

## **Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes**

**Trigésima quinta sesión**  
**Ginebra, 16 a 20 de octubre de 2023**

### **INFORME DE LA SESIÓN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES QUE UTILIZAN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS CREADAS POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

*Documento preparado por la Secretaría*

1. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su trigésima cuarta sesión, que tuvo lugar en Ginebra del 26 al 30 de septiembre de 2022, el presente documento contiene un informe de la sesión de intercambio de información celebrada los días 26 y 27 de septiembre de 2022 sobre la patentabilidad de las invenciones que utilizan la inteligencia artificial (IA) y las creadas por la IA<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Las ponencias presentadas en la sesión de intercambio de información pueden consultarse en: [https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=69690](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=69690). La difusión por Internet y la conversión de voz a texto de la sesión de intercambio de información están disponibles en: [https://webcast.wipo.int/video/SCP\\_34\\_2022-09-26\\_PM\\_116738](https://webcast.wipo.int/video/SCP_34_2022-09-26_PM_116738) y: [https://webcast.wipo.int/video/SCP\\_34\\_2022-09-27\\_AM\\_116762](https://webcast.wipo.int/video/SCP_34_2022-09-27_AM_116762).

## Ponencias

### Delegación del Reino Unido

2. En septiembre de 2020 la UK IPO solicitó opiniones sobre la IA y la PI, acerca de las cuestiones que planteaba la primera en relación con la legislación de PI y los efectos de dicha legislación en la IA. Tras esa petición de opiniones, la UK IPO celebró consultas sobre algunas cuestiones que podrían suscitar cambios jurídicos. Los resultados de la consulta titulada *Artificial Intelligence and IP: copyright and patents* (Derecho de autor y patentes en el contexto de la inteligencia artificial y la PI) se publicaron en octubre de 2021.

3. Como conclusión principal de la petición de opiniones en relación con las patentes y la IA, se llegó al consenso general de que el marco jurídico actual del Reino Unido puede hacer frente a los desafíos futuros y de que la IA por sí misma no debe ser titular de derechos de PI. Sin embargo, durante la consulta, el Gobierno del Reino Unido reconoció que existe la duda de si se debe modificar la ley de modo que, en caso de que se pueda considerar a la IA como inventora, se puedan conceder derechos de PI sobre sus invenciones. Para ello, se presentaron las cuatro opciones de políticas que se indican a continuación: i) no introducir ningún cambio jurídico; ii) ampliar la condición de inventor para incluir a las personas responsables de un sistema de IA; iii) permitir que en las solicitudes de patente se reconozca a la IA como inventora; y iv) implantar una protección sui generis para las invenciones creadas por la IA. La mayoría de los participantes se mostraron a favor de la opción i). En su opinión, no es necesario introducir cambios jurídicos, ya que la IA aún conlleva una intervención humana considerable y se utiliza principalmente como herramienta. Además, señalaron que la adopción de un enfoque (legislativo) unilateral respecto de la titularidad de las invenciones de la IA aumentaría la dificultad de las estrategias de presentación de solicitudes de patente a escala mundial. En un plano más general, los participantes observaron que los solicitantes que presentan solicitudes de patente en las que se reivindican invenciones relacionadas con la IA necesitan tener más seguridad jurídica, ya que en la legislación en materia de patentes del Reino Unido se enumeran una serie de exclusiones de la materia patentable (por ejemplo los programas informáticos o los métodos matemáticos). A este respecto, el Gobierno del Reino Unido publicó orientaciones perfeccionadas, con el objetivo de brindar más seguridad a los solicitantes.

### Delegación del Brasil

4. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil (INPI) elaboró informes técnicos relacionados con la IA, como los relativos al "Radar tecnológico" y a los "Datos y hechos de la PI: la IA en las máquinas y equipos", que ofrecen, entre otras cosas, estadísticas sobre la cantidad de solicitudes de patentes relacionadas con la IA. El INPI también actualizó en 2020 las directrices para el examen de solicitudes de patente relativas a invenciones implementadas por computadora, e incluyó un párrafo en el que se afirma que las técnicas de IA, como las herramientas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, se pueden considerar invenciones si se aplican para resolver problemas técnicos. Asimismo, en el ámbito de la IA, el INPI colaboró con partes interesadas nacionales (la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial y el Ministerio de Economía) y con otras Oficinas de PI y organizaciones internacionales (como la Oficina Danesa de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la OMPI).

5. En el proceso de concesión de patentes, el INPI utilizó la IA para determinar la división técnica a fin de clasificar las solicitudes de patente y realizar búsquedas del estado de la técnica de las solicitudes de patente en el ámbito de la química.

6. En el contexto del examen sustantivo, el INPI clasificó las invenciones relacionadas con la IA en los dos grupos siguientes: i) invenciones creadas por la IA, que son las que utilizan la IA para obtener una solución técnica durante el proceso de desarrollo de la invención, pero que

no incluyen necesariamente la IA en la materia reivindicada; y ii) invenciones en las que se aplica la IA, que son aquellas en las que la IA forma parte de la materia reivindicada. En el contexto de las invenciones creadas por la IA, el INPI señaló que en el Brasil no se puede designar a la IA como inventora en una solicitud de patente. Además, hasta ahora el INPI no ha observado la necesidad de actualizar las directrices de examen en lo que respecta a las solicitudes de patente que reivindican invenciones creadas por la IA. El INPI explicó cuáles son los aspectos más importantes en el contexto de las solicitudes en las que se aplica la IA al examinar la materia patentable, la actividad inventiva y la divulgación suficiente.

#### Delegación del Japón

7. La Oficina Japonesa de Patentes (JPO) publicó en agosto de 2021 un informe titulado *Recent Trends in AI-related Inventions* (Tendencias recientes en las invenciones relacionadas con la IA). En dicha publicación se establecieron dos subgrupos de invenciones relacionadas con la IA. En primer lugar, las invenciones fundamentadas en la IA son las invenciones que se caracterizan por la tecnología de procesamiento de información matemática o estadística que constituye la base de la IA, como los distintos métodos de aprendizaje automático, incluidas las redes neuronales, el aprendizaje profundo y las máquinas de soporte vectorial. En segundo lugar, las invenciones en las que se aplica la IA son aquellas que se caracterizan por la aplicación de las invenciones fundamentadas en la IA a diversos campos técnicos, como el procesamiento de imágenes o de voz y el control de dispositivos o la robótica. Las estadísticas de presentación de solicitudes de patente ponen de manifiesto que en 2019 se produjo un tercer auge de las invenciones relacionadas con la IA (que afectó a ambos subgrupos).

8. La JPO también publicó ejemplos de casos relativos al examen de las tecnologías relacionadas con la IA, con el objetivo de ayudar a comprender con claridad las decisiones adoptadas en el proceso de examen. Además, en enero de 2021 la JPO creó un equipo de apoyo al examen de las invenciones relacionadas con la IA. Los miembros del equipo colaboraron trascendiendo sus ámbitos de responsabilidad técnica, y recopilaron y compartieron conocimientos sobre las últimas tecnologías relacionadas con la IA y ejemplos de casos de resultados de exámenes, entre otras cosas. Además, en abril de 2021 y en octubre de 2021 se publicaron en japonés y en inglés, respectivamente, las directrices de examen en versión manga, con el fin de mostrar el concepto básico de las normas de examen relativas a las tecnologías relacionadas con la IA y la Internet de las cosas (IdC).

9. En cuanto al reconocimiento de la IA como inventora, la JPO subrayó que, según la Ley de Patentes del Japón, la interpretación del término "inventor/a", se limita a una persona física.

#### Delegación de Francia

10. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Francia define la IA como un conjunto de teorías y técnicas que se utilizan para producir programas informáticos, modelos computacionales y algoritmos que permitan a las máquinas reproducir una forma de inteligencia.

11. Asimismo, el INPI presentó estadísticas que muestran un aumento exponencial de las familias de patentes relacionadas con la IA entre 2000 y 2020 en todo el mundo, y en Francia en particular. Al asignar las solicitudes de patentes relacionadas con la IA a sectores concretos, el INPI observó que la IA incide en todos los ámbitos tecnológicos. Los ámbitos con más solicitudes de patentes relacionadas con la IA son los de las aplicaciones relacionadas directamente con la IA (por ejemplo redes neuronales, modelos de aprendizaje y motores de búsqueda) o los de aquellas en las que la relación con la IA es indirecta y las técnicas de IA, por ejemplo, se utilizan en vehículos o equipos médicos. El INPI ha descentralizado los conocimientos en materia de IA entre todas las divisiones de examen. Además, creó un grupo

de trabajo relacionado con la IA que se encarga de hacer un seguimiento de la jurisprudencia y mantener el diálogo con otras Oficinas de PI y con las partes interesadas.

12. Además, el INPI actualizó las directrices de examen de las invenciones implementadas por computadora. En lo que respecta a la patentabilidad de las invenciones relacionadas con la IA, en las directrices de examen se aclara que un método matemático como tal, por ejemplo una "red neuronal artificial", no basta por sí solo para conferir carácter técnico.

13. Por otra parte, se estima que la aplicación de la ley PACTE ("Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises") en 2020, que introdujo, entre otras cosas, el examen de la actividad inventiva en el procedimiento de examen de las patentes y creó un nuevo procedimiento de oposición que incluye la divulgación suficiente como motivo de oposición, reviste una importancia particular para las invenciones relacionadas con la IA. La delegación dijo que, en su opinión, los aspectos jurídicos más importantes para las invenciones relacionadas con la IA son los relativos a la actividad inventiva y a la divulgación suficiente. Por ejemplo, la definición de experto en la materia en el ámbito de la IA plantea la duda de si el experto en la materia puede ser un equipo formado por un especialista en el ámbito técnico y un experto en IA. En relación con la divulgación suficiente, se mencionó el fenómeno de la "caja negra" como un motivo de preocupación.

#### Delegación de Suiza

14. La delegación de Suiza ofreció una visión general de distintos casos de uso de la IA, como el aprendizaje automático y la gestión y estrategias de datos. Durante una serie de talleres sobre IA y PI organizados por la Oficina de Propiedad Intelectual de Suiza y la Universidad de Zúrich, los especialistas destacaron que la IA puede descubrir más estado de la técnica pertinente para una solicitud de patente objeto de examen que una persona, puede formular nuevas hipótesis de trabajo y tiene una gran incidencia en la metodología científica y el trabajo en los laboratorios.

15. Se observaron algunos problemas en relación con la legislación actual sobre patentes y las solicitudes de patentes relacionadas con la IA, por ejemplo en lo que respecta a la definición de experto en las invenciones relacionadas con la IA, la divulgación suficiente de las invenciones relacionadas con la IA y la titularidad de dichas invenciones. En ese contexto, la delegación presentó un resumen del proyecto de inventor artificial - DABUS<sup>2</sup>.

16. En este contexto, la delegación propuso que la Secretaría: i) prepare un documento para la 35.<sup>a</sup> sesión del SCP sobre cómo afrontan las jurisdicciones de todo el mundo el tema de la titularidad de las invenciones de la IA, tanto desde el punto de vista de la jurisprudencia como de la legislación; y ii) invite a un experto técnico a la 35.<sup>a</sup> sesión del SCP para que informe al Comité sobre la capacidad actual de la tecnología de la IA para generar invenciones.

#### Declaraciones formuladas en la sala

##### Delegación de Alemania

17. La delegación de Alemania, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, dio las gracias por lo interesante de las presentaciones y dio su apoyo a la propuesta presentada por la delegación de Suiza.

---

<sup>2</sup> Proyecto creado por el Sr. Thaler que presenta de forma gratuita el análisis jurídico de una serie de casos de prueba en los que se solicitan derechos de propiedad intelectual para productos generados por IA en ausencia de un inventor o autor humano tradicional. Se puede obtener más información en: <https://artificialinventor.com/>.

#### Delegación del Brasil

18. La delegación del Brasil, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC), declaró que el uso de la IA como herramienta armoniza y simplifica el proceso de examen de las patentes y ofrece grandes oportunidades, en particular para los países en desarrollo. Por ello, alentó a que prosiga el intercambio de experiencias y herramientas. Sostuvo que, en general, le parece que el debate sobre la IA y la PI en el SCP es muy importante. Por lo tanto, dijo que acoge con agrado la propuesta formulada por la delegación de Suiza, aunque pidió que se distribuya la propuesta para su examen ulterior.

#### Delegación de la República de Corea

19. En cuanto a la patentabilidad de las invenciones relacionadas con la IA, las directrices de examen de 2021 publicadas por la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) contienen principios básicos y estudios de casos, y se centran especialmente en aspectos relativos, por ejemplo, a la actividad inventiva, la patentabilidad y el requisito de descripción en el ámbito de las invenciones relacionadas con la IA. Asimismo, en 2021 la KIPO y la OEP publicaron un estudio comparativo en el ámbito de las invenciones implementadas por computadora y las invenciones relacionadas con programas informáticos que proporcionó información a los solicitantes y a los profesionales sobre las prácticas de examen de cada Oficina al respecto. Además, la KIPO publicó los resultados de los debates con expertos en IA en un libro blanco sobre PI. Por otra parte, en 2021 la Oficina acogió una conferencia internacional sobre la titularidad de las invenciones de la IA.

#### Delegación del Pakistán

20. Los desafíos que plantean las invenciones relacionadas con la IA se perciben en ámbitos como la divulgación suficiente y el uso de términos técnicos en las descripciones de las patentes. Por este motivo, la delegación dijo que es importante que prosiga el debate en el SCP sobre las invenciones relacionadas con la IA, y expresó su deseo de que los puntos del orden del día relativos a la IA, como el propuesto por la delegación de Suiza, se incluyan en el orden del día.

#### Delegación de Argelia

21. La delegación de Argelia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, manifestó su deseo de profundizar en el conocimiento de cuestiones de actualidad, como la patentabilidad de las invenciones relacionadas con la IA. Con vistas a lograr un programa equilibrado para la labor futura del SCP, el Grupo Africano mostró su disposición a debatir la propuesta presentada por la delegación de Suiza y otros puntos del orden del día con otras delegaciones.

#### Delegación de España

22. La delegación de España recordó que durante las sesiones anteriores del SCP compartió la información facilitada por un grupo de trabajo creado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que ha estado examinando cuestiones específicamente relacionadas con la IA y la protección por patente, y con el uso de la IA en los procedimientos en materia de patentes. En opinión de la OEPM, el uso de herramientas de IA en sus prácticas de examen es muy beneficioso. Además, si bien las invenciones relacionadas con la IA se consideran una forma particular de invenciones implementadas por computadora, en su caso habría que considerar si dichas invenciones son evidentes para un experto en la materia que utilice herramientas de IA. Se mostró a favor de que prosiga el debate acerca de la titularidad de las invenciones de la IA, pero añadió que, en su opinión, mientras la IA siga requiriendo la contribución sustantiva de un ser humano, dicho debate es de naturaleza académica. La delegación expresó su confianza en que esa necesidad de contribución humana facilite la

identificación de inventores humanos y el establecimiento de criterios comunes. No obstante, se mostró convencida de que el debate sobre la titularidad de las invenciones de la IA adquirirá relevancia práctica en el futuro, cuando la IA sea capaz de trabajar de forma autónoma.

#### Delegación de Mónaco

23. La delegación de Mónaco dio las gracias por el interés de las presentaciones y dijo que apoya la propuesta formulada por la delegación de Suiza.

#### Delegación de Singapur

24. La delegación de Singapur hizo hincapié en la importancia de comprender, examinar y determinar la relación entre el aumento de las invenciones creadas por la IA y los marcos jurídicos vigentes. Por consiguiente, dio las gracias por los interesantes debates mantenidos en la sexta sesión del Diálogo de la OMPI sobre PI y Tecnologías de Vanguardia, y se mostró partidaria de proseguir los intercambios en relación con la IA y la PI en general, y las patentes en particular, en los distintos foros de la OMPI. A continuación, explicó las actividades conexas que ha llevado a cabo la IPOS. Por ejemplo, el Center for AI and Digital Governance (CADG), que cuenta con el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) y la Infocomm Media Development Authority de Singapur (IMDA), ejecutó un proyecto de investigación sobre la PI y la interfaz con la IA. Además, la IPOS concluyó un amplio examen de las cuestiones relacionadas con la IA desde el punto de vista jurisdiccional, entre ellas la titularidad de las invenciones de la IA.

#### Delegación de Eslovaquia

25. La delegación de Eslovaquia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y del Báltico, manifestó su interés por que la atención se centre en la calidad de las patentes y, en particular, en la IA, en el marco del punto del orden del día relativo a "La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición". El Grupo dio las gracias a la delegación de Suiza y expresó su apoyo a la propuesta formulada por dicha delegación.

#### Delegación de Alemania

26. En relación con el procedimiento y el resultado de las solicitudes de patentes alemanas en las que se designa a la IA DABUS como inventora, el Tribunal Federal de Patentes confirmó que, con arreglo a la legislación de patentes alemana, solo se puede designar como inventoras a las personas físicas. La decisión fue recurrida ante el Tribunal Federal de Justicia.

#### Delegación de Chile

27. La delegación de Chile informó al Comité de que ya se publicaron las directrices de examen (versión 2022), cuyo objetivo, entre otros, es aclarar los criterios de patentabilidad de las invenciones implementadas por computadora y las invenciones relacionadas con la IA.

#### Delegación de la Federación de Rusia

28. La delegación de la Federación de Rusia explicó que, en la actualidad, según la legislación de patentes de su país, los inventores han de ser personas. En cuanto a la mejora del enfoque de evaluación de la patentabilidad de las invenciones relacionadas con tecnologías emergentes como la IA y la cadena de bloques, se ha creado un grupo de trabajo en el que participan especialistas de Oficinas de patentes y de entidades empresariales. Asimismo, el Servicio Federal de la Propiedad Intelectual (Rospatent) utilizó una gran variedad de herramientas de IA y nuevas tecnologías para las búsquedas del estado de la técnica y la evaluación de la clasificación de patentes, entre otras cosas.

#### Delegación de Australia

29. Por lo que respecta a las solicitudes de patente en las que se designa a la IA DABUS como inventora, el Pleno del Tribunal Federal de Australia decidió que no se puede designar a la IA como inventora. Esta decisión revocó la anterior de un tribunal unipersonal del Tribunal Federal de Australia que había dictaminado que un sistema de IA podía figurar como inventor en una solicitud de patente en Australia. Además, el Gobierno del país está examinando opciones políticas en relación con la intersección entre la IA y la PI. A la luz de los desafíos que la IA plantea para el sistema de patentes, la delegación se mostró a favor de que en el SCP se debatieran cuestiones relativas a la IA y la PI, incluidas las relacionadas con la titularidad de las invenciones de la IA.

#### Delegación de la República Bolivariana de Venezuela

30. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela hizo un resumen de tres situaciones relacionadas con la IA y el sistema de patentes: i) las invenciones creadas por la IA, como se observa en las solicitudes de patente de invenciones creadas por DABUS; ii) la IA como parte de la materia de las solicitudes de patente; y iii) la IA como herramienta para ayudar a las Oficinas de patente en el examen de las patentes. Dijo que, en su opinión, la tercera situación reviste especial interés para las Oficinas de PI de los países en desarrollo, ya que contribuirá a agilizar el análisis de las solicitudes de patente. Asimismo, ofreció una visión general de los desafíos históricos a los que se ha enfrentado el sistema de patentes en relación con las tecnologías de vanguardia, como las invenciones químicas a principios del siglo XX y el desarrollo de la ingeniería genética a partir de la década de 1960. A la luz de esas experiencias, la delegación expresó su deseo de que también se resuelvan los problemas que se le plantean al sistema de patentes en relación con la IA. Por ello, alentó a que prosigan los debates sobre la IA y las patentes en el marco del SCP.

#### Delegación de los Estados Unidos de América

31. La delegación de los Estados Unidos de América hizo suya la declaración realizada por la delegación de Alemania en nombre del Grupo B y dio su apoyo a la propuesta presentada por la delegación de Suiza.

#### Delegación de China

32. Con respecto a la patentabilidad de las invenciones relacionadas con la IA, el Código Civil de China establece que el inventor debe ser una persona física y contribuir sustancialmente a la creación de la invención. Por lo tanto, las máquinas no pueden ser inventoras. Además, en 2021 la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) modificó las directrices de examen de las patentes. En el caso de la materia patentable de las invenciones relacionadas con la IA y las relacionadas con los macrodatos, se formularon las directrices con más detalle y se proporcionaron ejemplos concretos. Además, en las directrices se aclararon los criterios que deben cumplir las soluciones técnicas cuando las solicitudes de patente contienen algoritmos.

[Fin del documento]