

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCP/WGM/2/1

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 16 de octubre de 2002

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

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

**Segunda sesión
Ginebra, 26 de noviembre de 2002**

RESEÑA DE LAS RESPUESTAS Y DE LOS PUNTOS
PARA DEBATE

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. De conformidad con la decisión tomada por el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas (Grupo de Trabajo) del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su primera sesión, celebrada los días 7 y 8 de mayo de 2002 en Ginebra, la Oficina Internacional envió una carta circular a los miembros y observadores del SCP, solicitando información acerca de las prácticas de las Oficinas de patentes sobre las cuestiones tratadas por el Grupo de Trabajo, así como propuestas concretas sobre la manera en que debían abordarse dichas cuestiones, en su caso (véase documento SCP/7/8 Prov.2, párrafo 210). Se recibieron comentarios de 30 Estados miembros, dos organizaciones intergubernamentales y dos organizaciones no gubernamentales. Todos los comentarios fueron publicados en el Foro Electrónico del SCP (<http://www.wipo.int/scp>).

2. En el presente documento se ofrece una reseña de los comentarios recibidos y se proponen ciertos puntos para debate en la segunda sesión del Grupo de Trabajo, que se celebrará el 26 de noviembre de 2002. Este documento también está publicado en el foro electrónico del SCP, a fin de que los miembros y observadores del Grupo de Trabajo compartan información e intercambien sus puntos de vista antes de la segunda sesión del Grupo de Trabajo.

II. UNIDAD DE LA INVENCION

Prácticas nacionales o regionales en la actualidad y dificultades planteadas

3. Una gran mayoría de Oficinas adopta la norma de la unidad de la invención, correspondiente a la Regla 13 del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuyos elementos se exponen a continuación:

- i) Las reivindicaciones de una solicitud pueden definir un grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general;
- ii) Un grupo de invenciones forma un único concepto inventivo general sólo si existe una relación técnica entre esas invenciones relativa a uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes;
- iii) 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.

Cuando haya uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes, las reivindicaciones podrán contener ciertos tipos de materia, incluidas las reivindicaciones relativas a combinaciones y subcombinaciones, las reivindicaciones relativas a productos intermedios y finales y las reivindicaciones de Markush.

4. Algunas de las Oficinas que adoptan la norma de la unidad mencionada anteriormente (denominada en adelante “unidad de la invención de tipo PCT”) también presentan, en sus directrices, normas relativas a combinaciones de reivindicaciones pertenecientes a distintas categorías y conformes al requisito de la unidad de la invención. Los tipos de combinaciones de reivindicaciones admisibles incluyen:

- a) un producto y un proceso específicamente designado para la fabricación del producto;
- b) un producto y una utilización de dicho producto;
- c) un producto, un proceso específicamente designado para la fabricación del producto y una utilización de dicho producto;
- d) un proceso y un aparato o medio específicamente designado para realizar el proceso;
- e) un producto, un proceso específicamente designado para fabricar el producto y un aparato o medio específicamente designado para realizar el proceso;
- f) un producto, un proceso específicamente designado para fabricar el producto, un aparato o medio específicamente designado para realizar el proceso y una utilización del producto.

5. Otras Oficinas también adoptan la norma del “concepto inventivo general único”, pero lo interpretan sin ninguna referencia al estado de la técnica. Por ejemplo, en un país no se permite que una reivindicación única e independiente incluya más de una invención en la alternativa, si: i) las características alternativas no dan lugar al mismo resultado técnico; ii) la alternativa se refiere a un grupo de características en el que cada característica incluye a su vez distintas características funcionalmente independientes; o iii) la elección de la alternativa depende de la otra característica o características elegidas. Cuando un grupo de invenciones está señalado en más de una reivindicación independiente, se considera que se cumple el requisito de la unidad de la invención cuando las invenciones corresponden a una de las combinaciones señaladas en los puntos a) a f) del párrafo anterior o cuando las invenciones se refieren a un solo tipo de objetivo o a un mismo propósito para obtener el mismo resultado técnico.

6. En otra Oficina, se considera cumplido el requisito de la unidad de la invención para un grupo de invenciones si una invención está destinada a producir o realizar otra invención, si se emplea para la utilización de una invención en otra invención o si las invenciones tienen la misma función y llevan al mismo resultado de forma adecuada. Según lo habitual en otra Oficina, el requisito de la unidad de la invención queda cumplido si se respeta al menos una de las siguientes condiciones: i) el grupo de invenciones ayuda a resolver el mismo problema; ii) el grupo de invenciones provoca los mismos efectos; iii) existe una interdependencia entre las invenciones; iv) al menos una de las invenciones del grupo no se puede realizar o usar sin la otra; o v) la falta de al menos una invención del grupo impide que cualquier otra invención sea aplicable.

7. En una Oficina que no realiza un examen sustantivo, el requisito relativo a la unidad de invención se considerará cumplido si un grupo de invenciones forma “un solo concepto inventivo general (*seul concept inventif général*)”, lo cual equivale a considerar el ámbito de la relación técnica entre las invenciones más que la contribución de las invenciones al estado anterior de la técnica. Las directrices establecidas por esta Oficina presentan una lista detallada de combinaciones de reivindicaciones que cumplen el requisito del “solo concepto inventivo general”.

8. Una Oficina declaró que era necesaria que se estableciera una limitación a una invención si se reivindicaban en una sola solicitud dos o más invenciones independientes y distintas, y si la carga de trabajo para el examinador era considerable. El término “independiente” significa que no se establece una relación entre las materias (dos o más) divulgadas, es decir, no existe conexión alguna entre ellas en lo relativo al diseño, el funcionamiento o el efecto. El término “distintas” significa que las materias (dos o más) divulgadas no se relacionan, por ejemplo, en tanto que combinación y parte (subcombinación) de la misma, proceso y aparato para su aplicación, proceso y producto fabricado, etc.

9. Las oficinas examinadoras suelen considerar el requisito de la unidad de la invención como una herramienta destinada a asegurar la eficiencia del examen sustantivo y la recuperación de los gastos ocasionados por el examen. De hecho, una de las oficinas examinadoras aseguró que la cuestión de la unidad de la invención era un asunto que sólo se planteaba en el caso de las oficinas examinadoras. No obstante, las oficinas que no llevan a cabo exámenes consideran la unidad de la invención desde el punto de vista del acceso por terceros a la información contenida en las solicitudes de patentes con el propósito de obtener un alcance razonable de protección mediante una sola patente.

10. Algunas oficinas indicaron que habían enfrentado dificultades a la hora de aplicar sus prácticas cuando se presentaban muchas reivindicaciones. En esos casos, la aplicación de los criterios del “solo concepto inventivo general” y de las invenciones “independientes y distintas” no era estricta. En más de una oficina se señaló que el requisito de la unidad de la invención se relacionaba con las cuestiones de la propia pluralidad de las invenciones y de la redacción inapropiada de las invenciones reivindicadas. En cuanto a la determinación *a posteriori* que se puede solicitar conforme a la norma de unidad de la invención de tipo PCT, una oficina indicó que no se solía plantear objeciones *a posteriori* debido a la complejidad y a la demora que esto añadía al proceso. Otra oficina preconizaba una prueba “*a priori*” a nivel internacional a fin de tener en cuenta los procedimientos de las oficinas que no realizan el examen.

11. Varias oficinas presentaron la metodología usada por ellas para la evaluación de la unidad de la invención. Sin embargo, una oficina examinadora señaló que sus examinadores no quedaban obligados por metodología alguna, puesto que el principio de la unidad se podía examinar únicamente caso por caso y siguiendo los principios generales.

Sugerencias de los miembros y observadores del SCP sobre si se debe abordar esta cuestión, y de qué forma

12. Muchas oficinas consideraron conveniente la armonización del requisito relativo a la “unidad de la invención” a nivel internacional. Si bien una oficina declaró que consideraba prematuro debatir propuestas específicas para la armonización de la norma de la “unidad de la invención”, algunas oficinas señalaron que el Artículo 6 del actual proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) (véase el documento SCP/8/2) y la Regla 6 del proyecto de Reglamento del SPLT (véase documento SCP/8/3) podrían usarse como base para fomentar la discusión. Debido a las diferencias existentes entre las oficinas examinadoras y las oficinas no examinadoras, una oficina propuso no especificar de forma detallada la metodología en el SPLT. Algunas oficinas señalaron que debería adoptarse la misma norma conforme al PCT y al SPLT.

Puntos para debatir en el Grupo de Trabajo

13. Una de las dificultades derivadas de la armonización del requisito de unidad de la invención es que posiblemente la limitación de las reivindicaciones no se adopte en la misma medida en las oficinas examinadoras y en las oficinas no examinadoras, dado que este requisito puede no tener el mismo propósito en ambos casos. En la práctica no sólo las oficinas no examinadoras, sino también muchas oficinas examinadoras, establecen criterios subjetivos útiles a la hora de evaluar la unidad de la invención y presentan en sus directrices una lista de combinaciones admisibles de las reivindicaciones que cumplen el requisito de la unidad de la invención. Mientras que muchas oficinas se atienen a la práctica aplicada de conformidad con el PCT, algunas oficinas presentan un enfoque más liberal de la interpretación del “concepto inventivo general único” para las solicitudes nacionales. Tal criterio subjetivo puede permitir a los examinadores determinar la compatibilidad con el requisito de la unidad de la invención *a priori*, cuya necesidad puede discutirse en el Grupo de Trabajo.

14. Desde el punto de vista de los solicitantes que desean redactar una sola solicitud que sea aceptable en todas las Partes Contratantes del SPLT, no cabe duda de que se acogería con beneplácito una norma absoluta. Sin embargo esto podría perjudicar sus intereses si dicha norma internacional fuera más restrictiva con respecto a lo que algunas oficinas permiten en

la actualidad, especialmente en los casos en que dichas oficinas no cuentan con ningún problema derivado de sus normas liberales. Por otra parte, las oficinas que consideran necesaria la norma actual de unidad para recuperar los gastos ocasionados por el examen no aprobarían una norma más liberal de la que se aplica en la actualidad. Sin embargo, una oficina examinadora señaló que la aplicación de la norma de la unidad consumía recursos considerables dedicados al examen, y que el requisito de la unidad representaba una herramienta insuficiente para la recuperación de costos, puesto que el requisito de una única invención no significaba que se pudiera predecir la intensidad de los esfuerzos que se dedicarían al examen. Si otras oficinas respaldaran ese punto de vista, los problemas subyacentes en algunas de las situaciones tratadas de acuerdo con la práctica actual de unidad de la invención podrían resolverse de forma muy eficaz teniendo en cuenta otros requisitos. De hecho, una oficina declaró que muchas cuestiones afectaban a la “unidad”, incluidos los requisitos de presentación de reivindicaciones y las distintas normas relativas a la claridad y la concisión de las reivindicaciones.

15. Con respecto al requisito de unidad conforme al PCT, se hace referencia al Anexo B de las Instrucciones Administrativas en el marco del PCT, titulado “Unidad de la invención”. La Parte 1 de dicho Anexo presenta instrucciones relativas a la unidad de la invención, entre las que se incluye el método para determinar la unidad de la invención en situaciones específicas, tales como la combinación de reivindicaciones de categorías distintas, la llamada “práctica de Markush” y los productos intermedios y finales. En la Parte 2, se describen ejemplos de reivindicaciones que cumplen el requisito de la unidad de la invención, así como ejemplos de reivindicaciones que no lo cumplen. De conformidad con lo establecido en el Artículo 5.2) del proyecto de SPLT, este Anexo quedaría incorporado en el proyecto de SPLT mediante una referencia al mismo, salvo disposición en contrario en el SPLT.

16. En resumen, a fin de recomendar disposiciones provisionales relativas a la unidad de la invención en el marco del SPLT al SCP, el Grupo de Trabajo podría solicitar un debate más amplio sobre esta cuestión basándose en el Artículo 6 del proyecto de SPLT y de la regla conexa, para tener en cuenta las diversas prácticas nacionales y regionales aplicadas en los sistemas nacionales y regionales, tal como se ha descrito anteriormente. Podrían tenerse en cuenta las Instrucciones Administrativas en el marco del PCT relativas a la unidad de la invención.

III. VINCULACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES

Prácticas y dificultades nacionales o regionales en la actualidad

17. Una gran mayoría de oficinas definieron el término “reivindicación dependiente” como una reivindicación que incluye todas las características de una o más reivindicaciones, mientras que representaba para pocas oficinas una reivindicación relativa a una o más reivindicaciones, es decir, no era necesario que todas las características de las otras reivindicaciones se incluyeran en la reivindicación dependiente. Sin embargo, algunas de las oficinas cuyos puntos de vista coincidían con lo señalado en primer lugar, afirmaron que admitían las reivindicaciones independientes relacionadas con reivindicaciones de otra categoría, a reivindicaciones de combinaciones o subcombinaciones, así como las reivindicaciones relacionadas con otras reivindicaciones sustituyendo uno o más elementos o etapas de dichas reivindicaciones. Por consiguiente, se puede concluir que en realidad las prácticas de las distintas oficinas en la actualidad ofrecen la posibilidad de presentar las reivindicaciones de distintas formas.

18. En lo relativo a las limitaciones que pesan sobre la forma de vincular reivindicaciones independientes o dependientes, una mayoría de oficinas afirmó que no existía ninguna limitación en ese sentido mientras las reivindicaciones en cuestión cumplieran el requisito de la unidad de la invención y el de la claridad y la concisión de las reivindicaciones. Cinco oficinas contestaron que en las reivindicaciones múltiples dependientes se podía hacer referencia a las reivindicaciones de las que dependían tan sólo en la alternativa. Un mismo número de oficinas afirmó que una reivindicación múltiple dependiente no podía constituir la base de ninguna otra reivindicación múltiple dependiente. Una de las razones aludidas fue que si no se impusieran esas limitaciones, las reivindicaciones múltiples dependientes podrían dar lugar a numerosísimas citas de otras invenciones en un número reducido de reivindicaciones, lo cual representaría para los examinadores una carga de trabajo excesiva. Otra de las razones alegaba que no se lograría el objetivo de las reivindicaciones, es decir, la notificación a terceros de lo que se reivindicaba.

19. Tres oficinas indicaron que, en su práctica, una única solicitud podía contener más de una reivindicación independiente de la misma categoría sólo cuando la materia de la solicitud se refería a: i) una pluralidad de productos interrelacionados; ii) distintas utilizaciones de un producto o aparato; o iii) soluciones alternativas para un problema específico, en los casos que no sea apropiado incluir dichas alternativas en una única reivindicación. Otras dos oficinas apoyaron este tipo de limitaciones, mientras que una Oficina se opuso a tal práctica limitativa. Otra oficina señaló que sólo permitirá en una reivindicación dependiente una referencia a una reivindicación independiente y otras reivindicaciones dependientes de dicha reivindicación independiente.

20. Las oficinas que no imponen restricciones para la vinculación de reivindicaciones independientes o reivindicaciones dependientes consideraron que un gran número de dependencias múltiples y, de forma más general, la estructura o el tamaño del “árbol de reivindicaciones” planteaban dificultades para los examinadores. Una oficina señaló que, aunque los examinadores pudieran limitar la materia de la búsqueda basándose en la falta de claridad o de concisión de las reivindicaciones, un análisis sustancial de las mismas por parte de los examinadores seguía siendo necesario antes de llegar a esa conclusión.

Sugerencias de los miembros y observadores del SCP sobre si se debe abordar esta cuestión, y de qué forma

21. Una oficina expresó un apoyo general para la Regla 5.5) del actual proyecto de Reglamento del SPLT. Sin embargo, otra oficina consideró que esa disposición entraba en demasiados detalles, y que en tal caso debería presentar un requisito máximo. Otras dos oficinas también opinaron que sólo deberían establecerse reglas básicas en el Reglamento del SPLT. Los puntos de vista divergían en cuanto a si se debía permitir o no la dependencia múltiple de las reivindicaciones dependientes múltiples y si las reivindicaciones dependientes múltiples se podían remitir o no en forma acumulativa a las reivindicaciones de las que dependían. También se planteó la necesidad de armonización entre el PCT y el SPLT.

22. Otras cuestiones planteadas por más de una oficina son la inclusión de las definiciones de “reivindicación dependiente” y “reivindicación independiente”, así como de las reglas relativas a la vinculación de reivindicaciones independientes. Sin embargo, una oficina señaló que el Derecho de su país no limitaba el método en que se formularan las reivindicaciones mientras en éstas, ya fueran reivindicaciones dependientes o independientes, se definiera la invención de forma clara y concisa y basándose plenamente en la materia en

cuestión, con lo cual una definición de los términos “independiente” o “dependiente” resultaría superflua.

Puntos para debatir en el Grupo de Trabajo

23. Con el fin de recomendar al SCP disposiciones provisionales relativas a las reivindicaciones dependientes y a las reivindicaciones dependientes múltiples en virtud del SPLT, el Grupo de Trabajo podría solicitar que se debatiera más esta cuestión basándose en la Regla 5.5) del proyecto de Reglamento del SPLT, teniendo en cuenta las diversas prácticas nacionales o regionales aplicadas en los sistemas nacionales o regionales, tal como se describe anteriormente.

IV. NÚMERO DE REIVINDICACIONES/ REIVINDICACIONES CLARAS Y CONCISAS

Prácticas y dificultades nacionales o regionales en la actualidad

24. Cierta número de oficinas declararon que sería difícil determinar el alcance de la materia reivindicada si las reivindicaciones fueran muy numerosas, lo cual podría también dar lugar a reivindicaciones redundantes y sin sentido. En consecuencia, las reivindicaciones podrían ser rechazadas basándose en el requisito de la claridad y la concisión de las reivindicaciones. No obstante, algunas oficinas aclararon que el simple hecho de que una solicitud incluyera un gran número de reivindicaciones no podía ser suficiente para alegar el requisito de la claridad y la concisión. Algunas oficinas señalaron que el número de reivindicaciones debería ser razonable teniendo en cuenta el tipo de invención reivindicada. Una oficina declaró que para las reivindicaciones múltiples existían dos requisitos: que no exista duplicación de las reivindicaciones y que éstas no se multipliquen indebidamente.

25. En respuesta a la cuestión de si una oficina podía limitar el número de reivindicaciones o incorporaciones distintas, una mayoría de oficinas señaló que mientras se cumplieran los requisitos de la unidad de la invención, la claridad y la concisión de las reivindicaciones y el fundamento en la descripción, y mientras las reivindicaciones independientes y las reivindicaciones dependientes se vincularan de conformidad con la legislación aplicable, no se podía imponer limitación alguna al número de reivindicaciones. No obstante, algunas oficinas señalan que, tal como se indica anteriormente, se permite la inclusión en una única solicitud de más de una reivindicación independiente de la misma categoría únicamente cuando las reivindicaciones cumplen ciertas condiciones (véase el párrafo 19, más arriba). Otra oficina señaló que sus examinadores intentaban reducir el número excesivo de reivindicaciones dependientes limitándolas únicamente a las reivindicaciones en las que se elaboran las características contenidas en las reivindicaciones independientes.

26. En relación con las grandes reivindicaciones de tipo Markush, una oficina declaró que se podría presentar una objeción sobre la base de la falta de actividad inventiva en la medida en que la reivindicación abarcara posibilidades que no ofrecieran una solución al problema subyacente en la invención. Otra oficina señaló que, según su práctica, se podía pedir al solicitante que eligiera una especie del grupo de Markush para realizar el examen, en caso de que se diera una carga de trabajo adicional para el examinador. Otra oficina también sugirió que, en relación con las reivindicaciones del tipo Markush, se pidiera al solicitante que especifique una reivindicación principal de acuerdo con los ejemplos señalados en la descripción a fin de cumplir con el requisito de la claridad.

27. Las dificultades que plantean el manejo de una solicitud con un número excesivo de reivindicaciones y de reivindicaciones de tipo Markush fueron destacadas por un número de oficinas, en vista, especialmente, de su carga de trabajo. Una oficina señaló las dificultades planteadas por el procedimiento de examen de las reivindicaciones de tipo Markush. Según la práctica de dicha oficina, una solicitud de tipo Markush se examina de manera completa con respecto a la especie elegida por el solicitante. Si se determina que la especie elegida es patentable de acuerdo con el estado de la técnica, la reivindicación de tipo Markush será posteriormente examinada en la medida necesaria para determinar la patentabilidad del resto de la expresión de tipo Markush. Esta práctica requiere por lo tanto que el examinador lleve a cabo la búsqueda especie por especie hasta encontrar una referencia que impida patentar la especie.

Sugerencias de los miembros y observadores del SCP sobre si se debe abordar la cuestión, y en qué forma

28. Muchas oficinas señalaron que una estructura de tasas móvil dependiente del número de reivindicaciones supondría una medida eficaz para prevenir un número excesivo de reivindicaciones. Algunas oficinas han dicho que debería disponerse de una norma para limitar el número de reivindicaciones en una única solicitud. Sin embargo, algunas oficinas pusieron en duda el establecimiento de una norma de ese tipo, su eficacia y la falta de flexibilidad que representaría para los solicitantes. Una oficina señaló que, según sus directrices, cuando se planteaban objeciones en la etapa de la búsqueda relativas a la falta de fundamento o de suficiencia de la divulgación, se emitía un informe de búsqueda parcial.

Puntos para debatir en el Grupo de Trabajo

29. A fin de hacer una recomendación al SCP, el Grupo de Trabajo podría solicitar que se debatiera más la cuestión, basándose en las experiencias de las oficinas nacionales o regionales señaladas en las respuestas para tomar decisiones particulares sobre:

- si alguna regla o directriz debería incluirse en el proyecto de SPLT;
- en caso afirmativo, qué tipo de disposición(es) se podrían plantear;
- además de un mayor intercambio de información y de experiencias entre las oficinas, qué otras actividades y medidas podría desarrollar el Grupo de Trabajo.

30. En lo que respecta al número de reivindicaciones, la Regla 6.1.a) del PCT establece que el número de reivindicaciones ha de ser razonable, teniendo en cuenta la naturaleza de la invención que se reivindica. Cabe señalar que, de conformidad con el Artículo 5.2) del proyecto de SPLT, esta disposición quedaría incorporada mediante una referencia en el SPLT, salvo disposición en contrario en el SPLT.

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

Prácticas y dificultades nacionales o regionales en la actualidad

31. Si bien algunas oficinas respondieron que todavía no habían recibido solicitudes complejas, muchas destacaron diversas dificultades en relación con el procesamiento, la búsqueda y el examen de tales solicitudes. Dichas dificultades se derivaban de dos características específicas de las solicitudes complejas. En primer lugar, el gran volumen de solicitudes, que plantea dificultades para tratar y procesar las solicitudes. En segundo lugar, la complejidad de las reivindicaciones, que dificulta la búsqueda y el examen de tales solicitudes.

32. En relación con el primer aspecto, muchas oficinas señalaron que las tecnologías de la información eran una herramienta muy útil para gestionar las solicitudes voluminosas y las enormes listas de secuencias. Por ejemplo, las oficinas pueden exigir que las listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos se presenten en formato legible por máquina. Otro ejemplo mencionado por más de una oficina fue la publicación de las solicitudes (o, al menos, las solicitudes voluminosas) en formato electrónico, y no en papel. Una oficina dijo que sólo se hacía una referencia relativa a las listas extensas o a otro tipo de documentación voluminosa (por ejemplo, las listas de programas informáticos) en la publicación, y que el público tendría acceso a dicha documentación previa petición. Más de una oficina propuso también una estructura de tasas móvil.

33. En lo relativo al segundo aspecto, muchas oficinas declararon que debido a la complejidad y al gran número de reivindicaciones, las solicitudes complejas exigían más horas de trabajo y más tiempo para determinar el alcance de las reivindicaciones y la unidad de la invención, para las búsquedas y para el examen de las solicitudes. Varias oficinas expusieron sus prácticas, según las cuales, el examinador puede limitar el tema de la búsqueda y emitir un informe parcial de búsqueda cuando ha sido imposible llevar a cabo una búsqueda significativa debido al incumplimiento de requisitos tales como la suficiencia de la divulgación, el fundamento o la claridad y la concisión de las reivindicaciones. Por ejemplo, una oficina explicó que se descartaban las reivindicaciones que no definían un ámbito de protección claro y sólo se realizaban búsquedas para aquellas reivindicaciones que definieran claramente el alcance de la protección, informándose debidamente de ello al solicitante. Si ninguna de las reivindicaciones fuera clara, pero pudiéndose considerar que la invención ha sido definida en la descripción, se realizaría una evaluación de la idea inventiva basándose en la descripción, y el examinador tomaría como base para su búsqueda dicha idea inventiva. Si las reivindicaciones fueran tan reducidas como para impedir la realización de una búsqueda significativa, se pediría al solicitante que modificara las reivindicaciones. Otra oficina señaló que los examinadores llevaban mucho tiempo usando estrategias para tratar las reivindicaciones problemáticas, dado que existía el requisito de realizar la búsqueda de lo que se presentaba en las reivindicaciones como la primera invención. Una oficina señaló que durante la fase de examen se aplicaban estrictamente los requisitos relativos a la suficiencia de divulgación, al fundamento, a la claridad y a la concisión de las reivindicaciones. Sin embargo, la misma oficina indicó que la falta de fundamento solía dar lugar a largas discusiones con los solicitantes acerca de su aplicabilidad. Dijo, en especial, que resultaba difícil determinar para ciertas reivindicaciones de tipo Markush el cumplimiento o incumplimiento del “requisito de fundamento”, puesto que a menudo las incorporaciones preferidas se incluían en reivindicaciones dependientes sin ninguna ejemplificación en la

propia descripción. Más de una oficina indicó que un medio eficaz de tratar las solicitudes complejas consistía en consultar al solicitante y brindarle la oportunidad de modificar sus reivindicaciones, tanto antes como durante la búsqueda o el examen.

34. En cuanto a la búsqueda y al examen de grandes números de listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos, una oficina expuso su práctica, que permitía que los examinadores contactaran al solicitante para proponerle que sólo se realizara una búsqueda para la primera secuencia, a no ser que el solicitante identificara claramente el concepto de unidad, para evitar de esta forma emitir objeciones *prima facie* discutibles acerca de la pluralidad de secuencias. Otra oficina indicó que, puesto que las secuencias de ADN que codificaban las distintas proteínas eran compuestos químicos específicos, y por lo tanto invenciones independientes y bien precisas, se solía pedir a los solicitantes que limitaran el número de esas secuencias a una sola. La misma oficina señaló, no obstante, que este tipo de limitación no siempre era posible, debido a las características de la invención.

35. Algunos países dijeron que, al ser las solicitudes complejas en su mayoría solicitudes internacionales en virtud del PCT o solicitudes presentadas internacionalmente, los informes de búsqueda internacional y los informes de examen internacional preliminar en virtud del PCT, así como las búsquedas y/o resultados de exámenes de las solicitudes extranjeras correspondientes y emitidas por las oficinas pertinentes en el extranjero se utilizaban de manera completa para examinar esas solicitudes. Además, dada la complejidad y el ámbito técnico de dichas solicitudes, algunas oficinas señalaron que habían asignado a un grupo de examinadores o de examinadores experimentados para que se encargaran de las solicitudes muy extensas y complejas.

Sugerencias de los miembros y observadores del SCP sobre si se debe abordar la cuestión, y de qué forma

36. Varias oficinas señalaron que las disposiciones relativas a las solicitudes en virtud del SPLT debían ser genéricas y flexibles, de tal forma que las oficinas pudieran tomar las medidas apropiadas para gestionar solicitudes complejas y solicitudes muy extensas, por ejemplo, consultas con los solicitantes o un mecanismo de recuperación de costos tal como una estructura de tasas móvil en función del número de reivindicaciones. Una oficina señaló que las directrices del SPLT podrían señalar la forma en que se podrían aplicar las disposiciones generales del SPLT y de su reglamento para los casos de listas de secuencias extensas o de reivindicaciones de tipo Markush. Una oficina observó que debería definirse un mecanismo para permitir que las oficinas dividieran las solicitudes muy extensas, mientras cumplieran el requisito de la unidad de la invención. Otra oficina señaló que esta cuestión se relacionaba con la necesidad de redefinir la norma de la “unidad” y dijo que el SCP debería aspirar a un modelo general de limitación de reivindicaciones. En la medida en que esto no pudiera realizarse, la oficina en cuestión propuso que se centraran en características particulares de invenciones de campos específicos, tales como la biotecnología. Otra oficina dijo que se debería establecer una definición de “solicitudes complejas”. Más de una oficina indicó que esta cuestión tendría que ser debatida más ampliamente en el Grupo de Trabajo.

37. En lo referente a los aspectos de procedimiento para tramitar las solicitudes complejas, cierto número de oficinas sugirió que se utilizaran de forma general las tecnologías de la información, por ejemplo, para publicar electrónicamente las solicitudes o solicitar las listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos en versión electrónica.

Puntos para debatir en el Grupo de Trabajo

38. Para hacer una recomendación al SCP, el Grupo de Trabajo podría solicitar que se discutiera más ampliamente esta cuestión basándose en las experiencias de las oficinas nacionales o regionales que se indican en las respuestas, para tomar decisiones concretas sobre:

- si se debería incluir alguna regla o directriz en el proyecto de SPLT;
- en caso afirmativo, qué tipo de disposición(es) se podría considerar;
- además de un mayor intercambio de información y de experiencias entre las oficinas, qué actividades y medidas adicionales podría llevar a cabo el Grupo de Trabajo.

39. En lo relativo a la publicación electrónica de solicitudes muy extensas y al procesamiento en formato electrónico de listas de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos, la Regla 8.1d) del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) establece que, cuando se considere que la recepción o tramitación de una comunicación en papel no es factible debido a su naturaleza o su tamaño, una Parte Contratante podrá exigir que esa comunicación se presente en otra forma o por otros medios de transmisión. El Grupo de Trabajo podría decidir si son necesarias medidas complementarias al respecto.

[Fin del documento]