

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCP/WGM/1/1

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 19 de abril de 2002

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

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

**Primera sesión
Ginebra, 7 y 8 de mayo de 2002**

TEMAS DE DEBATE

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), en su sexta sesión celebrada en noviembre de 2001, la Oficina Internacional invitó a los miembros y observadores del SCP a que presentaran información para la primera sesión del Grupo de Trabajo que se celebrará los días 7 y 8 de mayo de 2002 (véase el documento SCP/6/9 Prov.2, párrafo 212). Las contribuciones recibidas se publicarán en el Foro Electrónico del SCP: <http://www.wipo.int/scp>.
2. A la luz del escaso número de respuestas recibidas, la Oficina Internacional considera que, en el momento actual, en lugar de presentar un conjunto completo de sugerencias, resulta más apropiado presentar una lista de temas de debate relacionados con las cinco cuestiones designadas por el SCP; a saber, la unidad de la invención, la vinculación de las reivindicaciones, el número de reivindicaciones, el requisito de que las reivindicaciones sean “claras y concisas” y los procedimientos especiales para tramitar solicitudes complejas como, por ejemplo, solicitudes muy extensas o largas listas de secuencias.
3. Habida cuenta del horario limitado de que dispone el Grupo de Trabajo para su sesión, será necesario adoptar un procedimiento de trabajo que garantice que el Grupo de Trabajo informe puntualmente de sus actividades al SCP, con el fin de facilitar el examen del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). Así pues, este documento se

publicará asimismo en el Foro Electrónico del SCP (<http://www.wipo.int/scp>), a fin de que los miembros y los observadores del Grupo de Trabajo puedan intercambiar información y opiniones con anterioridad a la primera sesión del Grupo de Trabajo. Se invita en particular a las oficinas de patentes a intercambiar sus experiencias y prácticas en relación con las cinco cuestiones acordadas por el SCP. Se invita asimismo a los miembros y a los observadores del Grupo de Trabajo a participar en este proceso anterior a la reunión a fin de realizar progresos sustanciales antes de la primera sesión del Grupo de Trabajo.

A. Unidad de la invención

4. Cabe examinar la cuestión de si la norma relativa a la unidad de la invención establecida en el Artículo 6 del proyecto de SPLT (véase el documento SCP/7/3), la Regla 6 del proyecto de Reglamento del SPLT (véase el documento SCP/7/4) y la Regla 13.1 a 13.3 del PCT resultan apropiadas para el sistema internacional de patentes actual y futuro. De conformidad con esta norma, cuando se reivindique un grupo de invenciones, deberán vincularse de manera que formen un único concepto inventivo general. El concepto inventivo general único se define como la relación técnica que debe existir entre las invenciones que comparten uno o más de los mismos o correspondientes elementos técnicos especiales que definen una contribución que cada una de dichas invenciones, consideradas en su conjunto, aportan al estado de la técnica. Así pues, a fin de definir dichos elementos técnicos, debe identificarse el estado de la técnica. Como consecuencia, la evaluación de la unidad de la invención debe hacerse *a posteriori*; es decir, tras comparar las reivindicaciones con el estado de la técnica. No obstante, en la práctica, la falta de unidad de la invención puede ser evidente *a priori* en ciertos casos o descubrirse únicamente *a posteriori*.

– *¿Debería revisarse el examen a posteriori? En caso afirmativo ¿debería el Grupo de Trabajo determinar un mecanismo que permitiese el examen a priori, por ejemplo, determinar la relación requerida entre el grupo de invenciones que figuran en una única solicitud basándose en el idioma en que se presentaron las reivindicaciones?*

– *¿Cuáles son las metodologías utilizadas por los examinadores de las oficinas nacionales o regionales de patentes a fin de determinar la conformidad con la norma de la unidad de la invención (o la norma de “independencia y distinción”)? En caso necesario, ¿cómo podría mejorarse la eficacia del examen manteniéndose al mismo tiempo un equilibrio con el trato justo a los solicitantes? (Estas cuestiones son pertinentes asimismo en relación con los procedimientos especiales que figuran en el apartado E. para tramitar solicitudes complejas como, por ejemplo, solicitudes muy extensas o largas listas de secuencias).*

5. Tal como señaló la Delegación de los Estados Unidos de América (véase la página 2 del documento SCP/6/6), tanto la norma de la unidad de la invención como la de la independencia y distinción de las invenciones reivindicadas son conceptos generales que abarcan una serie de prácticas relativas a la admisibilidad de una o más reivindicaciones en una única solicitud. Abarcan categorías de reivindicaciones (por ejemplo, reivindicación sobre el producto, el método de fabricación, el método de utilización, y el aparato o medio específicamente designado para realizar el proceso), relaciones entre las reivindicaciones (por ejemplo, combinación y subcombinación, género y especie), y prácticas especiales (como las de tipo Markush). Las prácticas relacionadas con la vinculación de las reivindicaciones en los

Estados Unidos de América se describen en el comentario de los Estados Unidos de América¹. En las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP) Parte C-III, 7² y la jurisprudencia de la Junta de Apelación, Parte II, Capítulo C³ figuran explicaciones detalladas sobre las prácticas que aplica la OEP. Además, cabe observar que la Regla 29.2) enmendada del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea (en adelante denominado el “Reglamento CPE”), previsto para causar el mismo efecto que la aplicación estricta del Artículo 84 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y la antigua Norma 29.2) del Reglamento del CPE, entraron en vigor el 2 de enero de 2002. En Japón, el Artículo 37 de la ley japonesa de patentes establece la combinación de invenciones en una sola solicitud⁴.

- *¿Debería el Grupo de Trabajo establecer directrices o un conjunto de ejemplos relativos al tipo de reivindicaciones aceptable en una única solicitud? En caso afirmativo, ¿deberían incluirse en las Directrices prácticas del SPLT?*

B. Vinculación de las reivindicaciones

6. La Regla 5.5) del proyecto de SPLT (véase el documento SCP/7/4 y la Regla 6.4 del PCT prevén las normas relativas a las reivindicaciones dependientes y dependientes múltiples. Cabe estudiar la posibilidad de aplicar estas normas con miras a aumentar la eficacia en el proceso de examen sin ocasionar perjuicios excesivos a los derechos de los solicitantes. En particular, el Grupo de Trabajo podrá examinar las siguientes cuestiones:

- *¿Debería permitirse que las reivindicaciones dependientes múltiples se remitan en forma acumulativa a las reivindicaciones de las que dependen?*
- *¿Debería permitirse que las reivindicaciones dependientes múltiples dependan de otras reivindicaciones dependientes múltiples?*

7. La Delegación de los Estados Unidos de América expresó su preocupación acerca de las distintas prácticas que existían para tratar las reivindicaciones dependientes y afirmó que éstas deberían examinarse de manera completa e independiente, es decir, como reivindicaciones independientes que contengan todas las limitaciones de la reivindicación de la que dependen⁵. Dicha diferencia, en caso de haberla, podría deberse a la interpretación del término “reivindicación dependiente” en el proyecto de Regla 5.5) del SPLT.

- *¿Cómo debería definirse el término “reivindicación dependiente” en el proyecto de Regla 5.5) del SPLT? Por ejemplo, ¿debería abarcar el proyecto de Regla 5.5) del SPLT los siguientes ejemplos?*

Ejemplo 1: Un aparato para realizar el proceso de la reivindicación 1...

Ejemplo 2: Un enchufe adaptado a la toma de la reivindicación 1...

¹ Véase http://www.wipo.int/scp/en/working_group/comments.htm.

² Disponible en: http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/index.htm.

³ Disponible en: http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/e/index.htm.

⁴ Disponible en <http://www.jpo.go.jp/shoukaie/patent.htm>.

⁵ Véase http://www.wipo.int/scp/en/working_group/comments.htm.

Ejemplo 3: Una máquina conforme a la reivindicación 1, modificada de manera tal que el elemento X se reemplace por el elemento Y...

– *¿Existen casos obvios en los que la patentabilidad de una reivindicación dependiente pueda presumirse sobre la base de la patentabilidad de la reivindicación de la que depende (por ejemplo, una reivindicación dependiente para la utilización de un producto reivindicado en una reivindicación independiente, cuando el producto sea patentable y se utilice con todos sus elementos de la manera reivindicada)?*

C. Número de reivindicaciones

8. Podría adoptarse la práctica de limitar el número de reivindicaciones para alcanzar un equilibrio entre la fácil comprensión de las reivindicaciones y la equidad con el solicitante. En relación con este apartado, el Grupo de Trabajo podría debatir las siguientes cuestiones:

– *¿Debería permitirse a las oficinas limitar razonablemente el número de reivindicaciones independientes? En caso afirmativo, ¿cómo se definiría el término “razonablemente”?*

– *¿Debería permitirse a las oficinas limitar razonablemente el número de reivindicaciones dependientes o incorporaciones distintas, tales como grandes agrupaciones de tipo “Markush” u otras grandes agrupaciones de invenciones de especies independientes? En caso afirmativo, ¿cómo se definiría el término “razonablemente”?*

– *¿Podría invocarse el requisito relativo a la claridad y la concisión de las reivindicaciones y sería suficiente para rechazar una pluralidad de reivindicaciones que contuviesen sustancialmente la misma invención?*

– *¿Existen medidas alternativas para evitar que se presenten solicitudes con un número excesivo de reivindicaciones? ¿Podría resultar eficaz el hecho de introducir un mecanismo de tasas en función del número de reivindicaciones?*

D. Requisito de que las reivindicaciones sean “claras y concisas”

9. El Artículo 11.2) del proyecto de SPLT prevé que las reivindicaciones, tanto individualmente como en su totalidad, deberán ser claras y concisas. El Grupo de Trabajo podría estudiar la interpretación de esos términos en relación con la complejidad de las solicitudes, en particular en el ámbito de las nuevas tecnologías. El requisito de la claridad y la concisión de las reivindicaciones está relacionado con las cuestiones de la unidad de la invención, el número de reivindicaciones y la vinculación de las reivindicaciones, tales como reivindicaciones dependientes. Podrán debatirse, en particular, las siguientes cuestiones:

– *¿Bajo qué circunstancias podrá invocarse el requisito de que las reivindicaciones sean claras y concisas? Habida cuenta del hecho de que, en virtud de ciertas legislaciones regionales/nacionales, este requisito no constituye una base para anular las patentes, ¿se considera que este requisito es un requisito formal en virtud de dichas legislaciones?*

- *En relación con la Regla 5.5)c) del proyecto de SPLT, ¿deberían existir directrices acerca del modo en que las reivindicaciones dependientes y las reivindicaciones dependientes múltiples deberían remitirse a otras reivindicaciones?*

E. Procedimientos especiales para tramitar solicitudes complejas como, por ejemplo, solicitudes muy extensas o largas listas de secuencias

10. El Grupo de Trabajo podría estudiar las prácticas óptimas para tramitar solicitudes complejas como, por ejemplo, solicitudes muy extensas y solicitudes que contengan largas listas de secuencias, durante el procedimiento de búsqueda y examen. En el documento SCP/6/6, la Delegación de los Estados Unidos de América expresaba interés, por ejemplo, por debatir la reducción de la nueva búsqueda del estado de la técnica para una determinada solicitud cuando el concepto reivindicado se haya apartado de la materia de la búsqueda inicial. Además, los Estados miembros abordaron las siguientes cuestiones:

- *El número de secuencias nucleótidas en las reivindicaciones contenidas en una única solicitud podrá limitarse a un número razonable (véanse los comentarios de los Estados Unidos de América⁶);*
- *Cuando la reivindicación sea excesivamente amplia, la búsqueda podrá realizarse sobre la base de los ejemplos proporcionados (búsqueda parcial), y las reivindicaciones en las que simplemente se describe el deseo de alcanzar algo no serán objeto de búsqueda en absoluto (imposibilidad de búsqueda) (véanse los comentarios de Hungría⁶).*

[Fin del documento]

⁶ Véase http://www.wipo.int/scp/en/working_group/comments.htm.