de examen:** con la exigencia de que todas las reivindicaciones 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.
6. **Garantizar la sostenibilidad de las operaciones de la oficina de patentes:** centrarse en un único concepto inventivo también ajusta los costos de examen a las tasas que cobran las oficinas de patentes. Sin ese principio, los solicitantes podrían incluir en una única solicitud múltiples invenciones no relacionadas, lo que elevaría los costos de examen y sobrecargaría los recursos de las oficinas de patentes. Al limitar cada solicitud a un concepto integrado, se mantiene una relación directa entre las tasas y el empeño puesto en el examen.
7. **Mejorar la claridad de los aspectos jurídicos:** la unidad de la invención aumenta la claridad de los aspectos jurídicos al definir claramente el alcance de una solicitud de patente, facilitando la determinación del alcance de la protección, al igual que la clasificación y la búsqueda de patentes. Esta claridad ayuda a terceros a evaluar su libertad de acción y asegura la transparencia en el sistema de patentes.

Opciones disponibles en caso de constatarse la falta de unidad

8. Por lo general, si se constata que hay falta de unidad, los solicitantes tienen varias opciones:
 - i) **Modificar las reivindicaciones:** modificar las reivindicaciones para centrarse en una única invención o aclarar el concepto inventivo para satisfacer al examinador.
 - ii) **Impugnar la constatación:** oponerse a la decisión de falta de unidad aportando razones o pruebas de que las invenciones están vinculadas por un único concepto inventivo general.
 - iii) **Presentar solicitudes divisionales:** presentar solicitudes divisionales por cada invención identificada, para solicitar la protección.
 - iv) **Abandonar la solicitud:** se puede optar por abandonar la solicitud si las ventajas previsibles no superan los costos y el esfuerzo necesario para hacer frente a la constatación de falta de unidad.

MARCOS JURÍDICOS PARA LA UNIDAD DE LA INVENCION

El marco jurídico internacional

9. 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. El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) también aborda la cuestión de la unidad de la invención en el Artículo 23.1), al establecer que sus Partes Contratantes podrán declarar una reserva en relación con la aplicación del Artículo 6.1) a la unidad de la invención. Sin embargo, es el PCT el que exige que las solicitudes internacionales cumplan la exigencia de unidad de la invención y establece las normas y directrices pertinentes que han sido bien aceptadas por muchos Estados miembros.

Por ese motivo, el presente resumen se centra en el marco jurídico y los procedimientos pertinentes del PCT.

Marco jurídico en virtud del PCT

10. 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 particular, la Regla 13.1 dispone que:

*“La solicitud internacional deberá estar relacionada con **una sola invención** o con **un grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general** (“exigencia de unidad de la invención”).” [énfasis añadido]*

11. Cuando un grupo de invenciones 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]*

12. La Regla 13.3 aclara además que la unidad de la invención se mantiene con independencia de que estas invenciones 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.”

13. La regla 13.4 permite que una reivindicación independiente pueda tener un número razonable de reivindicaciones dependientes, que reivindiquen formas específicas de la invención reivindicada en la reivindicación independiente, incluso cuando pueda considerarse que las características de cualquier reivindicación dependiente constituyen por sí mismas una invención.

14. 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:

- i) 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
- ii) 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
- iii) 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.

15. Aquí, se considera que un procedimiento está especialmente adaptado para fabricar un producto, si el procedimiento reivindicado tenga como resultado inherente dicho producto, existiendo una relación técnica entre el producto reivindicado y el procedimiento que se reivindica. Sin embargo, no se pretende que las palabras “especialmente adaptado” presupongan que el producto no podría también fabricarse mediante un procedimiento distinto.

16. De manera similar, un aparato o medio se considera específicamente diseñado para llevar a cabo un procedimiento, si la contribución al estado de la técnica o el aparato o medio 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.

Gestionar la falta de unidad en la fase internacional del PCT

17. 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 la ISA estima que la solicitud internacional 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. 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.

18. Si bien la falta de unidad de la invención habrá sido señalada e informada por la ISA en la mayoría de los casos, si la Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA), de conformidad con el Artículo 34.3)a) del PCT, considera que la solicitud internacional no cumple la exigencia de unidad de la invención, podrá requerir al solicitante que limite las reivindicaciones para cumplir esa exigencia o pague tasas adicionales. Si el solicitante cumple puntualmente con el requerimiento, el examinador lleva a cabo el examen preliminar internacional de las invenciones reivindicadas por las que se han pagado tasas adicionales o respecto de las cuales se han limitado las reivindicaciones. De otro modo, el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad se elabora sobre las partes de la solicitud internacional que se refieren a lo que parece ser la “invención principal”. Los solicitantes disponen de un procedimiento de protesta ante la IPEA contra la resolución del examinador, similar al que existe en relación con la búsqueda internacional.

19. En la etapa de búsqueda internacional suplementaria, la Administración designada para la búsqueda suplementaria puede realizar su propia evaluación en cuanto a 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, si se recibe antes del inicio de la búsqueda internacional suplementaria. En esta etapa no existe la posibilidad de pagar tasas adicionales por búsquedas adicionales respecto de otras invenciones. Además, el procedimiento normal de protesta no se aplica a las peticiones de búsqueda internacional suplementaria. Sin embargo, el solicitante puede, dentro del plazo previsto, pedir a la Administración que reexamine la opinión del examinador sobre la unidad de la invención.

20. Es importante señalar que no existe la posibilidad de dividir una solicitud internacional en la fase internacional; 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.

Procedimiento general de evaluación de la unidad

21. En esta sección se describe brevemente el proceso general de evaluación de la unidad de la invención, que se basa principalmente en las Instrucciones Administrativas, las directrices y la jurisprudencia relativas a las solicitudes internacionales PCT. Sin embargo, el proceso general descrito en esta sección también es pertinente a las solicitudes nacionales de patente presentadas en muchos países, debido a la similitud entre la práctica del PCT y sus prácticas nacionales.

22. **Análisis preliminar de las reivindicaciones independientes:** la evaluación comienza con un **análisis preliminar de las reivindicaciones independientes** para determinar si un único concepto inventivo general o características técnicas compartidas hacen que la solicitud constituya un conjunto coherente. Si solo hay una reivindicación independiente o si las reivindicaciones tienen características análogas (por ejemplo, un aparato y su método de uso), la unidad suele estar satisfecha en esta etapa. La determinación de la unidad se basa en las reivindicaciones, interpretadas con la descripción y los dibujos.

23. **Análisis detallado de las reivindicaciones independientes (evaluación a priori):** cuando las reivindicaciones independientes carecen de características análogas, es necesario realizar un examen detallado. La unidad se cumple si existe una relación técnica entre las invenciones reivindicadas, singularizada por características técnicas compartidas o correspondientes. El objetivo es señalar esas características técnicas comunes a todas las reivindicaciones independientes, entre las que podrían mencionarse estructuras, funciones o soluciones similares para el mismo problema técnico. Por ejemplo, diferentes mecanismos que consiguen el mismo resultado o componentes que interactúan de manera específica, como un enchufe y un tomacorriente, pueden demostrar la unidad. Incluso materiales variados, como un resorte metálico y un bloque de caucho, pueden producir un efecto técnico común, como proporcionar elasticidad.

24. La unidad también puede establecerse mediante una relación de causa y efecto, por ejemplo, un paso en la fabricación que confiere a un producto una característica estructural única. Si no existen esos elementos comunes (por ejemplo, un panel solar frente a una turbina eólica), puede plantearse en esta etapa una objeción de unidad antes de examinar el estado de la técnica, lo que llevaría a una objeción *a priori*.

Ejemplo 1 – Evaluación a priori

25. 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).

26. En este caso, no existe una materia común a todas las reivindicaciones y, por lo tanto, se puede constatar una falta de unidad entre las reivindicaciones antes de examinar el estado de la técnica.

27. **Examen del estado de la técnica y comparación con este (evaluación a posteriori):** el proceso supone identificar el estado de la técnica más próximo y compararlo con las características técnicas comunes de las invenciones. Para satisfacer la unidad, esas características deben representar una “contribución” al estado de la técnica en términos de

novedad y actividad inventiva. Si los elementos comunes son conocidos u evidentes, y si los restantes elementos reivindicados de las invenciones reivindicadas carecen de un concepto inventivo unificado, falta la unidad, lo que da lugar a una objeción *a posteriori*. Por ejemplo, si dos reivindicaciones solo comparten un elemento común ya conocido en el estado de la técnica, no puede este elemento establecer la unidad.

Ejemplo 2 – Evaluación a posteriori

28. 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).

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

30. 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. Puesto que la característica común (A) es conocida en el estado de la técnica, no puede ser considerada una “característica técnica especial”. El elemento F del estado de la técnica es una herramienta de escritura, por lo que la característica técnica correspondiente en las reivindicaciones 1 y 2 no es especial. La materia común no tiene las mismas características técnicas especiales ni tiene características técnicas especiales que se corresponden. En este caso, D y E hacen 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 general.

31. Aunque las reivindicaciones no satisfagan la exigencia de unidad de la invención en sentido estricto, en circunstancias excepcionales, un examinador puede completar, con un mínimo de trabajo adicional, la búsqueda y el examen de todas las invenciones reivindicadas. Podría ocurrir, en particular, cuando las invenciones son muy parecidas desde el punto de vista conceptual. En esos casos, teniendo en cuenta la eficiencia del examen y la carga adicional de trabajo que podría imponerse a los examinadores, estos pueden tener la facultad discrecional de completar la búsqueda y el examen de las invenciones adicionales, en función de cada caso, sin plantear la objeción de falta de unidad.

Legislación y prácticas nacionales y regionales

32. El documento SCP/36/4 también ilustra las leyes y prácticas nacionales y regionales relativas a la unidad de la invención en varias jurisdicciones. Se observa que las leyes y las prácticas de la mayoría de los países, en lo relativo a la unidad de la invención, son muy similares a lo que disponen las normas y directrices pertinentes del PCT.

33. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) adopta un enfoque dual a la hora de evaluar la unidad de la invención. Cuando actúa en calidad de ISA o de IPEA en virtud del 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 en gran medida al marco internacional establecido por el PCT, descrito más arriba. 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”. Según se informa, al examinar las solicitudes nacionales de patente correspondientes presentadas ante

la USPTO y otras tres oficinas de patentes, originadas en la misma solicitud de prioridad, se observó en la USPTO un índice más elevado de denegación por falta de unidad (sobre la base del concepto de invenciones “independientes” y “distintas”), en comparación con los índices de denegación por falta de unidad de las otras oficinas de patentes que aplicaban la práctica de unidad que se ajusta a la norma del PCT.

34. Concretamente, en el caso de las solicitudes nacionales presentadas ante la USPTO, si en una única solicitud se reivindican dos o más invenciones “independientes” y “distintas”, la USPTO puede exigir que la solicitud se limite a una de las invenciones. Los términos “independientes” (es decir, que no guardan relación) y “distintas” (es decir, 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.

35. Se aplican dos criterios a la hora de imponer un requisito adecuado de limitación entre dos invenciones reivindicadas:

- 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.

36. El término “independientes” (es decir, que 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 a concepción (por ejemplo, estructura o método de fabricación), operación (por ejemplo, función o método de uso) y efecto.

37. Las invenciones que guardan relación entre sí (es decir, que no son independientes) son distintas si las invenciones reivindicadas no están vinculadas al menos en la concepción o en la operación o en el efecto (por ejemplo, pueden fabricarse o utilizarse mediante 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). A título ilustrativo, podría mencionarse un procedimiento nuevo y un aparato concebido específicamente para dicho procedimiento: aunque estén interconectados, si cada uno introduce un avance significativo, no evidente y que puede distinguirse 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.

38. Para ilustrar mejor cómo se aplica a distintas situaciones la práctica de la USPTO de “invenciones independientes y distintas”, el documento SCP/36/4 contiene varios ejemplos relativos a “combinación-subcombinación”, “subcombinaciones que pueden utilizarse conjuntamente”, “procedimiento y aparato para su ejecución”, “procedimiento de fabricación y producto fabricado”, “aparato y producto fabricado” y “producto, procedimiento de fabricación y procedimiento de utilización”.

39. Además de demostrar que las invenciones son independientes y distintas, debe demostrarse que se impone al examinador una carga importante de trabajo de búsqueda y examen, y dicha carga se pone de manifiesto si las invenciones conllevan: i) distinta clasificación; ii) distinta situación en el estado de la técnica cuando puedan clasificarse juntas; o iii) un campo de búsqueda distinto.

ESTRUCTURAS COMPLEJAS DE REIVINDICACIÓN Y UNIDAD DE LA INVENCION

40. El documento SCP/36/4 también proporciona información sobre cómo se aplican los principios y las normas generales de la unidad de invención a las reivindicaciones de tipo Markush y a las reivindicaciones relativas a productos intermedios y finales. Describe las directrices de examen del PCT y de las oficinas de patentes nacionales/regionales en lo que atañe a esas reivindicaciones. El documento también incluye varios ejemplos de reivindicaciones, que ilustran cómo se aplica el requisito de unidad de la invención a esos tipos de reivindicaciones con arreglo a la legislación aplicable.

[Fin del documento]