

# Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente

Imagen de portadas:  
Scientific American;  
Molinos Nuevos (Museo Hidraulica), Murcia, Spain;  
[www.waterhistory.org](http://www.waterhistory.org);  
Dr Monzur Ahmed;  
Schiöler at Experimentarium, Denmark.

# Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente

## PREFACIO

En respuesta a un pedido de sus Estados miembros, la Secretaría de la OMPI comenzó hace cuatro años a estudiar la repercusión práctica de la falta de buenos redactores de solicitudes de patente en la aptitud de los inventores para utilizar el sistema de propiedad intelectual y, por ende, participar en los beneficios económicos de la propiedad intelectual. Tras estudiar y analizar el tema se pudo confirmar que en ese ámbito era necesario crear y reforzar capacidades, necesidad que también reconocen los Estados miembros que cada vez con mayor frecuencia solicitan a la Organización que ejecute programas de creación y fortalecimiento de capacidad en el ámbito de la redacción de solicitudes de patente. El presente "Manual de redacción de solicitudes de patente" fue elaborado como resultado de esa necesidad. Su realización estuvo a cargo de expertos en la materia y su contenido ha sido examinado y probado en programas de formación celebrados con anterioridad a la publicación del Manual, cuyo propósito es asistir a los inventores y a quienes les suministren servicios de asesoramiento a adquirir la competencia técnica necesaria para preparar y presentar solicitudes de patente, sin soslayar la capacidad para redactar las reivindicaciones que tan importantes son puesto que determinan el alcance y la cobertura de la protección que se obtiene al concederse la patente.

La OMPI querría manifestar su agradecimiento al autor principal de esta obra, el Sr. Thomas Ewing (Estados Unidos de América) por haber compartido los conocimientos que ha adquirido como abogado especializado en patentes, así como por sus denodados esfuerzos en preparar material de formación para cursos concebidos en torno a este Manual, y por haber actuado como enseñante. También queremos dejar constancia de los valiosos aportes recibidos de Carlos Olarte (Colombia), Kanika Radhakrishnan (India/EE.UU.), Markus Engelhard (Alemania), Wendy Herby (EE.UU.), Karuna Jain (India), Emmanuel Jelsch (Suiza), Sorin Schneiter (Suiza), Douglas Weinstein (EE.UU.), Takashi Fujita (Japón), Karl Rackette (Alemania), Samuel Le Cacheux (Francia), Valérie Gallois (Francia), Albert Jacobs (EE.UU.) así como de varios funcionarios de la OMPI. La Organización también queda agradecida a la Red Universitaria Internacional de Ginebra (GIAN) por el apoyo financiero brindado para la elaboración y las pruebas de esta publicación y del material de formación conexo.

Huelga decir que nuestro aprecio también va dirigido a los Estados miembros que nos acogieron para llevar a cabo las actividades piloto en las que se estudió el Manual y el material de formación conexo: Camerún, Colombia, India, Marruecos y Singapur.

Esperamos que el presente Manual sea una herramienta útil en los Estados miembros que deseen fortalecer, perfeccionar y ampliar sus capacidades para ayudar a los inventores a proteger su propiedad intelectual tras haber apreciado cómo se redacta con esmero una solicitud de patente.

## ÍNDICE

<b>I.</b>	<b>LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INTRODUCCIÓN</b>	<b>6</b>
<b>II.</b>	<b>PATENTES</b>	<b>11</b>
<b>A.</b>	<b>PRESENTACIÓN DETALLADA DE LAS PATENTES</b>	<b>11</b>
1.	¿Qué es una patente?	11
2.	¿Cuáles son las posibles materias objeto de una patente?	13
a)	<i>Dispositivos mecánicos y productos manufacturados</i>	15
b)	<i>Procesos/métodos</i>	15
c)	<i>Composiciones o compuestos químicos</i>	15
d)	<i>Moléculas aisladas y caracterizadas</i>	15
e)	<i>Organismos y secuencias genéticas/microorganismos</i>	15
f)	<i>Programas informáticos</i>	16
g)	<i>Mejoras</i>	16
3.	¿Cuál es la importancia de las patentes?	17
a)	<i>Fuente de recursos</i>	17
b)	<i>Publicidad gratuita</i>	17
c)	<i>Elemento de negociación</i>	18
d)	<i>Control/influencia en el mercado</i>	18
e)	<i>Usos defensivos</i>	18
<b>B.</b>	<b>REQUISITOS LEGALES DE PATENTABILIDAD</b>	<b>21</b>
1.	Novedad	21
2.	Utilidad/aplicación industrial	21
3.	No evidencia (no obviedad)/actividad inventiva/altura inventiva/nivel inventivo	22
		23
<b>C.</b>	<b>PREDECIR LA PATENTABILIDAD A TRAVÉS DE BÚSQUEDAS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA</b>	<b>26</b>
1.	¿Qué es el estado de la técnica?	26
2.	Importancia de las búsquedas del estado de la técnica	26
3.	Formas de efectuar una búsqueda en el estado de la técnica	27
4.	Sistemas de clasificación	27
5.	Dónde buscar	28
6.	Cómo interpretar los informes de búsqueda internacional del PCT	28
<b>III.</b>	<b>REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES</b>	<b>32</b>
<b>A.</b>	<b>REDACCIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE</b>	<b>32</b>
1.	Suministro de información sobre la invención por parte de los inventores	34
2.	Identificar las invenciones patentables	35
3.	Comprender la invención	36
4.	Colaborar con los inventores para redactar la solicitud	36
<b>B.</b>	<b>PARTES HABITUALES DE UNA SOLICITUD DE PATENTE</b>	<b>37</b>
1.	Reivindicaciones	37
2.	Descripción detallada o memoria descriptiva	38
3.	Dibujos	42
4.	Antecedentes de la invención	43
5.	Resumen	45
6.	Sumario o breve descripción de la invención	45
<b>C.</b>	<b>PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE</b>	<b>47</b>
1.	Presentación de solicitudes nacionales/solicitudes de prioridad	47
2.	Presentación de solicitudes en otros países	48
3.	Tasas y otros costos de la presentación de solicitudes	49

4.	Requisitos para la presentación de solicitudes en jurisdicciones específicas	51
a)	<i>Presentación de solicitudes según el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas</i>	51
b)	<i>Presentación de solicitudes ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América</i>	52
c)	<i>Solicitudes presentadas en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes</i>	53
d)	<i>Plazos para la presentación de solicitudes PCT</i>	56
5.	Derecho y requisitos comparados	58

## **IV. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE** 63

A.	RESPUESTAS A EXÁMENES DE FONDO/ REQUERIMIENTOS DEL EXAMINADOR	65
B.	REDACCIÓN DE CONTESTACIONES DE EXÁMENES DE FONDO O REQUERIMIENTOS	66
C.	APROBACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES	66
D.	PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN	69
E.	EMISIÓN DEL TÍTULO DE PATENTE	70

## **V. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA REDACCIÓN DE REIVINDICACIONES DE PATENTES** 72

A.	TEORÍA DE LA REIVINDICACIÓN DE PATENTE	72
B.	FORMATO DE LAS REIVINDICACIONES	74
1.	Partes de una reivindicación	74
2.	Reivindicaciones de dos partes o reivindicaciones de mejoras	77
3.	Reivindicaciones del tipo "dispositivo más función"	78
4.	Puntuación de las reivindicaciones	79
5.	Subordinación adecuada de los elementos	80
6.	Números de referencia y expresiones parentéticas	81
7.	Terminología específica de las reivindicaciones	82
8.	Elementos múltiples	82
9.	Elementos alternativos	82
C.	GRUPOS DE REIVINDICACIONES	83
1.	Reivindicaciones independientes	83
2.	Reivindicaciones dependientes/subordinadas	85
3.	Reivindicaciones con dependencia múltiple	87

## **VI. TIPOS ESPECÍFICOS DE REIVINDICACIONES** 90

A.	REIVINDICACIONES DE APARATOS O DISPOSITIVOS	90
B.	REIVINDICACIONES DE MÉTODO O PROCESOS	91
C.	REIVINDICACIONES DE PRODUCTO DEFINIDO POR SU PROCESO DE FABRICACIÓN	92
D.	REIVINDICACIONES QUE DEFINEN LA INVENCION POR EL RESULTADO QUE SE QUIERE OBTENER Y POR SUS PARÁMETROS	92
E.	REIVINDICACIONES DE DISEÑO	93
F.	REIVINDICACIONES DE PATENTES DE VARIEDADES VEGETALES	93
G.	REIVINDICACIONES DE COMPOSICIONES	94
H.	REIVINDICACIONES DE BIOTECNOLOGÍA	94
I.	REIVINDICACIONES DE USO	95
J.	REIVINDICACIONES DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	95
K.	REIVINDICACIONES ÓMNIBUS	96

## ÍNDICE

<b>VII. PREPARACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES DE PATENTE</b>	<b>98</b>
A. PRIMERO, REDACTAR LAS REIVINDICACIONES	98
B. REIVINDICACIONES DE ALCANCE AMPLIO Y RESTRINGIDO	98
C. CLARIDAD, SELECCIÓN DE TERMINOLOGÍA E INCONSISTENCIAS	101
D. VARIACIONES EN LAS REIVINDICACIONES Y MODIFICACIONES DE LA INVENCION	104
E. EVITAR LIMITACIONES INNECESARIAS	105
F. LIMITACIONES NEGATIVAS Y EXCLUSIONES (DISCLAIMER)	106
G. LAS REIVINDICACIONES Y LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA	106
H. LAS REIVINDICACIONES DEBEN SUPERAR EL ESTADO DE LA TÉCNICA	106
I. USO DE DISTINTOS TIPOS DE REIVINDICACIONES PARA LA MISMA INVENCION	107
J. VERIFICAR QUE LA MEMORIA DESCRIPTIVA RESPALDE LAS REIVINDICACIONES	107
K. UNIDAD DE LA INVENCION	108
L. PUNTO DE VISTA DE LAS REIVINDICACIONES	110
M. LIMITAR EL ALCANCE DE UNA REIVINDICACION DE PATENTE DURANTE SU TRAMITACION	114
N. EXCLUSIONES DE LA PATENTABILIDAD	115
O. EL REQUISITO DE APLICACION INDUSTRIAL	116
P. "CONTRASTAR" UNA REIVINDICACION DE PATENTE	118
Q. INTERPRETACION DE LAS REIVINDICACIONES POR LA JUSTICIA	118
<b>VIII. ESTRATEGIAS DE PATENTAMIENTO</b>	<b>121</b>
A. PATENTAMIENTO DE BLOQUEO OFENSIVO PARA ATACAR A COMPETIDORES	122
B. PATENTAMIENTO DEFENSIVO CONTRA JUICIOS POR INFRACCION	123
C. TÉCNICAS DE "DESIGN AROUND"(ELUDIR LAS LIMITACIONES)	124
<b>IX. ORGANIZACION, CAPACITACION Y MOTIVACION DEL EQUIPO TÉCNICO</b>	<b>126</b>
A. CAPACITACION DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DEL PERSONAL DE VENTAS PARA QUE COMPENDAN LA IMPORTANCIA DE OBTENER PATENTES Y CREAR UNA CARTERA DE PATENTES	126
B. CAPACITACION DE LOS CIENTÍFICOS/TÉCNICOS PARA QUE COMPENDAN QUÉ SE PUEDE PATENTAR, QUIÉNES SE PUEDEN CONSIDERAR CO-INVENTORES O CO-SOLICITANTES Y CÓMO PRESENTAR LOS CONTENIDOS DE UNA INVENCION AL EXPERTO	128
C. ESTABLECER UNA COMISION INTERNA DE ESTUDIO DE PATENTES PARA QUE REVISE CON PERIODICIDAD LOS TEXTOS DE LAS INVENCIONES Y RECOMIENDE QUÉ SE DEBE PATENTAR	129
D. PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA ALENTAR A LOS INVENTORES A INVENTAR E INFORMAR	130
E. ÉTICA PROFESIONAL	131
<b>X. GLOSARIO</b>	<b>134</b>
<b>NOTAS</b>	<b>139</b>
<b>APÉNDICE A INSTRUCCIONES PARA REALIZAR DE BÚSQUEDAS EN BASES DE DATOS</b>	<b>144</b>
<b>APÉNDICE B HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDAS</b>	<b>145</b>
<b>APÉNDICE C MODELO DE FORMULARIO DE DIVULGACION DE LA INVENCION PARA INVENTORES</b>	<b>147</b>

## I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual hace referencia a marcas, patentes, diseños industriales, derecho de autor (o *copyright*) y otros tipos de bienes intangibles que se originan en las creaciones de la mente y, en su sentido más amplio, no tienen una forma física.



Como todos los tipos de bienes, la propiedad intelectual es un activo que puede generar ingresos. Por eso se la considera como tal. Con frecuencia, un invento es el resultado de una inversión y por lo tanto debería generar algún tipo de rendimiento. La propiedad intelectual difiere de otros tipos de bienes porque no tiene forma física y se origina como un producto de la inteligencia, la creatividad y la imaginación humana.

Existen diferentes tipos de propiedad intelectual, cada uno con sus leyes específicas. Por lo general, se dividen en dos categorías básicas: "propiedad industrial" y "derecho de autor". La propiedad industrial se refiere a los bienes inmateriales creados principalmente por el avance de la tecnología, la industria y el comercio, tales como las patentes (invenciones), los diseños industriales, las marcas de producto, las marcas de servicio, los secretos industriales y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen<sup>1</sup>.

Las formas más comunes de propiedad intelectual son:

**Patentes:** Una patente es una autorización legal que concede a su titular el derecho exclusivo a controlar el uso de una invención, según se define en sus reivindicaciones, dentro de un área geográfica y en un plazo limitado, impidiendo que terceros, entre otras actividades, fabriquen, usen, vendan u ofrezcan en venta la invención sin la autorización pertinente. Por ejemplo, se podría patentar una batería que almacene energía solar de forma eficiente, indefinida y sin pérdidas, una vacuna que proteja contra la malaria, o un nuevo compuesto para transformar los huesos de pescado en fertilizante para la agricultura.

**Diseños industriales:** La protección de los diseños industriales permite a su titular controlar la explotación de las formas ornamentales asociadas con sus productos, tales como la forma estilizada de un nuevo automóvil deportivo, la cubierta plástica distintiva de determinado tipo de computadora o la forma de una botella de gaseosa.

**Marcas de producto:** Una marca de producto permite a su propietario confirmar al público el origen de sus productos, como por ejemplo Nando's®, Coca Cola®, o un logotipo como el símbolo de la tríada de Mercedes Benz®.

**Marcas de servicio:** Al igual que las marcas de producto, las marcas de servicio permiten a su propietario confirmar al público el origen de un servicio (p. ej., "Cheques for Two®" o "Visa®").

El **derecho de autor**, por su parte, protege expresiones originales reflejadas en "obras de autor". La persona que crea una obra protegida por derecho de autor (o *copyright*) se denomina "autor". Entre las obras protegidas por derecho de autor se incluyen por ejemplo pinturas, fotografías, música, danzas, poemas, novelas, etc. Además, algunas legislaciones, en particular las latinoamericanas, aplican este derecho a algunos objetos técnicos que tienen un elemento de originalidad, tales como los programas informáticos ("*software*"), las especificaciones técnicas y documentos conexos.<sup>2</sup>

La diferencia entre el derecho de autor y los derechos de propiedad industrial radica en que en general la protección del derecho de autor tiene lugar desde que sucede la creación y no requiere de registro ante un organismo oficial. Los derechos de propiedad industrial, por el contrario, son por regla general derivados y su protección debe ser expresamente solicitada y concedida por un organismo oficial para que sea reconocida. En teoría, cualquier persona puede redactar una solicitud de patente, pero en la práctica, dada su complejidad técnica y administrativa, quienes redactan y presentan las solicitudes de patente ante los organismos pertinentes son profesionales, entre los que se incluyen abogados especializados en propiedad industrial y técnicos denominados “agentes de propiedad industrial” o “ingenieros especialistas en propiedad industrial”.

*Este manual se refiere únicamente a patentes de invención y a la manera de presentar solicitudes de patente y obtener su registro. Su objetivo es ayudar al lector a desarrollar un conocimiento general de las habilidades necesarias para redactar una solicitud de patente, presentarla y gestionar ante los organismos de propiedad industrial la concesión de una patente de invención. Como la legislación y la práctica de cada país o región pueden variar significativamente, el lector deberá además consultar y comprender los requisitos específicos de las jurisdicciones de interés para su cliente. Se hace notar que en este manual, en algunos casos se usa el término “agente de propiedad industrial”, no en el sentido técnico de un profesional certificado por las autoridades nacionales para representar a los inventores en determinadas circunstancias, sino como término genérico que abarca a cualquier persona que redacte una solicitud de patente (incluidos los inventores, los redactores de solicitudes de patentes, los agentes de la propiedad industrial y los abogados).*

## ASPECTOS BÁSICOS DE LAS PATENTES

Se pueden conceder patentes para proteger invenciones que son novedosas, que implican actividad inventiva y que pueden tener aplicación industrial.<sup>3</sup> Una patente debe referirse a una invención que funciona o, como se establece en algunos países, la invención debe poder ser “puesta en práctica”. Por lo tanto, una idea inteligente que no pueda ponerse efectivamente en práctica, como por ejemplo una máquina del tiempo, es una idea que no puede patentarse. Los distintos países tienen formas diferentes de expresar los criterios de patentabilidad. Por ejemplo, las patentes deben ser, en general, de naturaleza técnica, pero no todas las jurisdicciones tienen las mismas definiciones para establecer qué es “técnico” y qué no lo es, e incluso existen muchas legislaciones que ni siquiera entran a definir dicho término.

El plazo de protección de una patente puede variar de país en país, pero en ningún caso debe ser inferior a veinte (20) años a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud de patente a nivel mundial.<sup>4</sup> Por lo general, una patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la posibilidad de fabricar, usar, ofrecer en venta o vender la invención o importar la invención patentada en el país o países en los cuales se ha concedido la patente. En otras palabras, una patente también brinda un derecho de propiedad que permite al titular determinar quién puede o no usar la invención protegida por la patente. Toda persona distinta del titular de la patente, que no haya recibido una licencia de su titular y que fabrique, use, importe, ofrezca en venta o venda la invención patentada, se denomina generalmente “infractor”. Los infractores pueden ser demandados ante la autoridad competente del territorio donde la patente sea válida para que se los obligue a cesar la infracción y a indemnizar al titular por daños y perjuicios. Ciertos países<sup>5</sup> extienden el derecho de patente no sólo a la facultad de excluir a terceros de la realización de ciertos actos, sino también al derecho de explotar la patente, lo que da lugar a que se utilicen eventuales inmunidades como mecanismo de defensa en acciones por infracción. Este derecho ampliado tal vez resulte poco ortodoxo frente al derecho de patentes en la mayoría de los países, en los que el derecho está limitado únicamente al de excluir.<sup>6</sup>

Las patentes son “territoriales”; tienen efecto sólo en los países en los que se ha presentado la solicitud y concedido la patente. Cada país tiene el derecho soberano de conceder la patente o de rechazar una solicitud de patente. En algunos casos, como el de la Oficina Europea de Patentes (OEP, cuya sigla en inglés es EPO), algunos grupos de países han acordado por medio de tratados internacionales que las solicitudes de patente sean sometidas a un examen común para todos ellos, para luego ser ratificadas en aquellos países designados en los que tendrán igualmente un efecto territorial. Algunos países también han convenido, a través de tratados internacionales, la aceptación de patentes concedidas por otros países. Por ejemplo, algunas ex colonias británicas aceptan las aprobadas

por la Oficina de Patentes del Reino Unido y/o por la OEP, cuando en dicha solicitud de patente europea el Reino Unido sea un país designado. Estas situaciones excepcionales no se presentan en Latinoamérica.

La siguiente es una patente representativa de sistemas de otorgamiento regional. Esta patente en particular – la EP 1 242 397 B1 –, fue concedida por la OEP el 29 de septiembre de 2005. Su título es “Activadores de glucoquinasa transolefínica”. Aunque la solicitud fue presentada ante la OEP por conducto del PCT el 12 de diciembre de 2000, en ella se reivindica la fecha de prioridad, según el Convenio de París, de la solicitud provisional de los Estados Unidos N° 60/170.783, presentada el 15 de diciembre de 1999. Por lo tanto, la fecha efectiva de esta patente, a los efectos del estado de la técnica, es el 15 de diciembre de 1999. La publicación de la solicitud PCT, WO2001/044216, incluía el siguiente resumen de la invención:

Ureido propionamidas o propionamidas N-heteroaromáticas transolefínicas 2,3-di-sustituidas de fórmula (I) en las cuales dicha sustitución en la posición 2 es un grupo fenilo sustituido y en la posición 3 es un anillo cicloalquilo, donde dichas propionamidas son activadores de glucoquinasa que aumentan la secreción de insulina en el tratamiento de la diabetes de tipo II.

El preámbulo de la principal reivindicación independiente de la patente de la OEP dice: “Compuesto seleccionado del grupo formado por una amida olefínica de la fórmula...”, y luego se presenta un diagrama químico seguido de una descripción muy detallada del nuevo compuesto.



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 1 242 397 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention  
of the grant of the patent:  
**28.09.2005 Bulletin 2005/39**

(21) Application number: **00987392.8**

(22) Date of filing: **12.12.2000**

(51) Int Cl.7: **C07D 277/46, A61K 31/426,  
C07D 213/75, C07D 277/56,  
C07C 275/50, A61K 31/4402,  
A61K 31/44, A61K 31/17,  
A61P 3/10**

(86) International application number:  
**PCT/EP2000/012612**

(87) International publication number:  
**WO 2001/044216 (21.06.2001 Gazette 2001/25)**

(54) **TRANS OLEFINIC GLUCOKINASE ACTIVATORS**

OLEFINISCHE TRANS-GLUKOKINASE-AKTIVATOREN  
ACTIVATEURS TRANSOLEFINIQUES DE GLUCOKINASE

(84) Designated Contracting States:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE TR**  
Designated Extension States:  
**LT LV RO SI**

(30) Priority: **15.12.1999 US 170783 P**

(43) Date of publication of application:  
**25.09.2002 Bulletin 2002/39**

(73) Proprietor: **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  
4070 Basel (CH)**

(72) Inventors:  
• **CORBETT, Wendy, Lea**  
**Randolph, NJ 07869-3754 (US)**  
• **SARABU, Ramakanth**  
**Towaco, NJ 07082 (US)**  
• **SIDDURI, Achyutharao**  
**Livingston, NJ 07039 (US)**

(74) Representative: **Witte, Hubert**  
**Grenzacherstrasse, 124**  
**4070 Basel (CH)**

(56) References cited:  
**WO-A-00/58293**

**EP 1 242 397 B1**

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

**PALABRAS CLAVE**

>> PROPIEDAD INDUSTRIAL >> DERECHO DE AUTOR >> PATENTE >> MARCA DE PRODUCTO  
>> MARCA DE SERVICIO >> PLAZO DE PROTECCIÓN DE PATENTE >> INVENCIÓN >> ACTIVO  
>> NOVEDAD >> UTILIDAD >> PUESTA EN PRÁCTICA >> PROTECCIÓN TERRITORIAL >> INFRACCIÓN

**AUTOEVALUACIÓN**

1. ¿Qué es la propiedad intelectual?
2. ¿Por qué la propiedad intelectual es considerada como un activo?
3. ¿Cuál es la diferencia entre propiedad industrial y derecho de autor?
4. ¿Se puede proteger un programa informático por medio del derecho de autor?
5. ¿Cuál es generalmente el período mínimo de protección de una patente?
6. Una patente debe ser novedosa, útil y no obvia. ¿Verdadero o falso?
7. Una patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la fabricación, uso o venta de la invención tal como se define en las reivindicaciones de la patente. ¿Verdadero o falso?
8. Proporcione un ejemplo de cada tipo de propiedad intelectual que usted vea en la habitación en la que se encuentre en este momento.
9. Una vez que se ha concedido una patente en un país, ésta tiene derecho a ser reconocida en todo el mundo. ¿Verdadero o falso?
10. Las solicitudes de patente pueden ser redactadas por cualquier persona, pero es mejor si lo hace alguien que sabe cómo hacerlo. ¿Verdadero o falso?

## II. PATENTES

### A. PRESENTACIÓN DETALLADA DE LAS PATENTES

Una patente es la concesión de un derecho por parte de las autoridades competentes de un territorio, que por lo general faculta a su titular para excluir a terceros de la explotación de una invención. Antiguamente, por patente se entendía un título, documento o despacho librado por la autoridad competente para desempeñar un empleo, ejercer una profesión o disfrutar de un privilegio. Por ejemplo, un rey podía conceder una patente sobre la sal a un aliado fiel. En los tiempos modernos, los Estados han reducido el alcance de las patentes para que protejan sólo las invenciones. La República de Venecia creó uno de los primeros sistemas de patentes de la era moderna. El plazo original de las patentes se fijó en 14 años, dos veces la duración promedio de la formación de un aprendiz. Más tarde, el plazo se extendió a los 17 años desde la concesión de la patente. En la actualidad existe un estándar mínimo de protección de veinte (20) años a partir de la fecha de la primera solicitud de patente, aplicable a todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) según consta en el Acuerdo sobre los ADPIC.

#### 1. ¿Qué es una patente?

En general, una patente es una prerrogativa que concede a su titular el derecho exclusivo a controlar quién fabrica, usa, vende, ofrece en venta o importa el producto o tecnología que reivindica. El pliego reivindicatorio de una patente, también llamado “reivindicaciones”, “capítulo reivindicatorio” o “*claims*” en inglés, es un conjunto de oraciones, usualmente ubicadas al final de la solicitud y que delimitan el alcance de la invención. Con el fin de obtener una patente, en el pliego reivindicatorio se debe describir una invención que sea novedosa, útil y que no resulte evidente a la luz del “estado de la técnica”. El “estado de la técnica” es un término que se refiere a todo lo que es de conocimiento público y a las invenciones existentes antes de la presentación de la solicitud de patente.

La patente también debe satisfacer otros requisitos legales tales como determinados plazos relacionados con el tiempo transcurrido desde la divulgación pública de la invención, si hubiera existido, previamente a la presentación de la solicitud de patente. En general, las patentes se rechazan por falta de novedad si la invención fue hecha pública antes de la presentación de la solicitud, excluyendo todo período de gracia que pudiera ser aplicable.<sup>7</sup> Excepcionalmente, existen legislaciones que consagran un período de gracia, normalmente de un año, durante el cual la solicitud aún puede ser presentada sin perder la novedad.<sup>8</sup> Además de la eventual existencia de periodos de gracia, existen otras excepciones de publicidad de la invención, básicamente relacionadas con cierto tipo de ferias internacionales.<sup>9</sup> Por lo tanto, la regla general que debe tener en cuenta un solicitante que pretenda procurarse protección internacional es la de no divulgar su invención antes de presentar una solicitud de patente.

En algunas jurisdicciones no es posible obtener patentes sobre invenciones que sean contrarias a la “moral” o al “orden público”. Por ejemplo, una invención relacionada con dispositivos para ingerir un narcótico ilegal como una pipa de opio, puede no ser patentable por razones morales. Sin embargo, estas restricciones a menudo suelen ser más una cuestión de formato de las reivindicaciones que una prohibición absoluta. No en todas las jurisdicciones existen las mismas definiciones de moralidad y en algunas se ha optado por dejar en claro que su legislación de patentes no se ve afectada por cuestiones morales.

La mayoría de las patentes actuales se conceden después de uno o más “exámenes de fondo”, llamados también “autos”, “requerimientos” u “*office actions*” en inglés, en los cuales la solicitud es analizada en detalle por un

Conviene presentar la solicitud antes de divulgar públicamente los importantes resultados de una investigación que pueda resultar en un producto o tecnología valiosos. Esta precaución se aplica en especial a las instituciones de investigación – pero la necesidad de publicar los trabajos académicos se puede complementar por medio de un procedimiento previo al envío de trabajos para su publicación y presentaciones en conferencias, por el cual se detectan las novedades patentables. Es decir, contando con un programa de evaluación expedita, donde se tome la decisión de presentar o no una solicitud de patente, nunca debería existir colisión alguna entre la publicación con fines académicos y un programa de patentamiento robusto. Si se toma la decisión de patentar, se presenta la solicitud y de ahí en adelante se puede divulgar la materia objeto de la patente. Si se decide no patentar, entonces el investigador igualmente queda libre de divulgar la materia.

examinador o perito de patentes oficial. Entre otras cosas, éste compara el estado de la técnica relacionado con una solicitud en trámite con las reivindicaciones de la solicitud, para determinar si la invención reivindicada significa un adelanto suficiente en términos legales con respecto al estado de la técnica. El examinador de patentes tiene la carga de probar que la invención no cumple los requisitos de patentabilidad; es decir, de no poder desvirtuarlos, el examinador debe conceder la patente. En algunos países aún se mantienen “sistemas de registro” en los cuales el solicitante recibe la patente una vez que se han cumplido ciertas formalidades, pero sin someterla a un examen de fondo. En tales sistemas, sólo es posible declarar la nulidad de la patente con posterioridad a su concesión, mediante un procedimiento judicial en el que se la compara con el estado de la técnica. Los países latinoamericanos no administran sistemas de registro de patentes como el que se describe, sino sistemas de concesión basados en la aprobación de un examen de fondo.

Se dice que una patente es válida una vez que ha sido concedida y no ha prosperado oposición alguna en su contra ante la autoridad competente. Se dice que una patente es nula cuando es revocada porque se concedió pese a que la invención no es novedosa, carece de nivel inventivo o no tiene aplicación industrial. La mayor parte de los sistemas de patentes del mundo sostienen que las patentes se presumen válidas salvo que se pruebe lo contrario. Este es en especial el caso de los sistemas de examen en los cuales un funcionario oficial imparcial ha contrastado la solicitud con el estado de la técnica pertinente antes de conceder la patente. Las distintas leyes de patentes del mundo generalmente reconocen la protección de la propiedad industrial de diferentes tipos de invenciones. A tenor del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los países Miembros de la OMC deben suministrar un tratamiento uniforme a todas las invenciones, sin tener en cuenta el tipo de invención de que se trate.<sup>10</sup> Por “patentes” se entiende, generalmente, las “patentes de invención”. Las patentes de invención protegen máquinas, procesos, composiciones químicas y otros tipos de invenciones que son valiosos a causa de su utilidad. Este manual está dedicado casi exclusivamente a las patentes de invención.

En algunos países también se conceden patentes o instrumentos de similar índole legal para otros tipos de invenciones. Ciertos países contemplan las llamadas patentes de modelo de utilidad, las cuales abarcan inventos “menores”, generalmente dirigidos y limitados a mejoras sobre maquinarias o herramientas. Esta protección también recibe el nombre de “certificados de modelos de utilidad”, “pequeñas patentes” (“*petty patents*” en inglés) o “innovaciones de utilidad”.<sup>11</sup>

Generalmente, los países que contemplan las patentes de modelo de utilidad en su legislación no requieren que el invento protegido cumpla con la exigencia de nivel inventivo o exigen que cumpla un nivel inventivo “reducido”. Al ser los requisitos más laxos, las patentes de modelo de utilidad ofrecen un período de protección más reducido, pero al mismo tiempo ofrecen un trámite más expedito para su obtención. Algunas oficinas de patentes no efectúan un examen de fondo de las solicitudes de modelos de utilidad antes de su registro. En el caso de invenciones en el campo de la química, de la biotecnología y de procedimientos en general, la protección de patente de modelo de utilidad no es viable. En los casos donde es viable, pero se quiera desarrollar una estrategia mundial de protección, se debe tomar en cuenta el hecho de que no todos los países proporcionan tal figura, como es el caso de los Estados Unidos de América, y que la misma no está contemplada en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Otro ejemplo de otro tipo de invenciones son los diseños, los cuales pueden estar protegidos como “patentes de diseño”, como sucede en los Estados Unidos. Por lo general, las legislaciones de los países latinoamericanos tienden a proteger los diseños en el marco de los sistemas de registro de diseños industriales.<sup>12</sup> En cualquier caso, este tipo de protección solo protege la apariencia externa de un artículo manufacturado, nunca su funcionalidad.

Cuando existe, el plazo de protección para una patente de diseño puede diferir del de una patente de utilidad o invención. Según el Acuerdo sobre los ADPIC, los países Miembros de la OMC deben ofrecer un plazo mínimo de al menos veinte (20) años desde la fecha de solicitud de la patente, mientras que para un diseño industrial ese plazo es de diez (10) años solamente. En general, los diseños industriales tienen similitudes, tanto con las marcas como con las patentes de invención. Por ejemplo, un fabricante produce una cafetera con una forma exclusiva. La

cafetera en sí puede o no ofrecer aspectos inventivos que podrían ser objeto de una solicitud de patente de invención. Sin embargo, el fabricante puede estar interesado en proteger la forma exclusiva de sus cafeteras. En efecto, puede haber constatado que el público asocia la forma de sus cafeteras con el nombre de la compañía. En consecuencia, el fabricante desea ser capaz de impedir que otros fabricantes copien libremente la forma exclusiva de sus cafeteras.

Un solicitante de patente quizá no tenga necesidad de elegir entre presentar una solicitud de patente de invención y solicitar la protección de un diseño industrial. Dicho solicitante podrá buscar con frecuencia la protección de los elementos inventivos y de diseño simultáneamente. Supongamos, por ejemplo, que el fabricante diseñó la forma de sus cafeteras basándose en sus propias investigaciones relativas a la pérdida de calor. Podría entonces presentar una solicitud de patente de invención que proteja la invención asociada con la pérdida de calor en las cafeteras, y también una solicitud de diseño industrial para su forma externa.

Respecto a la protección de las variedades vegetales (plantas), éstas también pueden ser objeto de patente.<sup>13</sup> Sin embargo, existen países que no permiten el patentamiento de plantas, cualquiera que sea su forma de propagación. A tenor del Acuerdo sobre los ADPIC, los países Miembros de la OMC deben ofrecer alguna forma de protección para este tipo de invenciones.<sup>14</sup> La forma de protección alternativa por excelencia para las nuevas variedades vegetales es la que ofrece el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (administrado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales - UPOV).<sup>15</sup>

## 2. ¿Cuáles son las posibles materias objeto de una patente?

La materia objeto de una solicitud de patente es en todo caso una "invención". Sin embargo, en la mayoría de las legislaciones no hay una definición positiva de este concepto, prefiriéndose por el contrario proporcionar una definición de lo que no es una invención.<sup>16</sup> Otros países, en cambio, sí han incorporado definiciones positivas de "invención", las cuales generalmente aluden a la intervención de la creación humana y una transformación de lo ya existente.<sup>17</sup> Bien sea por vía positiva o negativa, el concepto de invención estará siempre asociado a todo aquello que proporciona una solución a un problema técnico, mas no a asuntos estéticos o abstractos.<sup>18</sup>

Veamos ahora otra patente concedida: la patente de los Estados Unidos N° 6.434.955 concedida el 20 de agosto de 2002 con el título "Enfriador de electroabsorción. Un ciclo de enfriamiento miniaturizado con aplicaciones que van desde la microelectrónica al acondicionamiento de aire convencional". En el resumen se establece lo siguiente: se propone un nuevo enfriador modular en miniatura que combina simbióticamente dispositivos de enfriamiento por absorción y termoeléctricos. La eficiencia aparentemente baja de cada ciclo en forma individual se supera al amalgamarse con el otro. Este enfriador por electroabsorción incorpora tecnologías existentes en forma separada. Puede alcanzar altas densidades de enfriamiento con una gran eficiencia, sin embargo carece de partes móviles y comprende materiales inocuos. Los procesos físicos dominantes son especialmente efectos superficiales más que de volumen; o involucran el flujo de electrones más que el de fluidos. Esta insensibilidad a la escala entraña aplicaciones prometedoras en áreas que van desde la refrigeración de computadoras personales y otros dispositivos microelectrónicos, hasta el aire acondicionado de automotores y habitaciones.

Aunque el examinador asignado para revisar esta solicitud finalmente la declaró patentable, antes de hacerlo revisó casi 15 documentos del estado de la técnica y se basó en dos de ellos para rechazar las reivindicaciones de la solicitud tal como fuera presentada originalmente. La patente concedida tiene 19 reivindicaciones divididas en dos grupos: el primero, con 11 reivindicaciones dirigidas al dispositivo, seguidas por un segundo grupo de ocho, que reivindican un método.

Para entender mejor este punto puede resultar de utilidad revisar algunas categorías de materias comúnmente patentadas.



US006434955B1

(12) **United States Patent**  
**Ng et al.**

(10) **Patent No.:** **US 6,434,955 B1**  
 (45) **Date of Patent:** **Aug. 20, 2002**

(54) **ELECTRO-ADSORPTION CHILLER: A MINIATURIZED COOLING CYCLE WITH APPLICATIONS FROM MICROELECTRONICS TO CONVENTIONAL AIR-CONDITIONING**

(75) **Inventors:** **Kim Choon Ng**, Singapore (SG); **Jeffrey M. Gordon**, Sede Boquer (IL); **Hui Tong Chua**, Singapore (SG); **Anutosh Chakraborty**, Dhaka (BD)

(73) **Assignee:** **The National University of Singapore**, Singapore (SG)

(\*) **Notice:** Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) **Appl. No.:** **09/922,712**

(22) **Filed:** **Aug. 7, 2001**

(51) **Int. Cl.<sup>7</sup>** ..... **F25B 17/00; F25B 21/02**

(52) **U.S. Cl.** ..... **62/106; 62/144; 62/480; 62/3.3**

(58) **Field of Search** ..... **62/101, 106, 109, 62/480, 3.2, 3.3, 141, 142, 144**

(56) **References Cited**

**U.S. PATENT DOCUMENTS**

3,734,293 A 5/1973 Biskis  
 5,046,319 A 9/1991 Jones  
 5,157,938 A 10/1992 Bard et al.  
 5,463,879 A 11/1995 Jones

**FOREIGN PATENT DOCUMENTS**

JP A6154593 3/1986  
 JP 06154543 A \* 6/1994

JP 10202041 A \* 8/1998  
 JP A2000-39428 2/2000

**OTHER PUBLICATIONS**

Ramaswamy, et al, IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, pp. 1-7 (Mar. 2000).  
 Drost, et al, Aiche 1998 Spring National Meeting, New Orleans, 5 pgs. (Mar. 1998).  
 Uemura, Applications of Thermoelectric Cooling, pp. 622-631 (1998).  
 Viswanatham et al, Adsorption, vol. 4, pp. 299-311 (1998).  
 Boelman et al, Ashrae Transactions: Research, vol. 103, Part 1, pp. 139-148 (1997).  
 Cho et al, Energy, vol. 17, No. 9, pp. 829-839 (1992).  
 Chua et al, International Journal of Refrigeration, vol. 22, pp. 194-204 (1999).

\* cited by examiner

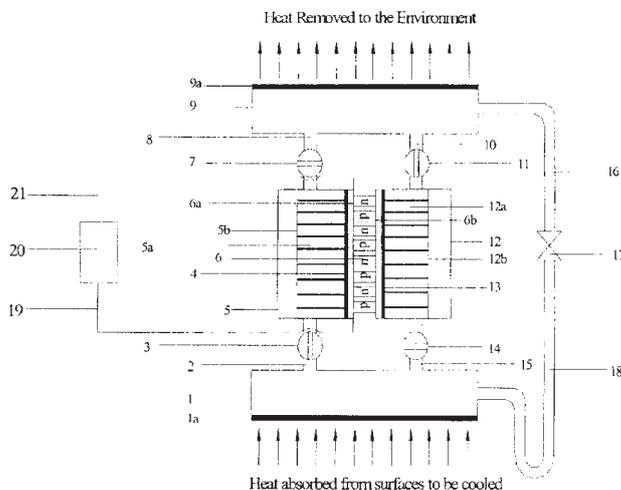
*Primary Examiner*—Chen-Wen Jiang

(74) *Attorney, Agent, or Firm*—Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP

(57) **ABSTRACT**

A novel modular and miniature chiller is proposed that symbiotically combines absorption and thermoelectric cooling devices. The seemingly low efficiency of each cycle individually is overcome by an amalgamation with the other. This electro-adsorption chiller incorporates solely existing technologies. It can attain large cooling densities at high efficiency, yet is free of moving parts and comprises harmless materials. The governing physical processes are primarily surface rather than bulk effects, or involve electron rather than fluid flow. This insensitivity to scale creates promising applications in areas ranging from cooling personal computers and other micro-electronic appliances, to automotive and room air-conditioning.

**19 Claims, 7 Drawing Sheets**



#### a) *Dispositivos mecánicos y productos manufacturados*

Las leyes de patentes protegen los dispositivos mecánicos y los productos manufacturados. Estas son las invenciones tradicionales que protege la normativa de propiedad industrial. En consecuencia, el estado de la técnica en estos campos, que es de conocimiento público, retrocede hasta los comienzos de la técnica aplicada a esos campos. Por esta razón un solicitante de patente que desee proteger hoy una invención relacionada con patines especiales para hockey, no debería sorprenderse si el examinador cita una patente de 1860 para demostrar que la solicitud actual tiene antecedentes en el estado de la técnica, es decir, que existen en éste elementos relevantes respecto de las reivindicaciones de la solicitud.

#### b) *Procesos/métodos*

Las patentes pueden proteger procesos y métodos. Muchos procesos y métodos también están relacionados con un dispositivo físico. No se obliga al solicitante a buscar protección usando un único tipo de reivindicaciones. En consecuencia, en una solicitud habrá generalmente tanto reivindicaciones referidas a aparatos como las referidas a métodos. Por ejemplo, un inventor puede patentar un nuevo aparato para filtrar y purificar extractos vegetales, así como el método de filtración. Si bien los procesos o métodos son patentables en todos los campos de la tecnología, es común encontrar en muchos países, incluso en países latinoamericanos, limitaciones de patentabilidad cuando éstos se refieren a métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico.<sup>19</sup> Esta limitación se ve reflejada bien como una exclusión del concepto de invención<sup>20</sup> o un impedimento de patentabilidad.<sup>21</sup>

#### c) *Composiciones o compuestos químicos*

Los inventores pueden solicitar protección para composiciones químicas tales como las originadas en los campos farmacéutico, biotecnológico, de la ciencia de materiales y de la petroquímica. Por ejemplo, en su momento se concedió una patente para la aspirina, un compuesto químico que alivia el dolor de cabeza. Las patentes farmacológicas tienden a ser las patentes más rentables. Considerando que la solicitud de patente debe ser presentada antes de su divulgación pública, y dado que los nuevos medicamentos deben someterse a pruebas rigurosas, no es inusual que las compañías farmacéuticas presenten numerosas solicitudes de patente para una variedad de medicamentos mientras aún se encuentran en las primeras etapas de experimentación. En consecuencia, muchas de estas solicitudes son abandonadas antes de que se conceda la patente, porque el fabricante luego toma conocimiento de que el medicamento no es eficaz o no es seguro. Como ya se mencionó, en muchas legislaciones, particularmente las de la mayoría de los países latinoamericanos, se contemplan prohibiciones contra el otorgamiento de derechos de propiedad industrial a invenciones relacionadas con el tratamiento del cuerpo humano. Esto puede hacer necesario que se preste especial atención al redactar las reivindicaciones de nuevos usos de productos farmacéuticos conocidos, también denominados segundos usos médicos, así como de los métodos para el tratamiento de distintas afecciones con compuestos novedosos. En lo que se refiere a las reivindicaciones de uso, debe tenerse en cuenta que en la Comunidad Andina no es posible patentar reivindicaciones de uso o de segundos usos.<sup>22</sup> Incluso, en países como México, las reivindicaciones de nuevos usos son consideradas como materia distinta de la invención.<sup>23</sup> Lo que se recomienda para este tipo de casos es que en lo posible se redacten estas reivindicaciones en términos de compuesto o de composición y no en términos de uso.

#### d) *Moléculas aisladas y caracterizadas*

En muchos países, como por ejemplo los Estados Unidos y gran parte de Europa, es posible patentar moléculas que han sido aisladas y caracterizadas de acuerdo con su función. Las moléculas aisladas, aun caracterizadas, no son patentables en varios países latinoamericanos, ya que se consideran como no invenciones o exclusiones de la patentabilidad. Sin embargo, es posible obtener protección por patente para los procesos de aislamiento novedosos.

#### e) *Organismos y secuencias genéticas/microorganismos*

A tenor del Acuerdo sobre los ADPIC, los países Miembros de la OMC están obligados a proteger por patente las invenciones relacionadas con microorganismos.<sup>24</sup> No obstante lo anterior, en dicho Acuerdo no se determinan los

parámetros dentro de los cuales se deben otorgar patentes en este campo de la tecnología. Los países latinoamericanos en general, y la Comunidad Andina y los países centroamericanos en particular, son renuentes al patentamiento de microorganismos y, aunque no los incluyen como una excepción de patentabilidad, no confieren patentes al simple microorganismo aislado o incluso caracterizado, sino que se limitan a otorgar protección a microorganismos modificados genéticamente o a los procedimientos de aislamiento en sí mismo que se considere que tengan nivel inventivo y aplicación industrial, a condición de que sean nuevos. Algunos países brindan protección a microorganismos, organismos genéticamente modificados y secuencias genéticas. Cuando son patentables, dichas invenciones asignan un propósito funcional a una secuencia genética. Por otra parte, una simple secuencia de ácidos nucleicos sin indicación de función no es una invención patentable, porque carece de aplicación industrial. Cuando se usa una secuencia o una secuencia parcial de un gen para producir una proteína o parte de una proteína, es necesario especificar qué proteína o parte de proteína es producida, y cuál es su función.

La cuestión de la patentabilidad de los materiales genéticos y microorganismos es objeto de debate. La Comunidad Andina, por ejemplo, ha optado por incorporar en su legislación disposiciones expresas que aclaran que hasta que el tema no sea regulado a fondo a nivel internacional, van a permitir el patentamiento de microorganismos.<sup>25</sup> En particular, varias legislaciones consideran que no será patentable el mero aislamiento de una secuencia tal como existe en la naturaleza, por más que se haya determinado su función y que ésta contribuya en gran medida al avance de la ciencia.<sup>26</sup> Sin embargo, en estos casos, en la práctica casi siempre es posible redactar las reivindicaciones de tal manera que se pueda reivindicar materia comercialmente relevante que evite caer dentro de la prohibición, como por ejemplo el cDNA en vez de la secuencia de interés de tipo natural.

#### f) *Programas informáticos*

Se han desarrollado intensos debates acerca de la patentabilidad de los programas informáticos, y los distintos países tienen diferentes normas al respecto. En algunos, se considera que un programa informático nuevo y útil es un sistema, método o aparato patentable que resulta útil para alcanzar un fin determinado. Un programa informático también puede ser patentable porque implementa, a través de sus instrucciones, una función útil en una manera novedosa, como por ejemplo, haciendo que el programa procese los datos en forma más eficiente y rápida. En otros países los programas informáticos quedan protegidos gracias a la normativa del derecho de autor. En la Comunidad Andina, por ejemplo, los programas informáticos están excluidos de la protección por patente al considerarlos como no invenciones cuando se reivindican como tales, pero al mismo tiempo son protegibles por derecho de autor.<sup>27</sup>

#### g) *Mejoras*

La mayor parte de las invenciones son, a su vez, mejoras de otras anteriores. Una “patente de mejora”, sin embargo, es un término que se refiere a una nueva patente que incluye un efecto mejorado o ampliado en comparación con la anterior. Por ejemplo, el Inventor A es titular de una patente de un aparato usado para llenar frascos de medicamentos. Posteriormente, el Inventor B obtiene una patente para un aparato de llenado que representa una mejora respecto de la máquina del Inventor A. La invención de B puede, por ejemplo, llenar los frascos más rápidamente y con menos derramamiento en forma novedosa. Aunque el Inventor B es el titular de una patente sobre la máquina mejorada, no puede poner en práctica su patente B sin el consentimiento del Inventor A, ya que usa la invención de este último. Habitualmente, el consentimiento se procura a través de una negociación de licencia, en la que ambos inventores (A y B) reconocen las ventajas comerciales y financieras de la cooperación – el que éstos lleguen finalmente a un acuerdo sobre los términos de la licencia y sobre cuál de las partes pagará más por ella, depende de la habilidad de cada uno como negociador y de sus circunstancias específicas.

Sin embargo, el esquema anterior sólo funciona si el derecho de patente se limita al de excluir, mas no al derecho de usar o explotar de manera exclusiva. Como se ha mencionado anteriormente, es necesario tomar en cuenta que en algunos países como México y Costa Rica, el derecho de patente incluye el derecho de usar, razón por la cual, en el anterior ejemplo, sería posible que el Inventor B pudiera entrar en el mercado sin reconocer retribución alguna al Inventor A. Esta situación ayuda a resaltar el inconveniente que implica un sistema donde el titular de una patente no sólo tiene el derecho de excluir, sino también el de usar, pues como salta a la vista, con una patente posterior, se puede desconocer por completo el aporte de los inventores anteriores.

### 3. ¿Cuál es la importancia de las patentes?

Las patentes son activos importantes para las empresas. La propiedad intelectual puede ser uno de los componentes de mayor valor de muchos productos. Por ejemplo, MPEG-2 es una norma técnica de tecnología de video para diversos productos de consumo. El derecho de licencia de MPEG-2 para cada reproductor de DVD es de aproximadamente 2,50 dólares de los EE.UU., una tasa que los fabricantes de reproductores de video de todo el mundo han acordado pagar para que sus productos sean compatibles con la norma MPEG-2. Además, otros titulares de patentes licencian por separado sus patentes relacionadas con la tecnología de DVD, y sus derechos de licencia ascienden en total a los 8,50 dólares de los EE.UU. De este modo, los derechos de licencia relacionados con los reproductores de DVD alcanzan una suma aproximada de 11 dólares de los EE.UU. Por lo tanto, para un producto cuyo precio al consumidor es de 44 dólares de los EE.UU., aproximadamente un cuarto de ese valor está relacionado con los derechos de propiedad industrial.

También debe considerarse que si bien una compañía puede comenzar con la ventaja de ser la primera en presentar un producto en el mercado, en un corto plazo los competidores habrán aprendido a fabricarlo y comercializarlo satisfactoriamente. Al menos uno de ellos aprenderá, finalmente, a fabricar el producto de manera más barata que el fabricante original. Salvo que la compañía que comercializó inicialmente el producto sea el titular de los derechos de propiedad intelectual (P.I.), indefectiblemente verá reducidos sus ingresos a medida que ingresan en el mercado competidores cada vez más importantes. Al explotar sus derechos de P.I., una compañía puede restringir por completo la capacidad de terceros para fabricar el producto, o recibir ingresos por regalías de licencia que representan una fracción considerable de las ganancias que recibiría si vendiera ella misma los productos.

#### a) Fuente de recursos

El modelo tradicional de explotación de una patente es el del inventor único que obtiene una patente sobre un producto clave y luego recibe las regalías resultantes de licenciar su patente a terceros o utiliza su patente para construir una industria a partir del producto patentado. Un ejemplo de esto es el de Bell y el teléfono. Esto todavía sucede, aunque las patentes exitosas de un único inventor son poco frecuentes hoy en día. En la actualidad, esto es más común en una empresa importante con suficientes recursos para hacer respetar sus derechos de propiedad industrial ante terceros. Aunque las empresas más pequeñas pueden indudablemente derivar ganancias significativas del licenciamiento de sus derechos de propiedad industrial, muchas grandes empresas obtienen enormes beneficios del licenciamiento de sus carteras de patentes, como por ejemplo IBM, que recibe aproximadamente dos mil millones de dólares de los EE.UU. al año en concepto de ingresos por licencias.

En general, los inventores deberían tener expectativas realistas (conservadoras) respecto de las ganancias que podrían obtener de las licencias de sus patentes. En primer lugar, porque en el mundo no hay un mercado de derechos de propiedad industrial. Si bien se han realizado algunas investigaciones para establecer un mercado semejante al de los productos básicos (los *commodities*) para los derechos de patente, aún no se ha creado un mercado robusto. En segundo lugar, porque hoy en día existen muchas más patentes que en el pasado. En la actualidad, es posible que a una empresa se le presenten cientos de patentes conexas, y deba tomar la complicada decisión de determinar cuál de ellas, si selecciona alguna, necesita licenciar. En tercer lugar, porque los litigios por patentes tienen un alto costo en todo el mundo, y muchos titulares no pueden solventar los gastos que implicaría hacer respetar sus derechos contra los infractores. El agente de propiedad industrial debe ser consciente de que la represión de los infractores y la explotación exitosa de las patentes pueden ser difíciles en algunos casos. Aunque no son objetivos imposibles, dependen en gran parte del contexto.

#### b) Publicidad gratuita

En virtud de muchas legislaciones de patentes se exige que se marque de alguna manera en los productos que estos están protegidos por patente. (En algunos casos, por ejemplo, se estampa el número de la patente sobre el producto, en especial en los que están hechos de metal). El propósito de este requisito es notificar al público, y en especial a los competidores del fabricante, que el producto no puede ser copiado libremente al estar protegido por patente. Con el tiempo, numerosas compañías notaron que estas marcas también servían como efectiva herra-

mienta de mercadotecnia ante el público consumidor. Habitualmente, las empresas aluden a su “tecnología patentada” en comunicados de prensa y material publicitario, y algunas incluso suministran información sobre sus carteras de patentes en su material para inversores. La legislación de patentes no fomenta que los titulares escondan su cartera de patentes, ya que ésta se ajusta muy bien a los beneficios de la mercadotecnia.

#### c) *Elemento de negociación*

Las patentes tienen otros usos además de la obtención de medidas contra los competidores o el cobro de regalías por las licencias concedidas. Muchas empresas e institutos de investigación utilizan sus carteras de patentes como herramienta para obtener una ventaja competitiva o estratégica. Por ejemplo, el titular de una patente puede usarla para obtener licencias de un competidor que resulten de interés para su compañía. Y puede usar la fuerza de su cartera de patentes para convencer a su competidor de que las dos compañías deberían licenciarse mutuamente sus respectivas carteras, para eliminar la posibilidad de litigios entre ellas (lo que sería una gran desventaja para un tercer competidor, quien ahora no tendría una licencia de ninguna de las carteras de ambas compañías).

#### d) *Control/influencia en el mercado*

El uso más directo de una patente es la capacidad de obtener una medida contra la infracción de un competidor que fabrique, use, venda, ofrezca en venta o importe un producto o proceso protegido por las reivindicaciones. Bajo determinadas circunstancias, esta “patente bloqueadora” brinda a su titular el control de la industria o línea de productos relacionada con dicha patente. Por supuesto, las reivindicaciones de la mayoría de las patentes no son tan amplias como para controlar la fabricación de todos los productos de una categoría dada, como por ejemplo, una patente que abarque todas las computadoras. De modo similar, una cartera de patentes, es decir, una colección de patentes en el mismo campo, a veces puede ser tan importante que ejerce influencia sobre toda la industria.

En algunos países, la legislación sobre competencia puede requerir que el titular de una patente “bloqueadora” acepte licenciar la patente a terceros en condiciones razonables.<sup>28</sup> En otros, esta legislación sólo puede restringir la capacidad del titular de la patente a usarla para controlar las ventas de productos no relacionados con los de la empresa. Los detalles de las normas que rigen la competencia y las actividades monopolísticas se encuentran fuera del alcance de este manual.

#### e) *Usos defensivos*

Con frecuencia los agentes de propiedad industrial se encontrarán con la expresión “patentamiento defensivo”, que tiene tres posibles significados. En el primer sentido, se usa una patente (o patentes) para “defender” un producto – por ejemplo, para impedir que el producto más importante de una empresa sea copiado por sus competidores. En el segundo, las patentes se utilizan para “defender” a la empresa, por lo general, de demandas judiciales por violación de patentes iniciadas por competidores hostiles. En el tercero, la expresión se refiere a un programa de patentes inadecuado o con recursos insuficientes. Cabe señalar al lector que existen pocos elementos de un programa de patentamiento defensivo de calidad que lo hagan menos costoso que un programa de patentamiento combativo.

Algunas empresas pueden tener patentes extremadamente lucrativas y ninguna intención de conceder licencias ni de obtener otro tipo de beneficio monetario de éstas. En su lugar, usarán esas patentes para defender el control de la compañía sobre sus productos, impidiendo que los competidores copien las características clave protegidas por las patentes. La venta de un producto es con frecuencia, aunque no siempre, más lucrativa que el licenciamiento de los derechos de propiedad industrial necesarios para fabricarlo. En consecuencia, numerosos titulares de patentes que también fabrican productos, las utilizan para forzar a sus competidores a salirse del mercado, o bien para que estos intenten reproducirlas con características diferentes (esperando que obtengan un producto inferior).

Las patentes también se pueden aplicar para la defensa de la compañía propiamente dicha contra juicios por violación de patente iniciados en su contra por los competidores. En este uso defensivo, una compañía espera que sus patentes puedan funcionar eficazmente como defensa contra competidores que también son titulares de

patentes, quienes se abstendrán de demandar a la compañía por violación de patente por temor a una contrademanda. Como ya se ha mencionado, las patentes normalmente son “instrumentos ofensivos” y no “defensivos”, en el sentido de que, en la mayoría de las legislaciones, no confieren a su titular el derecho a fabricar un producto protegido por patente. Por lo general, una patente concede un derecho negativo que permite al titular decir quién no puede poner en práctica la invención protegida. Un ejemplo de esta tendencia de protección negativa es la Comunidad Andina, que faculta al titular de la patente concedida para impedir a terceras personas la realización de actos que afecten a su invención.<sup>29</sup> En idéntico sentido se orientan las legislaciones de propiedad industrial de la mayoría de los países centroamericanos tales como Nicaragua, Honduras, El Salvador o Guatemala,<sup>30</sup> donde las patentes son utilizadas como “instrumentos ofensivos”. Por el contrario, países como México y Costa Rica reconocen expresamente el derecho a explotar toda patente concedida.<sup>31</sup>

Sin embargo, cuando una empresa no tiene una patente sino un grupo de patentes, ello le servirá de escudo defensivo contra sus competidores. Supongamos que la Compañía A es titular de 5.000 patentes relacionadas con productos en el campo X, y que sus tres principales competidores tienen cada uno 1.500 patentes en el mismo campo. Estos podrían demandar a la Compañía A con el fin de lograr algún objetivo comercial, pero es más probable que se abstengan de hacerlo por temor a una contrademanda por parte de la Compañía A por violación de patentes, quien estaría en condiciones de enfrentarlos usando una cartera de patentes mucho mayor. La conveniencia – o no – de tener una mayor cantidad de patentes dependerá de alguna manera del sector de actividad en el que se desempeñe la compañía, y de sus características técnicas y estrategias comerciales. Una compañía no debería obtener patentes si no persigue un objetivo comercial. En el Capítulo VIII se presenta un análisis más completo de las estrategias de patentamiento defensivas y ofensivas.

## PALABRAS CLAVE

>> ESTADO DE LA TÉCNICA >> REIVINDICACIONES >> TITULAR DE PATENTE  
>> LICENCIAMIENTO MUTUO >> "PATENTE BLOQUEADORA" >> FUENTE DE RECURSOS  
>> PATENTABILIDAD

## AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué es el estado de la técnica?
2. En la actualidad, ¿cuál es el plazo de vigencia o duración de una patente en la mayoría de los países?
3. El pliego reivindicatorio de una patente es un conjunto de oraciones, usualmente ubicadas al final de la patente, que describen la invención en detalle. ¿Verdadero o falso?
4. ¿Cuál es la diferencia entre los "sistemas de examen" y los "sistemas de registro" de solicitudes de patente?
5. ¿Qué tipo de patente es el usado generalmente para proteger procesos o composiciones químicas: a) patentes de invención, b) patentes de diseño o c) patentes de variedades vegetales?
6. Una solicitud de patente puede incluir reivindicaciones de aparatos y además reivindicaciones de métodos (procesos). ¿Verdadero o falso?
7. Enumere cuatro razones por las cuales las patentes son importantes.
8. ¿Qué es una "patente bloqueadora" y cuál es su importancia?

## B. REQUISITOS LEGALES DE PATENTABILIDAD

En el Capítulo I se brindan algunos conceptos básicos sobre las patentes. En esta sección se ampliarán dichos conceptos introductorios y se proporcionarán explicaciones más detalladas de la normativa de patentes y sus requisitos. Para ser patentable, una invención debe cumplir con varios requisitos. En términos generales, éstos pueden enunciarse como novedad, utilidad (aplicación industrial) y no evidencia (actividad inventiva, nivel inventivo o no obviedad). Además, las invenciones sólo pueden ser patentadas si se encuentran dentro de los tipos de materia patentable establecida por la ley de patentes del país de que se trate. También existen otros requisitos legales, tales como la suficiencia de la divulgación, es decir, la capacidad de un experto en la materia de poder repetir la invención a partir de lo divulgado en la patente.

### 1. Novedad

La novedad es el requisito de patentabilidad más importante de una invención. Es el alma del sistema de patentes. Una invención es nueva si sus elementos esenciales no se encuentran en el “estado de la técnica”. En otras palabras, la invención no debe haber sido divulgada previamente a terceras personas. De acuerdo con el Manual Andino de Patentes, *“para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención.”*<sup>32</sup>

En virtualmente todos los países Miembros de la OMC, se examina la novedad cuando se presenta la solicitud. Legislaciones como la mexicana, por ejemplo, contienen disposiciones que expresamente reconocen que quien primero presente una solicitud de patente tendrá más posibilidades de obtenerla.<sup>33</sup> Otros sistemas minoritarios, como el de los Estados Unidos, contemplan la posibilidad de determinar la novedad incluso en el momento de creación de la invención. Una patente o publicación previa anularán la novedad de la invención (impedirán que se conceda la patente o será invalidada si ya fue concedida). Básicamente, si una invención no es novedosa, no es patentable. Aunque la novedad es un elemento fundamental de la patentabilidad, su definición varía de un país a otro. Es necesario tener en cuenta que “novedad” no significa que una invención sea revolucionaria; algo pequeño puede ser novedoso y útil.

Con respecto al “estado de la técnica” y su relación directa con el concepto de novedad, también se habla de “novedad absoluta” o “novedad relativa”. La novedad absoluta se predica cuando se examina el estado de la técnica a escala mundial. Por eso es común escuchar la expresión “novedad mundial”, en el sentido de que la divulgación previa en cualquier lugar del mundo constituye un antecedente válido a los efectos del estado de la técnica.<sup>34</sup> Además, los actos del propio inventor pueden constituir estado de la técnica. Por lo tanto, el solicitante debe presentar su solicitud de patente antes de hacer público el contenido de la invención. Por ejemplo, se destruirá la novedad si el inventor publica los resultados de sus investigaciones antes de presentar la solicitud de patente. En muchos países, por ejemplo Alemania, la divulgación de un resultado novedoso y útil de una investigación (si incluye la divulgación de una invención) puede anular la posibilidad de patentar dicha invención si se incluye en una solicitud presentada con posterioridad. En otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, México, los países centroamericanos y la Comunidad Andina, se considera que el solicitante cumple con el requisito de novedad si presenta una solicitud de patente dentro de un período de gracia de un año a partir de la divulgación de la invención al público por parte del inventor. El período de gracia impide que la divulgación por parte del mismo inventor se convierta en estado de la técnica respecto de su solicitud de patente durante un plazo determinado. Por supuesto, el hecho de que un inventor haya podido divulgar al público su invención y con posterioridad solicitar una patente válida en un país en el que se aplica un período de gracia, no significa que se pueda presentar válidamente una solicitud equivalente en otro país en el que no se haya contemplado un período de gracia. En vista de que las actividades consideradas como divulgación pública difieren de un país a otro, el agente de propiedad industrial debe consultar y respetar las leyes vigentes.

### EJEMPLO 1

El Inventor A, que reside en Colombia, presenta un trabajo en el País X el 30 de abril de 2004. Luego vuelve a Colombia y se dedica a otros asuntos. En noviembre de 2004 recuerda que debe presentar una solicitud de patente para proteger la invención. Corre a ver a su agente para que lo asesore. ¿Es demasiado tarde para solicitar una patente? No, pues Colombia es un país miembro de la Comunidad Andina y en esta se aplica un período de gracia. En este caso ha transcurrido menos de un año a partir de la divulgación inicial por parte del inventor, y por lo tanto se cumple con el requisito de novedad. Sin embargo, en los países donde rige el requisito de novedad absoluta (sin período de gracia) o con un período de gracia más breve, la divulgación efectuada por el Inventor A hace que su invención no sea patentable. En la tramitación de patentes, la falta de novedad también es conocida como “anticipación”. Si al menos un único antecedente – por ejemplo, un artículo en una publicación técnica o una patente anterior – contiene todas las limitaciones o aspectos de una invención reivindicada, se dice que la invención, tal como se reivindica, ha sido anticipada por la referencia. Este concepto se explica con mayor detalle en el siguiente recuadro.

### EJEMPLO 2

Una referencia del estado de la técnica describe una silla con un asiento y cuatro patas que puede estar hecha de madera o metal. Supongamos que el Inventor A inventa una mecedora con un asiento y cuatro patas hechas de madera, y que las reivindicaciones de su solicitud sólo se refieren a un asiento y cuatro patas, pero no mencionan los elementos que producen el efecto de balanceo. ¿Este antecedente del estado de la técnica anticipa la invención? Sí, porque todas las limitaciones de la invención reivindicada se encuentran en el antecedente. El antecedente anticipa la invención reivindicada. Esto no significa que las reivindicaciones no puedan ser modificadas de modo que describan una invención que supere el estado de la técnica, por ejemplo, incorporando a las reivindicaciones los elementos de la silla que producen el balanceo. Significa, simplemente, que el agente necesita modificar la redacción actual de las reivindicaciones. Se debe notar, además, que para que un solo antecedente anticipe la invención, todas las limitaciones deben estar presentes en el mismo documento. El examinador no puede combinar distintos antecedentes y argumentar que la combinación anticipa la invención. Sin embargo, como se explicará más adelante en la sección de no evidencia (no obviedad) o actividad inventiva, se pueden combinar distintas referencias para demostrar que una invención no tiene altura inventiva, y que por lo tanto no es patentable.

## 2. Utilidad/aplicación industrial

Para ser patentable, una invención debe ser lo que algunas jurisdicciones denominan “útil”, como por ejemplo los Estados Unidos de América, o lo que la mayoría llaman “aplicable industrialmente”, como las jurisdicciones europeas, la Comunidad Andina y los países centroamericanos y latinoamericanos en general. Los términos “útil” y “aplicable industrialmente” son parecidos mas no necesariamente sinónimos.

Para cumplir con el requisito de utilidad o de aplicación industrial, no es necesario demostrar la superioridad de la invención frente a productos o procesos existentes. Sólo se requiere mostrar bien a nivel de la descripción o de las reivindicaciones que la invención cumple con ciertas funciones especificadas o logra algún resultado por más que sea mínimamente beneficioso. A nivel andino, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que la aplicación industrial de una invención, exige que *“su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios...”*<sup>35</sup> Tanto desde el punto de vista del concepto de utilidad, como del de aplicación industrial, este requisito esencial de patentabilidad es difícil de determinar. Es más, casi se puede presuponer que toda invención debe servir para algo o ser utilizada en una actividad productiva. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado de justificar la existencia de este requisito *“en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten...”*<sup>36</sup>

En general, para cumplir con este requisito no es necesario demostrar que la invención será comercialmente viable. Por ejemplo, supongamos que un inventor ha descubierto que el platino tiene la propiedad exclusiva de impedir que el agua se congele y se transforme en hielo. Luego, se da cuenta de que esta propiedad podría ser útil para los fabricantes de cañerías si se inventa un proceso por el cual se recubre el interior de los caños de agua con platino, para impedir que éstas revienten en climas de frío extremo. Aunque la aplicación práctica de la invención puede resultar demasiado costosa, este uso del platino en cañerías de agua podría, sin embargo, cumplir con el requisito de utilidad.

En el dominio de las ciencias biológicas, por ejemplo, un inventor puede descubrir un nuevo compuesto o un nuevo proceso para producir un compuesto, sin descubrir un fin práctico específico para su aplicación. Los tribunales de algunos países han establecido que si un compuesto químico produce efectos sobre animales de laboratorio, esto significa que tiene suficiente utilidad – tal como la reducción de un tumor en ratones de laboratorio o como intermediario para producir otros compuestos de utilidad conocida. De modo similar a los compuestos y procesos químicos, las invenciones en el campo de la biotecnología con frecuencia presentan dificultades para cumplir con el requisito de utilidad. Por ejemplo, si un inventor ha aislado fragmentos de ADN, pero sin demostrar un uso adecuado para éstos, puede verse impedido de cumplir con el requisito de utilidad. En el Capítulo VII, Sección O, se brinda más información sobre la aplicación industrial.

Dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre, la “utilidad” o la “aplicación industrial” son fundamentales a la hora de determinar si una invención es potencialmente patentable. Legislaciones como la de los países andinos exigen que dentro de la memoria descriptiva se incluya una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial si ello no es evidente de la naturaleza de la invención.<sup>37</sup> Cuando se analizan los resultados de una investigación y se trata de discernir si estos son patentables, se debe preguntar lo siguiente al inventor: ¿Estos resultados son útiles? ¿Tienen aplicación alguna a nivel industrial? Si lo son para solucionar un problema práctico, aunque sea pequeño, se puede pasar a determinar si la invención puede cumplir con los demás requisitos de patentabilidad.

### 3. No evidencia (no obviedad)/actividad inventiva/altura inventiva/nivel inventivo

El tercer requisito para la patentabilidad es la “no evidencia” o “*non obviousness*” en inglés. En algunos países se denomina “no obviedad”, “actividad inventiva”, “nivel inventivo” o “altura inventiva”. De acuerdo con la normativa de la Comunidad Andina, “*Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.*”<sup>38</sup> Para cumplir con el requisito de no evidencia, la invención no debe resultar evidente para una persona con conocimientos normales en el campo científico/técnico de la invención, o sea, un experto en la materia. Esto quiere decir que la materia objeto de la invención no será patentable si ese experto en la materia, reuniendo distintos datos conocidos, llega al mismo resultado. La fecha en relación con la que se determinan los aspectos de no evidencia o actividad inventiva varía según la jurisdicción, pero usualmente se remonta a la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de invención.

El concepto de no evidencia o actividad inventiva difiere del de novedad en el sentido de que una invención puede ser evidente aunque no haya sido divulgada en forma exacta en el estado de la técnica.<sup>39</sup> Dicho de otra manera, el examinador puede considerar que una invención es evidente combinando distintas publicaciones que describen cada una, una parte del conjunto de la invención, aunque la invención sea novedosa (es decir, que no sea anticipada por un único antecedente). El propósito del requisito de no evidencia o actividad inventiva es que sólo se conceda una patente si la invención representa una mejora significativa respecto del estado de la técnica.

Uno de los esquemas de análisis más usados por las oficinas de propiedad industrial es conocido como “análisis problema - solución” en el cual se tienen en cuenta los tres (3) aspectos siguientes:

- i) Identificar el antecedente más cercano del estado de la técnica:

Para analizar el alcance y contenido de los posibles antecedentes, el examinador en primer término buscará antecedentes dentro del mismo campo técnico de la invención. Esto significa que normalmente no buscará en campos técnicos que no estén relacionados con la materia objeto de la invención.

- ii) Identificar las diferencias entre el antecedente encontrado y la invención que se reivindica:

Esto requiere efectuar una comparación cuidadosa para detectar las similitudes y diferencias exactas entre ambos. Por ejemplo, si tanto la invención reivindicada como las referencias del estado de la técnica revelan un método o proceso para hacer una cosa, el examinador de patentes comparará los pasos en los métodos para determinar si son diferentes. Asimismo, si una invención es un compuesto químico con una estructura determinada, el examinador comparará la estructura química con otros compuestos del estado de la técnica para determinar en qué difiere cada uno de los componentes de su estructura. Si el examinador de patentes encuentra que una referencia del estado de la técnica divulga completamente la invención del solicitante (tal como se reivindica), determinará que no hay novedad. Si encuentra que esta referencia del estado de la técnica divulga la mayor parte de la invención del solicitante (tal como se reivindica), podrá establecer que las reivindicaciones de la solicitud son “evidentes” con relación al estado de la técnica, en especial si la combinación de dichas referencias divulga la totalidad de la invención reivindicada.

Debe tenerse en cuenta que para establecer si la invención reivindicada en una solicitud de patente es o no evidente, el examinador debe comparar todas sus características con los antecedentes que encuentre en el estado de la técnica. Si una referencia del estado de la técnica excluye explícitamente un elemento específico de la invención, dicha referencia ya no puede ser usada como indicio de la falta de nivel inventivo. Esto es lo que se conoce como “excluir de la invención”.

### EJEMPLO

Supongamos que la referencia del estado de la técnica X describe una solución de electrodeposición de cobre que comprende: 1) una solución alcalina de sulfato de cobre, 2) cualquier ácido concentrado a 30-50 por litro (excluyendo el ácido sulfúrico) y 3) una solución acuosa de un sustrato modificador del PH en una cantidad suficiente para ajustar el PH a un valor entre 3,5 y 5,0. El inventor A propone una invención similar de una solución de electrodeposición de cobre que comprende: 1) una solución alcalina de sulfato de cobre, 2) ácido sulfúrico de 10-20 gramos por litro y 3) una solución acuosa de un sustrato modificador de PH en una cantidad suficiente para ajustar el PH a un valor entre 3,5 y 5,0. En este caso, la invención cumpliría con el requisito de no evidencia, ya que en la referencia del estado de la técnica se excluye el uso de ácido sulfúrico y en la invención reivindicada se indica que se puede usar ácido sulfúrico.

- iii) Usar el nivel de conocimientos de un experto con conocimientos normales en la materia para determinar si éste puede solucionar el problema técnico basándose en la información encontrada en el estado de la técnica:

Esto no se refiere a la capacidad técnica del inventor, sino a la de una persona hipotética de la que se presupone que está familiarizada con todo el campo técnico pertinente, es decir, un experto en la materia. Los agentes deben tener en cuenta que los inventores son con frecuencia personas con un dominio “extraordinario” de su especialidad, y que si la actividad inventiva fuera establecida basándose en ese nivel técnico tan elevado, probablemente sería más difícil o imposible de demostrar la patentabilidad. De acuerdo con el Manual Andino de Patentes, la pregunta que debe contestar en este punto el examinador de patentes es “si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de las reivindicaciones.”<sup>40</sup>

Además de los aspectos mencionados, es común que los examinadores y los tribunales de justicia consideren algunos factores secundarios cuando toman decisiones respecto de la actividad inventiva, como por ejemplo el hecho de que la invención solucione un problema de larga data, supere inconvenientes que otros no pudieron resolver o constituya un éxito comercial. La existencia de cualquiera de ellos puede demostrar la altura inventiva de la invención reivindicada. Dicho de otro modo, estos factores secundarios ayudan a probar que, aunque la invención parezca evidente, en realidad no lo es porque otros previamente fallaron en sus intentos de solucionar un problema de larga data. Además, el hecho de que una invención sea un éxito comercial puede indicar que efectivamente no era evidente.<sup>41</sup>

**PALABRAS CLAVE**

>> NOVEDAD >> NO EVIDENCIA >> ACTIVIDAD INVENTIVA >> NIVEL INVENTIVO >> UTILIDAD  
>> NOVEDAD ABSOLUTA >> ANTICIPACIÓN >> POLÍTICA PÚBLICA >> “EXCLUIR DE LA INVENCION”

**AUTOEVALUACIÓN**

1. ¿Qué significa novedad?
2. La publicación de una nueva tecnología o resultado de una investigación puede destruir la novedad. ¿Verdadero o falso?
3. En un país en el cual se aplica el requisito de “novedad absoluta” respecto del estado de la técnica, el solicitante debe presentar su solicitud después de divulgar públicamente la invención. ¿Verdadero o falso?
4. Dé un ejemplo de una referencia que anticipa la invención.
5. ¿Qué significa utilidad? ¿Por qué es un requisito para la patentabilidad?
6. Para cumplir con el requisito de utilidad una invención debe ser superior a los productos o procesos existentes. ¿Verdadero o falso?
7. ¿Por qué en algunos casos el cumplimiento del requisito de utilidad es problemático para los compuestos y procesos químicos?
8. ¿Qué significa no obviedad?
9. ¿Cuál es la diferencia entre los requisitos de no obviedad y de novedad?
10. Contrariamente a la anticipación, las referencias del estado de la técnica se pueden combinar para destruir la patentabilidad, al demostrar que las reivindicaciones de una solicitud en trámite son evidentes a la luz del estado de la técnica ¿Verdadero o falso?

## C. PREDECIR LA PATENTABILIDAD A TRAVÉS DE BÚSQUEDAS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA

### 1. ¿Qué es el estado de la técnica?

El estado de la técnica es la información científica y técnica existente antes de la fecha efectiva de una solicitud de patente. Puede hacerse evidente en cualquier documento público tal como patentes publicadas, publicaciones técnicas, presentaciones de ponencias en conferencias, folletos de comercialización, productos, dispositivos, equipos, procesos y materiales. Por lo general, la “fecha efectiva” de una solicitud de patente es la fecha de la solicitud de patente presentada en primer término, cuya prioridad se reivindica en la solicitud en trámite. Por ejemplo, si la solicitud es una divisional de una solicitud de patente presentada el 6 de mayo de 1996, su fecha efectiva será el 6 de mayo de 1996 aunque la divisional se haya presentado mucho después.

Una búsqueda del estado de la técnica consiste en revisar en forma organizada el estado de la técnica contenido en documentos públicos. Puede ser de diferentes tipos: búsquedas de patentabilidad efectuadas por un inventor antes de presentar una solicitud de patente; búsquedas de nulidad en casos de litigio efectuadas por el supuesto infractor; búsquedas realizadas por el examinador oficial para determinar si se debe conceder la patente o rechazar una solicitud de patente, y búsquedas en el estado de la técnica para obtener información sobre un campo técnico determinado. En todos los casos, las búsquedas se efectúan en distintos tipos de bases de datos, que van desde bases de datos públicas en Internet de patentes concedidas y publicadas, hasta bases de datos exhaustivas que incluyen también la literatura técnica pertinente. Las búsquedas pueden ser efectuadas por profesionales del Derecho, científicos o investigadores. En algunos casos, la defensa en litigios de patentes ofrece recompensas a quienes suministren antecedentes oponibles.

### 2. Importancia de las búsquedas del estado de la técnica

No es obligatorio que un agente o inventor efectúe una búsqueda de antecedentes. Sin embargo, en algunos casos esto puede resultar ventajoso. Se puede realizar una búsqueda en el estado de la técnica antes de presentar una solicitud, para determinar qué posibilidades hay de obtener una cobertura amplia. La finalidad de la búsqueda es encontrar referencias relacionadas con la invención que se reivindica para determinar su patentabilidad. Existen diversas opiniones sobre cuán exhaustiva debe ser la búsqueda. Numerosos agentes de propiedad industrial hacen sólo una búsqueda breve para encontrar la referencia más cercana en el estado de la técnica. Generalmente, estas búsquedas son rápidas y de bajo costo, ya que a menudo los clientes no desean pagar por búsquedas detalladas ni costosas. Además, se supone que el propio inventor conocerá adecuadamente en qué consiste la novedad basándose en sus lecturas de la literatura pertinente y a través de la comunicación con sus pares. A veces se puede justificar una búsqueda más rigurosa antes de invertir en una solicitud costosa en el extranjero. En este aspecto, las presentaciones de solicitudes por conducto del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (o PCT, por sus siglas en inglés), administrado por la OMPI, brindan la oportunidad de recibir un informe de búsqueda internacional preparado por un examinador profesional. En muchos casos, el informe de búsqueda de la solicitud PCT representa el primer dictamen emitido por una oficina de patentes, incluso antes de la solicitud de prioridad. Así, el informe de búsqueda de la solicitud PCT puede suministrar al agente de propiedad industrial una información valiosa. (Al respecto, véanse en el Capítulo III más explicaciones sobre el PCT).

Las búsquedas en el estado de la técnica son una buena manera de obtener información sobre los adelantos en el campo de la invención. Éstas a veces revelan qué es lo que los competidores consideran que vale la pena proteger. Los resultados de la búsqueda pueden ser un factor clave para decidir si conviene o no presentar una solicitud de patente. Si una búsqueda de antecedentes revela que hay documentos que anticipan la invención reivindicada, el inventor y el agente deberían estudiar la manera de “eludir el antecedente del estado de la técnica” redactando las reivindicaciones de modo que se supere. Si esto no fuera posible, quizás haya que considerar si aún resulta apropiado presentar la solicitud. En algunos casos, una búsqueda de antecedentes puede traer a colación referencias de patentes que son problemáticas. El solo hecho de que se encuentre una referencia que parece similar a la invención no significa que la solicitud propuesta deba ser abandonada. El antecedente puede, en cambio, indicar la

necesidad de hacer un esfuerzo para volver a redactar las reivindicaciones con el fin de modificar la nueva solicitud para que no choque con el estado de la técnica (Véase el Capítulo VIII sobre Estrategias de patentamiento).

### EJEMPLO

El Inventor A propone una invención que consiste en un lápiz con una luz sujeta a éste. Además, supongamos que durante una búsqueda de antecedentes el agente descubre una patente que no ha caducado en el país en el que A pretende fabricar, usar o vender el lápiz. La patente también se refiere a un lápiz con una luz sujeta a éste. En tal caso, la búsqueda de antecedentes constituye una alerta para el Inventor A (y su empresa) acerca de la existencia de la patente, y basándose en esto puede decidir redactar la solicitud de patente de modo que se eluda el antecedente (“design around”), o no ingresar en el mercado de los lápices con luz.

### 3. Formas de efectuar una búsqueda en el estado de la técnica

Quien desea realizar una búsqueda de antecedentes puede sencillamente concurrir a una biblioteca e investigar de la manera habitual que para cualquier otro tema. También puede hacer una búsqueda entre las patentes existentes, ya sea en línea (en las bases de datos accesibles por Internet) o en una biblioteca pública de patentes.

La búsqueda en línea puede realizarse usando palabras clave o por campos:

- a) Búsqueda por palabras clave: Antes de comenzar una búsqueda a partir de palabras clave, haga una lista de las que usted usaría para describir la invención. Piense en todos los aspectos posibles de la invención y seleccione palabras clave que describan cada uno de dichos aspectos. La calidad de este tipo de búsqueda dependerá en gran medida de la precisión de los términos seleccionados.
- b) Búsqueda por campos: Se puede llevar a cabo una búsqueda dentro de un campo para refinar los resultados de la búsqueda por palabras clave. Una vez realizada esta última, utilice la búsqueda en el campo de la invención para restringir los resultados a los del campo que concierne a la invención.

### 4. Sistemas de clasificación

Tal como se podría imaginar, las oficinas de patentes de todo el mundo reciben miles de solicitudes que deben ser clasificadas de alguna manera y asignadas al grupo apropiado de examinadores. Los examinadores de patentes están organizados por lo general en una estructura de varios niveles, basada en las diversas tecnologías representadas por las solicitudes de patente que deben analizar. Por ejemplo, una división puede examinar solicitudes de patentes eléctricas, y contar con secciones en el grupo que revisan, respectivamente: a) sistemas de potencia, b) microelectrónica y c) circuitos especiales. Esta forma de organización soluciona sólo una parte del problema. Previamente, cada solicitud debe ser dirigida a la sección apropiada para su examen.

Por lo general, las oficinas de patentes resuelven este problema usando sistemas de clasificación. Cuando se recibe una nueva solicitud de patente, ésta es revisada en forma rápida y clasificada sobre la base del tipo de tecnología de la que se trate, para luego enviarla al grupo de examinadores adecuado. Se puede decir que una solicitud de patente se clasifica de una manera muy similar a la utilizada por el correo para clasificar una carta. Este proceso es asistido por un sistema de clasificación.

De modo similar, cuando un examinador de patente va a examinar una solicitud, necesita clasificarla y luego realizar una búsqueda en el estado de la técnica dentro de los campos temáticos a los que la ha asignado. Existe un sistema internacional de clasificación de patentes y algunos países, como los Estados Unidos de América, tienen sus propios sistemas de clasificación. Según las normas internacionales, la clasificación internacional de cada patente o de solicitud de patente publicada debe figurar con el código “(51)” en la carátula, mientras que la clasificación nacional, si la hubiere, debe figurar con el código correspondiente.

La OMPI ha adoptado una Clasificación Internacional de Patentes (CIP, "IPC" en inglés) y un tratado conexo<sup>42</sup> relativo a la clasificación del contenido técnico de los documentos de patente. Las clasificaciones cambian periódicamente, y la que figura en los documentos de patente por lo general es la clasificación CIP vigente en el momento de la publicación de la solicitud. La edición completa (la octava) de la CIP se puede consultar en el sitio Web de la OMPI.<sup>43</sup>

La clasificación CIP está formada por una letra que denota la sección de la CIP, que es el nivel más alto de abstracción (por ejemplo "B" indica la sección de "Técnicas industriales diversas, transporte"). La indicación de sección va seguida de un número de clase que brinda mayor especificidad (por ejemplo, la clase "60", que indica "Vehículos en general"). En algunos casos, los números de sección y clase pueden ir seguidos de un número de subclase que proporciona mayor especificidad (por ejemplo, la "R" indica "Vehículos, equipos o partes de vehículos, no previstos en otro lugar"). A su vez este número va seguido de un "número de grupo principal de CIP" (por ejemplo "1" para "Disposiciones para la visibilidad óptica"). Finalmente, a continuación de una barra oblicua sigue un número que representa un subgrupo de la CIP (por ejemplo "10" para "Disposiciones de espejos para visión frontal; Instalaciones de periscopios"). Por lo tanto, el símbolo completo de la CIP para este ejemplo es B60R1/10. Como estas invenciones pueden ser difíciles de identificar con un solo símbolo de la CIP, con frecuencia los examinadores les asignan clasificaciones adicionales o secundarias.

La Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América (USPTO) también tiene un manual sobre clasificación de patentes con una base de datos en línea como guía para la clasificación.<sup>44</sup>

Buscando en las distintas bases de datos que se suministran, es posible determinar que una trampa para ratones se podría incluir en la clase 43, subclase 58 y, según sus características adicionales, quizá en otras subclases adicionales. Por ejemplo, una trampa simple para ratones, con una puerta que se cierra cuando éstos retiran el queso estaría en la Clase 43, subclase 62, o en "Pesca, trampas y destrucción de alimañas" (Clase 43) y "Trampa: Miembro guillotina de encierro" (subclase 62). Aplicando esta información de clase y subclase a la base de datos de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y usando el parámetro de búsqueda "ccl/43/62", se obtiene una lista de 16 patentes, entre las que figura la patente de los Estados Unidos N° 4.638.590 titulada "Trampa humana para animales", cuyos dibujos muestran un mecanismo muy simple para encerrar animales pequeños.

Al ejecutar una búsqueda en el estado de la técnica, se puede incluir como término de la búsqueda un código del sistema de clasificación. Por lo tanto, en lugar de buscar únicamente la palabra "trampas", que podría aparecer en miles de solicitudes de patente no relacionadas en absoluto con trampas para animales, se puede introducir la palabra "trampas" y la clasificación "43/62". En algunos casos, la cantidad de patentes asignadas a una clase específica es tan reducida que se puede simplemente revisar todas las patentes de la clase. El agente de propiedad industrial debe tener en cuenta que en algunas ocasiones se pueden asignar clasificaciones ligeramente diferentes a solicitudes ligeramente similares.

## 5. Dónde buscar

Existen buenas bases de datos -tanto nacionales como internacionales- en las que se pueden buscar y obtener resultados que abarcan el estado de la técnica pertinente. El encargado de la búsqueda no tiene necesariamente que pagar por usarlas, ya que en su mayoría son gratuitas y públicas, y muchas son accesibles por Internet. En los Anexos A y AA de este Manual se hallarán instrucciones sobre la manera de encontrar bases de datos y realizar las búsquedas.

## 6. Cómo interpretar los informes de búsqueda internacional del PCT

Como parte del trámite de una solicitud internacional de patente existe lo que se conoce como informe de búsqueda internacional efectuado por una administración encargada, correspondiente por regla general a las principales oficinas de patentes a nivel mundial. Su objetivo es dotar a un solicitante de patente de información sobre las posibilidades reales de patentabilidad de su invención mediante la realización de una búsqueda relativamente especializada que le permita decidir si continúa o no con su trámite o la posibilidad de modificarlo antes de iniciar las diferentes fases nacionales de la solicitud.

Esta búsqueda se realiza consultando diferentes bases de datos que contienen publicaciones de patentes en diferentes países e idiomas, al igual que literatura conocida como “distinta de las patentes”, como artículos y publicaciones científicas en la materia. Esta es una herramienta de gran utilidad para solicitantes y agentes, ya que permite tomar decisiones con respecto a la solicitud que no se basen exclusivamente en la información suministrada por el cliente o a la que ha accedido el agente.

Una vez efectuada la búsqueda por parte de la administración encargada, ésta emite una opinión escrita en que hace un listado de los documentos relevantes encontrados, acompañados de una clasificación alfabética que determina su grado de importancia con respecto al estado de la técnica.

Las siguientes son las categorías disponibles para los documentos citados:

- “A” Documento que define una referencia del estado de la técnica relacionada con la invención, pero que no es considerada como de particular importancia.
- “E” Documento anterior publicado en la fecha de presentación internacional o antes.
- “L” Documento que puede arrojar dudas sobre reivindicaciones prioritarias o que es citado para establecer la fecha de publicación de otra referencia u otra razón especial.
- “O” Documento referente a una divulgación oral, uso, exhibición u otros medios de publicación.
- “P” Documento publicado antes de la presentación internacional, pero después de la fecha de prioridad reivindicada.
- “T” Documento publicado posteriormente a la fecha de presentación internacional o la fecha de prioridad y que no entra en conflicto con la solicitud pero que es citado para entender el principio o teoría revelado en la invención.
- “X” Documento de particular relevancia ya que la invención reivindicada no puede ser considerada nueva o inventiva cuando el documento es tenido en cuenta.
- “Y” Documento de particular relevancia ya que la invención reivindicada no puede ser considerada como inventiva cuando el documento es tenido en cuenta en combinación con uno o más documentos de manera evidente para un experto en la materia.
- “&” Documento miembro de la misma familia de patentes.

Si después de obtener un informe de búsqueda internacional un agente encuentra la existencia de referencias “X” o “Y”, deberá analizarlas cuidadosamente para determinar junto con el solicitante y los inventores cuál es la mejor forma de superar dichas referencias, bien sea mediante argumentación técnica o acudiendo a modificaciones de las reivindicaciones y, en el peor de los casos, incluso desistiendo de continuar con el trámite. Igualmente, una referencia “A” debe ser analizada cuidadosamente para tener claras las diferencias técnicas entre dicho documento y la solicitud de patente, ya que este tipo de documentos pueden llegar a ser citados por oficinas nacionales como relevantes para determinar la novedad o el nivel inventivo de la invención.

Un factor muy importante que han tener en cuenta el agente y el solicitante es el hecho de que los informes de búsqueda internacional, por más que sean hechos por autoridades expertas, no constituyen una excepción al principio de territorialidad que rige el Derecho de patentes. Esto quiere decir que las diferentes oficinas de patentes en las que se inicie la fase nacional son libres de efectuar sus propias búsquedas en el estado de la técnica, lo cual puede concluir con un informe de búsqueda semejante, con un informe de búsqueda que considere como “Y” o “X” lo que para la Oficina internacional fue “A”, o incluso, con un informe de búsqueda que encuentre referencias que ni siquiera fueron citadas en el informe de búsqueda internacional.

El siguiente es un ejemplo de formato de informe de búsqueda internacional tomado de la solicitud N° WO2008/153691, presentada en la Oficina Internacional el día 18 de diciembre de 2008, reivindicando la prioridad de la solicitud estadounidense N° US60/924.636 de 23 de mayo de 2007. El informe muestra una búsqueda realizada en dos bases de datos: EPO-Internal y WPI Data, que arroja como resultado cinco referencias relevantes de la categoría “X” e “Y”, indicando además las partes relevantes de cada documento y las reivindicaciones que a juicio del agente de búsqueda se verían afectadas por dichas anterioridades.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No  
PCT/US2008/006451

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
INV. B29C47/92 B29C47/68

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
B29C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 1 208 956 A (MAAG PUMP SYSTEMS AG [CH]) 29 May 2002 (2002-05-29) paragraph [0018] - paragraph [0020] figures 3,5	1,2,4,5, 7-20
Y	paragraph [0028] - paragraph [0029] claims 1,2,6,10	3,6
X	US 5 122 315 A (DARLEY DANA G [US]) 16 June 1992 (1992-06-16) column 5, line 8 - line 58 figures claims	1-20
	----- -/-- -----	

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

## \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

3 October 2008

Date of mailing of the international search report

15/10/2008

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Jensen, Kjeld

## PALABRAS CLAVE

>> ESTADO DE LA TÉCNICA >> BÚSQUEDA DE PATENTABILIDAD >> "DESIGN AROUND".

## AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué es una búsqueda de patentabilidad en el estado de la técnica?
2. Enumere tres tipos distintos de entidades/personas que generalmente efectúan búsquedas de patentabilidad en el estado de la técnica.
3. Se debe realizar una búsqueda de patentabilidad en el estado de la técnica antes de presentar una solicitud. ¿Verdadero o falso?
4. Suministre tres ejemplos de casos en los que se podría efectuar una búsqueda de patentabilidad en el estado de la técnica.
5. La base de datos de la OEP contiene patentes de todo el mundo. ¿Verdadero o falso?
6. El agente debe efectuar el mismo tipo de búsqueda antes de presentar una solicitud que la efectuada por el examinador en el proceso de búsqueda y examen de una solicitud de patente. ¿Verdadero o falso?
7. ¿Que hacer cuando encuentra algo en el estado de la técnica que es muy cercano a su invención?

### III. REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Una solicitud de patente es un documento en el que se deja constancia del entendimiento entre el inventor y la oficina de patentes, del que resulta la concesión de una patente. Por lo tanto, en muchas formas es como un contrato. Es importante redactar una solicitud de alta calidad, porque en ella se establecen claramente los términos que regirán las relaciones entre el titular de la patente y terceras partes. En este sentido, la redacción de una solicitud difiere de la de un trabajo científico. Como el documento de patente tiene contenidos técnicos, también presenta algunas similitudes con un trabajo científico o técnico, aunque, en general, no necesita volver a ofrecer explicaciones detalladas sobre cómo obtener la invención protegida por la patente. La patente concedida será revisada durante varios años por funcionarios públicos tales como examinadores de patentes, jueces y socios comerciales. Por lo tanto, la solicitud debe redactarse con estos importantes destinatarios en mente.

Normalmente toda solicitud de patente está compuesta de las siguientes partes: los antecedentes, el sumario, la descripción detallada y los dibujos, las reivindicaciones y el resumen. El redactor raramente redactará la solicitud en este orden, ya que es probable que se dedique primero a las reivindicaciones, debido a que éstas son el alma de la patente. Cada parte de la solicitud tiene su función:

- en los antecedentes se presenta un panorama de lo que vendrá a continuación;
- el sumario o breve descripción de la invención es un reflejo de las reivindicaciones;
- la descripción detallada y los dibujos brindan respaldo a las reivindicaciones y suministran suficientes detalles técnicos de la invención;
- las reivindicaciones definen el alcance de la protección exclusiva, y
- el resumen es sobre todo una ayuda para quienes efectúan búsquedas de patentes, y normalmente es objeto de un examen de fondo muy limitado.

Todas estas secciones serán explicadas en mayor detalle a continuación.

#### A. REDACCIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE

##### RECOMENDACIÓN PROFESIONAL

Pregunte siempre al cliente y al inventor en qué fecha debe presentarse la patente. No confíe en la interpretación que el cliente y el inventor hagan de la ley: verifique personalmente los hechos.

La primera pregunta que debe hacerse un agente cuando se le pide que redacte una solicitud de patente es: ¿qué plazo existe para presentar esta solicitud?

Las leyes de propiedad industrial de todo el mundo tienen requisitos estrictos en cuanto al momento en que debe presentarse una solicitud con respecto a varios eventos. Estos pueden ser muy diversos: la primera fecha en la que se hizo un intento de explotación comercial, la fecha de la primera exportación o la fecha de la primera divulgación pública.

El agente necesita saber:

- i) ¿En qué países desea el cliente obtener protección para la invención?
- ii) ¿Ha sucedido ya algo que pudiera restringir la capacidad del cliente para proteger su invención en los países deseados?
- iii) ¿En cuánto tiempo pretende el cliente hacer algo que podría impedir que la invención quede protegida en los países deseados?

Aunque no hubiera obstáculos temporales, el agente debe esforzarse por finalizar la solicitud lo más rápidamente posible, tal como se esperaría de cualquier trabajo profesional. En cualquier momento un tercero podría presentar una solicitud con la misma materia objeto de la invención, y en este caso la demora del agente sería la razón primaria para que el inventor no obtuviera una patente. Además, no hay que olvidar que no se debe publicar un artículo sobre la materia objeto de la invención antes de presentar la solicitud de patente puesto que ello crearía un antecedente en el estado de la técnica que podría ser usado para denegar la solicitud del cliente. Sin embargo, el agente de propiedad industrial debería saber que su trabajo se rige comúnmente por fechas que están fuera de su control, y con frecuencia tendrá que volver a acomodar su agenda para adaptarse a la aparición de impedimentos temporales.

## EJEMPLO

El Ingeniero X llama a un agente para consultar sobre la obtención de una patente para su invención en el Perú y eventualmente los Estados Unidos. El agente le hace algunas preguntas preliminares, pero no tiene tiempo de hablar en detalle. Acuerdan encontrarse en dos días. Durante la reunión, el ingeniero entrega al agente un voluminoso documento en el que se describe minuciosamente la invención. Con el fin de obtener información sobre posibles obstáculos para el patentamiento, el agente le formula las siguientes preguntas:

1. ¿Ha mostrado esta invención a alguna persona sin haber firmado un acuerdo de no divulgación? (Un acuerdo de no divulgación es un acuerdo de confidencialidad en el que las partes se comprometen a no usar o revelar a terceros el objeto de la comunicación.)
2. ¿Ha vendido o tratado de vender la empresa esta invención? (Este es un impedimento temporal en algunos países, por ejemplo, en los Estados Unidos.)
3. ¿Ha publicado el ingeniero o su empresa algo con respecto a esta invención?
4. ¿Ha mencionado el ingeniero algo sobre esta invención a alguna persona fuera de la empresa o institución?
5. ¿Ha hecho alguna demostración pública de la invención en un foro público, como una feria industrial o comercial o un congreso?

Inicialmente, el Ingeniero X contesta que "no" a todas las preguntas. No está seguro sobre cuándo su compañía intentará comenzar a vender la invención. Convencido de que no existe ningún plazo relacionado con un impedimento temporal que imposibilitaría el patentamiento, usted pasa a hacer preguntas sobre la invención. Ya finalizando la entrevista, el inventor recuerda que un co-inventor presentó la invención en una reunión científica "hace un par de meses". Cuando lo presiona para que precise una fecha, revisa su agenda y exclama: "¡Qué increíble, fue en octubre, o sea que ya hace un año!" Usted sabe que para que una solicitud de patente sea válida en el Perú, debe ser presentada antes del año de su primera presentación pública, de modo que le pide que le confirme la fecha exacta. Tras llamar a un colega para estar seguro, el inventor finalmente contesta que hoy es, en efecto, el primer aniversario de la divulgación pública de la invención. Son las tres de la tarde. Usted sabe que los derechos del inventor aún pueden ser preservados si se presenta una solicitud de patente antes de la medianoche. Pero es imposible preparar una solicitud completa sobre la invención antes de esa hora. Por fortuna, la ley estadounidense permite las solicitudes de patente provisionales (temporales). Una solicitud de este tipo debe describir la invención, pero no necesita incluir reivindicaciones. Las solicitudes provisionales expiran un año después de su presentación y sirven efectivamente para fijar la fecha de presentación hasta que se pueda presentar una solicitud con todas las formalidades legales.

Usted sabe que no debe incurrir en gastos legales sin obtener el consentimiento expreso del cliente. De modo que llama al presidente de la compañía (su contacto para el trabajo de propiedad industrial) para explicarle la situación. El presidente lo autoriza a proceder.

Afortunadamente, el Ingeniero X suministró una buena descripción y un documento técnico en el que se explica la invención, por lo cual usted adquirió conocimientos suficientes sobre ésta. Le pide una copia electrónica del documento. A continuación, informa a sus colegas que debe modificar su agenda por el resto del día para poder dedicarse a la presentación urgente de la solicitud provisional. Pasa el resto del día tratando de armar la mejor solicitud provisional posible en el poco tiempo del que dispone. Una vez presentada la solicitud, se abre un expediente para la solicitud provisional, en el que se incluye una copia de todo el material enviado a la oficina de patentes, más copias de los formularios y cheques emitidos para el pago de tasas, y el comprobante del envío postal realizado, en el que figura la fecha de depósito. Por lo tanto, si la oficina de patentes no otorga a la solicitud la fecha de recepción adecuada, usted contará con todos los elementos necesarios para informarle sobre la fecha de presentación correcta -una fecha que es absolutamente crucial para preservar los derechos de su cliente a fin de gestionar la protección de sus derechos de propiedad industrial-. Es fundamental tener claro que un día tarde es demasiado tarde. Una vez obtenida una fecha de presentación oportuna, se puede proceder a redactar una patente definitiva que será tramitada en los Estados Unidos y posteriormente en el Perú respetando las reglas correspondientes sobre la prioridad. Téngase en cuenta que "En las solicitudes iniciales no es necesario que la materia sobre la cual se reivindica prioridad se encuentre dentro de las reivindicaciones, basta con que el conjunto de documentos de la solicitud revele la existencia de dicha materia".<sup>45</sup>

Los agentes de propiedad industrial deben esforzarse por proteger los derechos de sus clientes, y en ocasiones ello consiste simplemente en asegurarse de que se cumpla con los plazos críticos. Si el agente, en el caso anterior, se hubiera olvidado de preguntar sobre los posibles impedimentos temporales o no hubiera presionado al ingeniero a suministrar la información exacta, podría haber vuelto a su oficina y haber dedicado los dos días siguientes a redactar un precioso documento legal para una invención que ya no podía ser patentada.

Finalmente, el agente de propiedad industrial debe enterarse desde el inicio si el solicitante desea presentar solicitudes en otros países. En los países miembros del Convenio de París, los solicitantes tienen un año para presentar sus solicitudes en otros países a partir de la fecha de presentación nacional (o fecha de prioridad).<sup>46</sup> La presentación de una solicitud PCT también opera dentro del plazo de un año del Convenio de París. El agente debe anotar en su agenda la fecha de presentación de la solicitud de prioridad y verificarla con el solicitante con suficiente antelación a la fecha del aniversario. Aun cuando inicialmente el solicitante haya indicado que no tiene interés en presentar la solicitud de patente en otros países, puede cambiar de opinión durante el año. Además, se debe tener en cuenta que el agente no necesita esperar todo un año antes de hacer la presentación. Éste último también debe determinar si el solicitante está interesado en obtener protección en un país que no pertenece al Convenio de París antes de presentar la solicitud de prioridad. Si es así, el solicitante debe estar al tanto de las reglas específicas de prioridad en dicho país. Los países que no pertenecen al Convenio de París pueden tener reglas muy particulares para solicitudes provenientes de otros países. En algunos casos, el agente puede tener que hacer una presentación conjunta de la solicitud en el país que no pertenece al Convenio de París y en el país del inventor al mismo tiempo para asegurar la patentabilidad.

Es poco probable que un agente pueda representar a su cliente ante oficinas de patentes de otros países. De eso se encargarán agentes o corresponsales asociados de otros países, quienes representarán al cliente en sus países respectivos. Existen diferentes modelos de interacción con los agentes asociados de otros países. Bajo el modelo sin intervención ("*hands off*"), el corresponsal asociado envía correspondencia oficial y suministra información sobre las reglamentaciones locales, pero no interviene en los asuntos de fondo del caso. El agente que presentó la solicitud de prioridad original toma todas las decisiones importantes. En el modelo con intervención ("*hands on*") el agente de otro país redacta propuestas para responder a los exámenes de fondo de la oficina y las envía al agente nacional para su aprobación. El agente puede usar distintos modelos con distintos corresponsales asociados, por ejemplo, "*hands on*" en algunos países y "*hands off*" en otros.

## 1. Suministro de información sobre la invención por parte de los inventores

Los clientes del agente pueden tener distintos niveles de capacidad para manejarse con la documentación de patentes. Algunos pueden tener unidades administrativas bastante sofisticadas, capaces de suministrar el paquete terminado de documentación de sus invenciones a los agentes de propiedad industrial, quienes luego harán el seguimiento que sea necesario. En el otro extremo del espectro, algunos clientes no tienen ninguna estructura de P.I. y necesitan un nivel considerable de guía y asistencia por parte del agente de propiedad industrial.

### RECOMENDACIÓN PROFESIONAL

El agente debe negociar sus honorarios con los clientes antes de incurrir en prestaciones con cargo, especialmente en el caso de personas físicas

El agente aprenderá, a lo largo del tiempo, qué enfoque ofrece los mejores resultados para cada tipo de cliente. A algunos clientes se les puede suministrar un Formulario de Divulgación de la Invención para que el inventor lo complete por su cuenta. Con otros clientes puede ser necesario obtener toda la información de la que se disponga sobre la invención, durante una o más entrevistas con los inventores. En cualquier caso, siempre se debe tratar de tener por lo menos una reunión -ya sea personal o telefónica- con estos últimos. Sin algún tipo de reunión "cara a cara", es poco probable que un inventor pueda suministrar al agente suficiente material para que éste logre comprender de manera inequívoca la invención. De un modo similar, es poco factible que el inventor pueda comprender toda la información legal o de antecedentes que se necesita sobre la invención, sin mantener una reunión con el agente.

En una situación ideal, el inventor suministrará al agente un Formulario de Divulgación de la Invención y la documentación de respaldo con la suficiente antelación a la reunión personal. El agente revisará los materiales de la

divulgación y anotará los puntos que ha de preguntar o sobre los cuales estima que sería útil obtener más información. Durante la reunión entre el agente y el inventor, el primero confirma que comprende por completo la invención y establece si hay otra información adicional que debería obtener (o recibe el material adicional solicitado), determina cuáles son los aspectos más significativos de la invención desde el punto de vista comercial y confirma que no haya vencimientos pendientes de impedimentos temporales o verifica la fecha precisa de dichos vencimientos.

El agente debe estudiar la información sobre la invención con suficiente antelación respecto de la reunión con el inventor. Esto garantizará que tenga suficiente tiempo como para identificar los puntos de la invención sobre los que surjan preguntas, tanto técnicas (por ejemplo “¿cómo funciona A con B?”) como legales (por ejemplo “¿Quién más podría considerarse inventor?”)

En el Apéndice C del presente manual figura un modelo de Formulario de Divulgación de la Invención. Cada agente podrá revisar o modificar este formulario para adaptarlo a los requisitos legales de su jurisdicción. El agente de propiedad industrial seguramente introducirá cambios en el formulario, para que a través de éste se prepare una descripción completa en las jurisdicciones de interés para sus clientes. También podrá suministrar copias a sus clientes para que las cumplimenten y las entreguen al agente con suficiente antelación a la reunión con el inventor.

## 2. Identificar las invenciones patentables

Al analizar el documento de divulgación de una invención, y durante sus conversaciones con el inventor, el agente debe mantener la atención centrada en las invenciones patentables que se describan. Es probable que gran parte del texto y de las conversaciones no se refieran directamente a la novedad patentable, sino que incluirán otros detalles técnicos no patentables. El agente no debería sorprenderse de que a menudo los inventores no sepan qué han inventado, al menos en términos de “patentabilidad”, ya que con frecuencia piensan en términos diferentes, por ejemplo, de “descubrimientos”. Por lo tanto, el agente es quien usualmente articula lo que constituye una invención patentable.

### EJEMPLO

Imaginemos que un inventor dice que ha tomado un conocido Dispositivo A y lo ha combinado con el Dispositivo B. Luego ha quemado el reborde de su lado común durante 5 a 10 minutos antes de usar epoxi para unir el Dispositivo C al borde común fusionado del Dispositivo A y el Dispositivo B. El agente nota que nunca ha sabido de un Dispositivo A y un Dispositivo B unidos al Dispositivo C. Sospechando que esta combinación puede ser inventiva -nueva, novedosa y no evidente-, le pregunta al inventor si sabe de alguien que haya producido esta combinación de elementos. El inventor dice que otros han intentado durante varios años obtener esta combinación de dispositivos y que algunos tuvieron un éxito relativo, ya que el Dispositivo C siempre se separaba de A y B a corto plazo. El agente pregunta si la solución consiste en quemar los bordes combinados y el inventor contesta afirmativamente. Por lo tanto, el agente reconoce que la invención (para la cual debería redactar reivindicaciones) es el Dispositivo A unido al Dispositivo B con un borde común de la combinación sometido a calor antes de aplicar el Dispositivo C.

Nunca dé por sentado que el inventor sabe exactamente dónde reside su invención. Los inventores normalmente piensan en el producto que han conseguido, en el descubrimiento o en el resultado de sus investigaciones, pero no piensan en términos de invenciones ni de reivindicaciones de patente. Es necesario formular preguntas para entender la invención.

No se comporte con arrogancia. Usted es el agente, no el inventor. Su función es asistir al cliente describiendo la invención y logrando que quede protegida.

### 3. Comprender la invención

El agente de propiedad industrial nunca debe convertirse en el inventor, pero debe esforzarse por comprender con la mayor claridad posible la invención y así redactar una patente con la mayor amplitud reivindicatoria que permita la ley. Esto significa que debe comprender la invención a tal punto de poder redactar reivindicaciones que la describan con la menor cantidad posible de limitaciones. En otras palabras, debe comprender la invención de manera que tenga claro cuáles de sus elementos no necesitan ser definidos en la reivindicación más amplia de la invención.

Entender la invención, también significa que el agente debe poder redactar una memoria descriptiva para una solicitud que divulgue todos los posibles aspectos patentables de la invención, e incluir información adicional suficiente para que un experto en la materia pueda comprenderla y, basándose en ella, reproducir el objeto inventado. También significa que el agente pueda leer una descripción del estado de la técnica, por ejemplo, de un documento sobre la base del cual la oficina de patentes haya rechazado una reivindicación, y pueda explicar las diferencias entre la invención y el estado de la técnica o modificar las reivindicaciones presentadas destacando dichas diferencias de manera que se reduzca en la menor medida posible el alcance de la reivindicación.

Supongamos que el agente entiende que la invención abarca el Dispositivo A, el Dispositivo B y el Dispositivo C. El inventor reveló que el borde común formado por la combinación de los dispositivos A y B había sido quemado antes de unirlos al Dispositivo C. El agente podría sondear al inventor para ver si la superficie se podría preparar sin que fuera necesario quemarla, pues en ese caso la invención tendría, posiblemente, mayor alcance. Es muy probable, entonces, que le pregunte si las superficies se pueden quemar antes de la unión del Dispositivo A con el Dispositivo B, o si primero se deben combinar esos dispositivos. También es factible que piense en muchas otras preguntas similares. Las respuestas a estas preguntas ayudarán al agente a comprender la invención y así poder redactar las reivindicaciones y las memorias descriptivas más adecuadas para sustentarlas.

El agente puede encontrarse con que el inventor no conoce la respuesta a todas sus preguntas. Tal vez el inventor pueda especular sobre las alternativas, y en algunos casos incluso tenga tiempo para llevar a cabo investigaciones adicionales. El agente debe asegurarse, sin embargo, de que la memoria descriptiva incluya una realización práctica de la invención. Además, si el inventor no está seguro de la respuesta a alguna de las preguntas, el agente deberá usar su juicio profesional para decidir de qué forma manejar dicha incertidumbre.

En la descripción técnica pueden existir lagunas que el agente intentará colmar, pero siempre deberá confirmar con el inventor que sus contribuciones sean correctas y respeten el espíritu de la invención. El agente debe pensar junto con el inventor en las posibles realizaciones alternativas de la invención. A menudo los inventores crean sus invenciones con un propósito determinado, sin haber considerado realmente si éstas podrían aplicarse a otras áreas.

### 4. Colaborar con los inventores para redactar la solicitud

El agente deberá asegurarse de que el inventor revise, comprenda y apruebe la solicitud de patente. En general, el inventor no comprende los requisitos legales relativos a las solicitudes de patente, y sólo algunos de ellos entienden y aprecian el lenguaje especial típicamente asociado con la propiedad industrial. El agente debe estar preparado para explicarle al inventor las partes de la solicitud que le ofrezcan dudas. No debe modificar la solicitud para que sus términos sean más accesibles a las personas no familiarizadas con la redacción de solicitudes de patente, sino que debe estar seguro de que los términos usados sean los correctos. Las reivindicaciones redactadas con términos muy abstractos pueden ser difíciles de entender para los inventores. El agente debe explicar al inventor las reivindicaciones y los procedimientos de reivindicación correctos, y no debería eliminar las expresiones abstractas de éstas con el fin de hacerlas más accesibles para el inventor, ya que esto podría privar a la solicitud de la cobertura máxima permitida por la ley.

En cada interacción con el inventor, el agente debe actuar con el máximo grado de profesionalidad posible. Debe comportarse con todo respeto, pero debe estar dispuesto a insistir para que el inventor coopere en lo que sea nece-

sario para preparar la solicitud de patente. Por ejemplo, al agente quizá le parezca que algunos inventores son sumamente lentos al suministrar el material de divulgación o los datos necesarios para completar los documentos formales. Es importante hacerse cargo de esta situación y mejorar la comunicación.

## B. PARTES HABITUALES DE UNA SOLICITUD DE PATENTE

Una vez que el agente comprende la invención, puede comenzar a redactar la solicitud. Las partes de la solicitud son generalmente:

- las reivindicaciones,
- la descripción detallada (o memoria descriptiva),
- los dibujos,
- los antecedentes,
- el resumen, y
- el sumario o breve descripción de la invención.

Conviene que el agente establezca el título de la solicitud en las primeras etapas. Este título debería describir la invención de una manera amplia. Sin embargo, los títulos no son, en general, objeto de análisis. Ocasionalmente, un examinador puede decidir que un título no es descriptivo de la invención. Es mejor evitar que el título de la invención sea demasiado limitado, aunque éste debe indicar de manera adecuada la materia objeto de la invención. En el caso de oficinas de patentes como la colombiana, por ejemplo, ésta hace recomendaciones a los solicitantes en el sentido de determinar clara y concisamente un título que represente el objeto de la invención. Recomienda además que coincida con la descripción y las reivindicaciones, sin hacer referencia a su propietario o a marcas o nombres comerciales, y sin incluir palabras o términos no técnicos.<sup>47</sup>

Una solicitud de patente debería incluir también los nombres de los inventores o los solicitantes. Estos deben mencionarse después del título, por ejemplo, en la carátula. La solicitud en sí también debe incluir toda la información de prioridad, tal como la identificación de las solicitudes relacionadas. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, la información de prioridad debe ser proporcionada en el primer párrafo de la solicitud. Asimismo, el agente tendrá que completar otros formularios donde también figuran el nombre del inventor o solicitante y los datos de prioridad, pero existe mayor seguridad cuando esta información también se incluye como parte de la solicitud propiamente dicha.

Siempre se debe recordar el perfil de los posibles lectores de una solicitud de patente. Los lectores clave son los jueces y los examinadores de patentes. Por supuesto, el cliente del agente y el inventor también figuran entre los destinatarios, ya que el agente debe asegurarse de que el inventor entienda lo que dice su propia solicitud. Otros posibles lectores serán los competidores, infractores e inversionistas. Con frecuencia, muchos inversionistas analizan la tecnología de la cartera de patentes de una empresa antes de hacer una inversión.

### 1. Reivindicaciones

Una de las primeras tareas que deben realizarse es preparar las reivindicaciones de la invención. Quizá convenga que el agente haga un borrador de las reivindicaciones en la primera reunión con el inventor. Esto puede servirle como confirmación de que ha comprendido cuál es el objeto de la invención. También podrá usar algún tipo de "reivindicación gráfica" (ver más adelante) en la reunión inicial con el inventor, ya que con frecuencia los inventores no están familiarizados con el lenguaje de las patentes. Por esta razón, se debería evitar el uso de lenguaje muy abstracto para describir la invención en la reunión inicial.

La mayoría de los agentes escribe un borrador de varias reivindicaciones como primer paso de la redacción de una solicitud de patente. Las reivindicaciones son la parte que rige los efectos legales de una solicitud de patente, ya que todo se

Los inventores a veces necesitan ayuda para entender los términos abstractos que se usan en las reivindicaciones.

RECOMENDACIÓN  
PROFESIONAL

desarrolla en torno a éstas. Legislaciones como la de la Comunidad Andina establecen que el alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones, dejando la descripción y los dibujos como material de interpretación.<sup>48</sup> Nótese que tres capítulos completos del presente manual (V, VI y VII) están dedicados a la redacción de reivindicaciones, y que lo que ahora se ofrece es un panorama general de esta parte tan importante de la solicitud. Si las reivindicaciones se preparan antes de redactar la memoria descriptiva (véase más adelante), el agente sabrá que términos necesita definir en el texto de esta última.

Aunque en general se prefiere redactar primero las reivindicaciones, algunas veces el agente no podrá permitirse ese lujo. Por ejemplo, supongamos que un agente recibe un trabajo técnico de un inventor, quien le solicita que presente una solicitud de patente en forma inmediata, a causa de una inminente divulgación pública de la invención. Es probable que el agente no tenga tiempo de redactar su propia memoria descriptiva, y en su lugar usará el trabajo técnico del inventor como base para ésta. Aun en esta circunstancia, querrá redactar algunas reivindicaciones antes de proceder a editar el trabajo técnico para convertirlo en la memoria descriptiva de la solicitud de patente. El agente puede considerar la posibilidad de redactar una reivindicación “gráfica”, es decir, una reivindicación que describe gráficamente (con palabras) la invención. Si bien es raro que desee presentar una reivindicación de este tipo, éstas pueden ser útiles para entender la invención y también para establecer todos sus puntos novedosos con el inventor. Con frecuencia, tales reivindicaciones contienen limitaciones que no son necesariamente novedosas, pero que sin embargo son parte de un producto que incluye la invención. Por ejemplo, una reivindicación gráfica de un automóvil que tiene una forma aerodinámica novedosa puede incluir las ruedas del vehículo, aunque éstas no sean parte de la nueva forma. De hecho, al incluirlas en la reivindicación gráfica el redactor podrá darse cuenta de que no son parte de la invención y que no necesitan ser incluidas en las reivindicaciones. Por lo tanto, las reivindicaciones gráficas pueden ser útiles para quien redacta una solicitud, pero raramente constituirán las reivindicaciones de mayor alcance para la invención.

En vista de la importancia crítica de las reivindicaciones, el agente debería volver a revisarlas con cuidado luego de redactar la memoria, ya que es posible que en esa instancia tenga un conocimiento más profundo de la invención y esté en mejor posición para identificar limitaciones innecesarias en las reivindicaciones, que podrían impedir la obtención de la cobertura más amplia posible para éstas. Asimismo, después de redactar la memoria podría darse cuenta, por ejemplo, de que las reivindicaciones no describen la invención con la suficiente precisión.

Una vez que las reivindicaciones están completas, el agente debe revisar los dibujos y la memoria para confirmar que los términos de las reivindicaciones hayan sido descritos y definidos en forma apropiada. Por ejemplo, supongamos que ha usado un término con alto nivel de abstracción tal como “miembro de contacto con el piso” para mencionar una “pata de silla”. Entonces, puede optar por incluir este término abstracto en la memoria descriptiva. Por ejemplo, podría indicar que: “La pieza de asiento está unida a la primera pata de silla, que es sólo un ejemplo de un miembro de contacto con el piso adecuado para usar en una realización de la invención”.

## 2. Descripción detallada o memoria descriptiva

La sección de descripción detallada, a veces conocida como “realización preferida de la invención” o “realización de la invención”, dota de vida a las reivindicaciones y suministra una explicación suficiente de la invención para que un experto en la materia pueda reproducirla y entenderla. En algunas jurisdicciones, el término “memoria descriptiva” se utiliza también para referirse a la descripción detallada y, además, a las secciones de sumario o breve descripción de la invención y antecedentes de la invención de la solicitud. Sin embargo, a los efectos de la redacción de patentes, “descripción detallada” y “memoria descriptiva” se consideran, en general, sinónimos.

La descripción detallada debe estar estrechamente relacionada con los dibujos. Esta sección no puede ser objeto de modificaciones de fondo una vez que se ha presentado la solicitud. Por lo tanto, el agente debe asegurarse de brindar un grado apropiado de información técnica al presentar la solicitud, ya que no tendrá otra oportunidad de modificar esa parte de la solicitud. Durante la tramitación, el solicitante no puede modificar su solicitud para incluir nueva información técnica. En la normativa vigente en Nicaragua, por ejemplo, se advierte expresamente al solicitante que puede modificar la solicitud inicial, siempre que ello no implique “una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial”.<sup>49</sup>

Si el agente emplea un término muy abstracto en las reivindicaciones, debería considerar la posibilidad de usarlo en la descripción detallada, pero de manera que vincule el término abstracto con una realización específica de la invención. Por ejemplo, si en las reivindicaciones se utiliza el término “dispositivo de advertencia” para la bocina de un automóvil, en la memoria se podría decir: “Un ejemplo de dispositivo de advertencia 102<sup>50</sup> es una bocina de automóvil, aunque se podrían usar otros sin que ello atente al espíritu de la invención”, o “Una bocina para automóvil 102 constituye un dispositivo de advertencia. Se pueden utilizar otros dispositivos de advertencia diferentes sin apartarse del espíritu de la invención”.

Como ya se ha indicado, la sección de descripción detallada no puede ser objeto de modificaciones de fondo una vez presentada la solicitud. Por lo tanto, el agente debe asegurarse de que la solicitud de patente: 1) refleje el material de divulgación suministrado por los inventores; 2) proporcione suficiente información para permitir que un experto en la materia pueda reproducir la invención; y 3) suministre suficiente detalle para poder reducir el alcance de las reivindicaciones durante la tramitación y eludir el antecedente más próximo del estado de la técnica.

### EJEMPLO

Supongamos que el inventor creía que su enfoque era extraordinariamente novedoso y ampliamente patentable. Construyó un modelo operativo de la invención antes de presentar la solicitud, y su modelo se convirtió en el prototipo de toda una generación de productos exitosos. En el prototipo, el inventor usó el Dispositivo A conectado al Dispositivo B con cables de cobre. En términos abstractos, su combinación de dispositivos representa un ejemplo de Subcomponente X. Los otros subcomponentes abstractos de la invención son el Subcomponente Y y el Subcomponente Z. Las reivindicaciones en trámite enuncian:

Una máquina compuesta por un subcomponente X; un Subcomponente Y acoplado operativamente al subcomponente X; y un subcomponente Z acoplado operativamente tanto al subcomponente X como al subcomponente Y.

El inventor convenció al agente de que la combinación X, Y y Z era tan novedosa que la solicitud no necesitaba suministrar más detalles acerca de la invención que los necesarios para respaldar las reivindicaciones más amplias posibles, ya que el inventor quería ahorrar gastos y presentar la solicitud rápidamente. Por lo tanto, la solicitud no hace mención del Dispositivo A o el Dispositivo B. El examinador encuentra en el estado de la técnica un documento del “Dr. Q” de Acme Corp., que divulga los componentes X, Y y Z. Este elemento del estado de la técnica anticipa la invención reivindicada en la solicitud. Al analizar el examen de fondo y el estado de la técnica citado, el agente descubre que absolutamente todos los detalles de la invención de su cliente han sido descritos en el documento del Dr. Q que ahora integra el estado de la técnica, salvo por el hecho de que el Dr. Q indica que el Subcomponente X debería hacerse a partir del Dispositivo C y el Dispositivo D, y -como muchos otros- señala que ésta es la única manera conocida de hacer un Subcomponente X satisfactorio. En consecuencia, el agente podría superar el estado de la técnica citado por el examinador y obtener una patente para su cliente si modifica las reivindicaciones de la siguiente forma:

Una máquina que comprende: un subcomponente X resultante de la combinación del Dispositivo A con el Dispositivo B; un subcomponente Y acoplado operativamente con el subcomponente X; y un subcomponente Z acoplado operativamente tanto al subcomponente X como al subcomponente Y.

El agente sospecha que no sólo esta reivindicación es patentable, sino que también podría serlo una reivindicación dirigida únicamente a la formación del Subcomponente X a partir de los Dispositivos A y B, y que esta última podría ser efectivamente la verdadera invención de su cliente. Pese a esto, el cliente insistió en que en la solicitud de patente no se reivindicara el hecho de que el Subcomponente X podría estar formado por los Dispositivos A y B, de modo que el agente no puede modificar las reivindicaciones para superar la referencia del estado de la técnica, ni para definir una combinación altamente novedosa concebida por su cliente. En consecuencia, es muy posible que la solicitud sea abandonada, salvo que el agente piense en otra manera de modificar las reivindicaciones. (Podría redactar una nueva solicitud de patente con las descripciones técnicas adecuadas, siempre que la nueva solicitud no esté afectada por un impedimento surgido de, entre otras cosas, las propias actividades del inventor.)

El agente debe usar su criterio profesional para equilibrar sus preocupaciones de incluir muy poco material en la memoria descriptiva con las de incluir demasiado material no reivindicado en la solicitud. En muchos sistemas de patentes se considera que el material no reivindicado en una solicitud ha sido “dedicado al público” por el inventor. El material que ha sido dedicado al público no es patentable. En algunos sistemas tales como el del PCT (ver

Capítulo 3B) también existe algún tipo de requisito de “unidad de la invención”<sup>51</sup> que sólo permite que cada solicitud se refiera a una invención o “concepto inventivo”.<sup>52</sup> En consecuencia, si una solicitud incluye reivindicaciones relativas a distintas invenciones, el agente se verá obligado a seleccionar qué conjunto de reivindicaciones desea que sea examinado por la oficina.

Del mismo modo, si la descripción incluye una invención no reivindicada, el agente puede redactar reivindicaciones para esa invención. Si es necesario, puede incluir en una solicitud divisional o adicional, según corresponda, las reivindicaciones de una invención no reivindicada previamente. El agente debe contar con la aprobación del cliente antes de presentar solicitudes divisionales o adicionales. Por regla general, debe consultar con el cliente toda decisión de fondo que haya de tomarse en relación con la solicitud en trámite. El agente debe redactar las reivindicaciones de forma tal que su interpretación sea lo más amplia posible. Sin términos limitantes que indiquen lo contrario, por lo general se considera que la descripción detallada describe “una realización” de la invención y no la invención propiamente dicha. Sin embargo, si el agente restringe esta lectura amplia, el alcance de la invención reivindicada puede ser restringido en forma similar.

El agente no necesita incluir en la solicitud el material conocido que sería necesario para obtener un producto asociado con la invención. En las solicitudes de patente no es necesario especificar todos los detalles técnicos y, a este respecto, cabe señalar que en una sentencia, un tribunal estableció que sería preferible que en una patente se “omitiera” todo lo que fuera notoriamente conocido en la materia. Por ejemplo, si cada Polímero X debe ser curado durante 5 horas a 200 grados y esto es un hecho conocido en la materia, ese método de curar el Polímero X no debe ser incluido en la solicitud de patente, a menos que en la invención se modifique este procedimiento de algún modo. En general, el agente puede incorporar material a la solicitud por medio de una referencia, por ejemplo, citando un manual químico de prestigio. Sin embargo, la incorporación de material por referencia debe usarse con mesura. Además, el agente podrá incorporar material de otras fuentes en las solicitudes de patente – y la solicitud nunca debe incorporar por referencia ningún material que vaya a ser enunciado en las reivindicaciones.

Como en los Estados Unidos, una solicitud de patente que se tramite en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina debe satisfacer, entre otros, los requisitos de i) descripción suficiente (o “enablement” en inglés), ii) descripción escrita (“written description”) y iii) mejor manera (“best mode”). La mayoría de las legislaciones de patentes del mundo tiene requisitos semejantes. La legislación de patentes de los Estados Unidos de América establece específicamente que:

“La memoria descriptiva debe contener una descripción escrita de la invención y de la manera y el proceso de realizarla o usarla, en términos completos, claros, concisos y exactos que permitan que un experto en la materia a la que pertenece la invención, o aquella con la que guarde mayor relación, pueda hacerla y utilizarla, y debe indicar también la mejor manera contemplada por el inventor de realizar la invención.”<sup>53</sup>

La legislación andina, por su parte, establece lo siguiente:

“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficiente, clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención...”<sup>54</sup>

El requisito de “mejor manera” también está presente en la legislación de la mayoría de los países centroamericanos.<sup>55</sup> La solicitud de patente debe presentar la mejor manera conocida por los inventores de realizar la invención. Básicamente, en una solicitud no se pueden ocultar los aspectos óptimos de la invención ante alguien que trate de practicar y usar la invención que se describe en la patente. Así, por ejemplo, si el inventor sabe que un precipitado se forma entre los 115 y los 140 grados, pero también sabe que los mayores volúmenes de precipitado se forman a los 120,5 grados, esta información también se debe incluir. No todos los países tienen el requisito de “mejor manera” para las solicitudes de patente.

El requisito de “descripción suficiente” significa que un experto en la materia debe poder realizar y usar la invención remitiéndose exclusivamente al contenido de la solicitud de patente. Este requisito debe ser cumplido en la fecha de presentación de la solicitud. Una solicitud que no cumpla con ese requisito en la fecha de presentación, no podrá cumplirlo mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas posteriores.

El requisito de “descripción escrita” notifica al público que los inventores estaban en posesión de su invención, es decir, que los términos que describen la invención no surgen en forma accidental. Tal requisito puede volverse muy interesante cuando las reivindicaciones de una solicitud (o las reivindicaciones en una solicitud de adición presentada con posterioridad) definen una invención que refleja directamente un dispositivo reciente de un competidor, ya que el examinador (o más bien el juez) puede pensar que los inventores no estaban al corriente de haber creado dicha invención en el momento de su presentación original.

Las memorias descriptivas presentadas ante la OEP siguen preferentemente un enfoque “problema-solución”. En el contenido de la solicitud OEP se relata primero el problema y luego su solución. El análisis del problema comienza en la sección Antecedentes de la Invención. (Véase Sección 4.d) más adelante). A algunos agentes les resulta fácil seguir el enfoque problema-solución para redactar las solicitudes, y esta técnica debería poder aplicarse a las solicitudes presentadas en la mayor parte de las jurisdicciones. Sin embargo, el agente debe proceder con cautela a la hora de decidir la forma en que describirá el problema. El aspecto crítico de algunas invenciones es la forma de reconocer, caracterizar o replantear un problema: una vez que el inventor lo ha formulado de una manera especial, la solución se encontrará con mayor facilidad. Por lo tanto, si el agente describe el problema de una forma que sugiere que en el estado de la técnica había un entendimiento perfecto de éste (cuando no era así), puede llegar a complicar – inadvertidamente – las posibilidades de obtener protección para la invención de su cliente. Aparte de esta precaución, el enfoque de problema-solución puede funcionar bastante bien para muchas solicitudes, especialmente las presentadas ante la OEP.

Además de describir los componentes usados en la realización de la invención y la forma en que funcionan, el agente también podría incluir uno o más dibujos y contenidos adicionales en la solicitud, para dar contexto a la invención o describir la invención en funcionamiento. En este sentido, el agente condicionará este análisis para que el contexto no se convierta necesariamente en parte de la invención, es decir, en una “limitación” de ésta.

El agente debe prestar atención al vocabulario que emplea en la solicitud. La elección del vocabulario será importante no sólo durante la tramitación de una patente, sino (y en especial) cuando la patente sea objeto de litigio, si llegara a ocurrir. Se debe prestar especial atención a no usar palabras que sean aserciones absolutas. De este modo, si en una solicitud de patente el agente emplea vocablos tales como “debe” y “siempre”, se asegurará de que estas palabras expresen con precisión la situación de que se trata. Dicho de otro modo, si en la divulgación de una invención se dice que un dispositivo “siempre” hace algo, el agente debe asegurarse de que “siempre” sea así, es decir, que la invención no funciona a menos que esto sea siempre verdadero. Si el agente redacta las solicitudes usando una computadora, deberá buscar en el texto dichos términos absolutos cuando la solicitud está casi terminada.

¿Cómo se redacta la sección de descripción detallada? El dictado es el método preferido si el agente tiene un empleado que puede transcribirlo. Si ha preparado los borradores de los dibujos y un esquema con los puntos clave de la descripción detallada, simplemente dictará el texto basándose en los dibujos. La mayoría de los profesionales dice que su productividad se duplica usando este método.

El agente siempre debe consultar la legislación del país en el que pretenda obtener protección por patente para su cliente. Muchas leyes y reglamentaciones de patentes se encuentran disponibles en Internet.<sup>56</sup> Por ejemplo, en el sitio Web de la OMPI no sólo constan el texto del Tratado de Cooperación en materia de Patentes y de su Reglamento, sino que también se brinda información práctica relativa a la presentación de solicitudes PCT; en el sitio de la OEP se suministra información sobre la presentación y tramitación de solicitudes; y en el sitio Web de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos hay información sobre la legislación de patentes y la presentación de solicitudes en ese país.

### 3. Dibujos

El agente debe preparar material visual de buena calidad que describa la invención. En efecto, muchos agentes sostienen que los dibujos son la parte más importante de la solicitud de patente después de las reivindicaciones. Algunas leyes de patentes requieren que cada elemento que se reivindique figure en un dibujo. Cuando es posible, los dibujos deberían explicar la invención en suficiente detalle, de modo tal que la lectura de la descripción detallada simplemente confirme la información suministrada por los dibujos. Ahora bien, esto no es posible en todas las invenciones.

En la preparación de los dibujos, el agente debe pensar en lo que va a decir y en cómo hacerlo. También debería pensar en qué nivel de detalle desea presentarlos. Un recuadro negro que diga “motor de dispositivo” sin subcomponentes proveerá una explicación insuficiente para una solicitud de patente que declara reivindicar un “motor de dispositivo”. Por otra parte, el agente debería evitar suministrar demasiados detalles en los dibujos – a menos que la explicación que los acompañe en la descripción detallada exprese que el detalle adicional sólo pertenece a una realización específica de la invención. De otro modo, alguien podría argumentar en el futuro (por ejemplo durante un juicio) que el detalle adicional es necesario para la invención. Esto es así en muchos países, si el agente también usa una reivindicación del tipo “dispositivo más función” (ver Capítulo V: Redacción de reivindicaciones), ya que posteriormente en un juicio por infracción de patentes la defensa argumentará que todos los detalles innecesarios incluidos en los dibujos son estructuras necesarias para cumplir con la función reivindicada.

Los elementos que se muestran en los dibujos de una patente están acompañados, en general, por una breve descripción escrita y un número de referencia tal como “reloj 102”. El lector esperará encontrar “reloj 102” en el texto de la descripción detallada. El agente debe usar un esquema de numeración coherente para los números de referencia. En un esquema, un número de referencia que se introduce por primera vez recibe un número que coincide con el de su número de figura seguido por dos dígitos exclusivos. Por ejemplo, supongamos que en la “Figura 2” de una solicitud de patente, el agente ya ha identificado dos elementos previos. El tercer elemento, una memoria de computadora, se puede identificar con el número de referencia “203”. Toda futura referencia a esta memoria de computadora en los dibujos de la solicitud de patente y en la memoria rezará “memoria de computadora 203” o simplemente “memoria 203”. Si se hace alusión a otra memoria de computadora, se le debe dar otro número de referencia. De otro modo, el lector supondrá que se trata de la misma. (Una variación de este esquema numérico es usar sólo números impares tales como 101, 103, 105 en los primeros borradores. Esto simplifica el proceso de agregar nuevos elementos en las figuras en versiones posteriores. En un segundo esquema de numeración, a los componentes más importantes se les asigna un número de referencia de un solo dígito y luego todos sus subcomponentes tienen dígitos adicionales que son precedidos por el número de referencia del componente. Por ejemplo, una “computadora 8” puede tener un subcomponente “memoria 82” donde “8” en “82” se refiere a la computadora 8. Cualquiera que sea el esquema que se utilice para los números de referencia, debe ser aplicado con coherencia. Igualmente, si la realización de la invención que se muestra en una figura es distinta de la que se muestra en otra, la descripción detallada debería indicar esto claramente, por ejemplo “La figura 5 muestra una realización adicional de la invención”.

La solicitud de patente propiamente dicha debería contener una lista de los dibujos entre el sumario o breve descripción de la invención y la descripción detallada. La sección de dibujos debería comenzar con una declaración que aclare que los dibujos se incluyen para ilustrar una o varias realizaciones de la invención (y no para ilustrar LA invención).

#### EJEMPLO

##### BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

En los dibujos que se acompañan se ilustra, a modo de ejemplo, una realización de la presente invención. En dichos dibujos, los mismos números de referencia indican elementos idénticos o similares, a saber: La Figura 1 es una representación diagramática de un dispositivo representativo dentro del cual se puede integrar la presente invención. La Figura 2...

El agente debería asegurarse de que los dibujos estén completos y de que no se omitan detalles importantes. Si tiene un dibujo que describe un flujo de proceso, entonces debe verificar que todas las flechas estén apropiadamente representadas. Por ejemplo, si una línea tiene una flecha simple y en realidad debería tener una doble, el agente puede tener dificultades en el futuro para convencer al examinador de que el flujo entre los dos componentes no es sólo en el sentido representado en la figura. El agente puede suministrar suficientes explicaciones escritas en la descripción detallada para superar las deficiencias de sus dibujos, pero no debería tener que depender de una descripción con mayor detalle para compensar esas deficiencias.

El agente no debe dedicar demasiado tiempo al perfeccionamiento artístico de los dibujos. No se espera que sea un diseñador gráfico cualificado, aunque probablemente utilice los servicios de un profesional del ramo. A veces resulta útil servirse de un programa informático para el diseño de gráficos, pero es con frecuencia más rápido y económico hacer los dibujos con lápiz y papel.

A menudo el cliente o el inventor pueden tener dibujos relacionados con la invención. Estos dibujos pueden ser extremadamente beneficiosos para el agente, pero éste sólo deberá usarlos cuando realmente le ayuden a redactar la solicitud de patente. Los planos o gráficos profesionales suministrados por el cliente incluyen, en general, otros aspectos que no son necesarios para describir la invención. Por esta causa, el agente puede optar por volver a dibujarlos o adaptarlos usando tijeras, corrector, etc. Las imágenes de pantallas de computadora que muestran la invención en funcionamiento pueden ser útiles, pero el agente deberá también considerar cómo lucirán estas imágenes en una solicitud de patente. Al transformarlas en dibujos aceptables, muchas veces se pierde claridad de impresión y, además, los costos de edición suelen ser elevados.

No es conveniente adoptar la costumbre de arreglar las solicitudes de patente una vez que han sido presentadas; en algún momento se puede cometer un error que no podrá ser solucionado sin volver a presentar una solicitud totalmente nueva, con lo que el solicitante perderá la fecha de presentación original.

El tiempo y la capacidad del agente se deben aplicar a crear dibujos originales, no a hacerlos estéticamente atractivos.

RECOMENDACIÓN  
PROFESIONAL

Es probable que el agente desee preparar los dibujos inmediatamente después de redactar las reivindicaciones. El hecho de contar con un conjunto de dibujos a la vista le permitirá dictar la sección de descripción detallada mientras va mirando los dibujos, e ir agregando toda información adicional importante a medida que lo crea necesario. Este enfoque es usado con frecuencia (y bastante éxito) para redactar una descripción eficaz de la invención.

El agente deberá tener en cuenta las disposiciones legales de cada jurisdicción de su interés. Por ejemplo, países como Nicaragua establecen en su legislación consecuencias jurídicas para la solicitud de patente por imprecisiones entre los dibujos y la descripción, así: *"Si en la descripción se hiciera referencia a dibujos que no hubiera presentado, el Registro de la Propiedad Intelectual notificará al solicitante para que los presente dentro de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Si se subsana la omisión dentro del plazo establecido se mantendrá la fecha de presentación de la solicitud; en caso contrario se considerará como no hecha la mención de esos dibujos."*<sup>57</sup>

#### 4. Antecedentes de la invención

La necesidad de incluir una sección de antecedentes varía de acuerdo con los distintos regímenes de patentes aplicables.<sup>58</sup> En algunos sistemas de patentes esta sección sirve para divulgar al público el antecedente más cercano del estado de la técnica en comparación con la solicitud de patente durante el examen. Este es el caso de la mayor parte de los sistemas europeos.

En algunos países tales como los Estados Unidos de América, el estado de la técnica mencionado por el solicitante, así como el encontrado por el examinador, se imprimen en la carátula de la patente misma. En consecuencia, en muchos países, la sección de antecedentes incita a actuar con cautela. Numerosos profesionales tratan – inten-

cionalmente- de redactar la sección de antecedentes de la forma más breve posible con la idea de que de esta forma no privarán a su cliente (inadvertidamente o no) del pleno alcance de la protección de sus derechos, por haber dicho demasiado sobre el estado de la técnica. Por ejemplo, una solicitud de patente para un chip de computadora podría decir, simplemente: "en general, las computadoras más veloces son mejores". Es probable que una sección de antecedentes tan corta no sirva a los intereses del público, pero no afectará a la patente del cliente ni reducirá el alcance posible de la protección de lo reivindicado.

La sección de antecedentes es usualmente considerada como el estado de la técnica citado por el inventor. En consecuencia, si la descripción del propio invento del solicitante se incluye en la sección de antecedentes, el examinador podrá citar esta sección al rechazar las reivindicaciones del solicitante. Algunas oficinas de patentes adoptan una línea bastante dura respecto de las invenciones divulgadas en las secciones de antecedentes, y ésta es una de las razones por las cuales los agentes deberían redactarlas con cuidado. Si la patente llega a ser objeto de litigio, los antecedentes serán escrutados con mayor intensidad que durante la tramitación inicial.

Un llamado de atención final sobre las secciones de antecedentes es que a veces la invención misma está ligada de manera inextricable a un "nuevo entendimiento" del estado de la técnica. Si este nuevo entendimiento se describe en la sección de antecedentes, es posible que la parte más novedosa de la invención quede descrita en esta sección, aunque no es el lugar donde debería figurar la novedad del inventor.

## RECOMENDACIÓN PROFESIONAL

El agente siempre debe reconocer que aunque la solicitud tiene partes diferenciadas que siguen un orden preciso, no se debe dar por supuesto que será leída en ese orden por el examinador. En muchas oficinas de patentes, el examinador suele tener demasiado trabajo como para leer una solicitud de patente "de cabo a rabo". Para entender la invención lo suficiente como para preparar un primer examen de fondo, muchos examinadores leen sólo las reivindicaciones y dibujos, y posiblemente unas pocas partes seleccionadas de la solicitud. En consecuencia, es probable que el examinador nunca se lea una sección de antecedentes con mucha verborrea.

No invierta demasiado tiempo en la preparación de los antecedentes. Una buena regla básica es que éstos no ocupen más de dos páginas y no representen más del 10% del texto total de la solicitud.

Por lo tanto, una buena sección de antecedentes debería ser relativamente corta con el fin de introducir las novedades técnicas en la sección de descripción detallada. En la sección de antecedentes se podría describir el estado de la técnica a un nivel muy alto. En algunas jurisdicciones no es útil mencionar el estado de la técnica específico. La sección de antecedentes puede concluir con una declaración corta y sintética sobre las deficiencias del estado de la técnica, pero debe estar redactada de manera tal que no revele la solución que se describirá con posterioridad en la solicitud. Por el contrario, debe estar escrita de forma que induzca al lector a pensar: "Es genial, ¡no sé cómo alguien pudo haber solucionado este problema!

En algunas solicitudes de patente más antiguas aparecen párrafos que tratan de los "objetos de la invención" en las secciones de antecedentes, de sumario o de breve descripción de la invención. Esto se debe evitar, a menos que sea un requisito legal en las jurisdicciones en las que se presentará la solicitud. El peligro reside en que estas oraciones tienen tendencia a limitar la invención; por ejemplo, "El objeto de la invención es mejorar la seguridad", cuando en realidad la reducción de costos también es un objeto.

Otro elemento peligroso de estas frases es que tienen una tendencia a suministrar argumentos de "fraude", por ejemplo, "Un objeto de la invención es la cura del cáncer", cuando sería más adecuado decir "aliviar los síntomas de un tipo de cáncer determinado". En algunos países, lo sucedido con distintos casos de patentes durante los últimos 10 a 15 años ha inducido a los agentes a dejar de redactar este tipo de aseveraciones en casi todas las solicitudes que se presentan en esas jurisdicciones.

El agente *no debería* redactar la sección de antecedentes en primer término. Existe la tentación de hacer esto antes que todas las demás secciones. Después de todo, es lo que viene primero. Sin embargo, si el agente se dedica primero a los antecedentes, existe el peligro de que invierta demasiado tiempo en esa sección y luego ésta termine siendo demasiado extensa y detallada, cuando es una de las partes menos importantes de la solicitud. Se debería esperar hasta que se haya terminado de redactar la descripción detallada antes de redactar la sección de antecedentes.

## 5. Resumen

En el resumen de la patente se debe describir la invención con suma claridad y en la menor cantidad posible de palabras. El agente puede usar una versión del primer párrafo del sumario de la invención como resumen.

En muchos sistemas de patentes del mundo, los resúmenes se revisan sólo para verificar que no superen la cantidad máxima de palabras establecidas, pero su contenido no es examinado, o lo es en forma muy limitada. En su mayor parte, los tribunales raramente recurren al resumen para buscar una explicación de la invención. Por supuesto, esto no quiere decir que el resumen deba llevar a interpretaciones erróneas ni estar mal escrito.

El peligro de los resúmenes es que puedan divulgar algún aspecto patentable de la invención que no se encuentra tampoco en la memoria descriptiva. Este es un error común de los agentes principiantes que tienden a redactar los resúmenes al comenzar el trabajo y los revisan una vez finalizada la redacción de la solicitud. Al leer el resumen que ha redactado, el agente siempre se debe preguntar: "¿Figura todo esto en la memoria descriptiva?" Si la respuesta no es un "sí" rotundo, entonces debe agregar el material a la memoria descriptiva o bien modificar el resumen.

## 6. Sumario o breve descripción de la invención

Como ya se ha indicado, no todos los países exigen una sección de sumario de la invención. Sin embargo, en la práctica esta sección aparece en las solicitudes que se presentan en muchos países por más que la legislación local no la exija. El agente puede tener que revisar secciones de sumario redactadas por los corresponsales extranjeros que están tramitando las solicitudes equivalentes de su cliente en otros países. En consecuencia, debería tener claros los requisitos precisos y la práctica habitual relativa al sumario de la invención en las jurisdicciones de interés para sus clientes.

Con frecuencia, los agentes cometen terribles errores al redactar las secciones de sumario, al juzgar erróneamente la importancia que tiene la sección en virtud de su título. En realidad, esta sección de la solicitud no es generalmente importante, y se pueden evitar muchos errores simplemente redactando el sumario a partir de las reivindicaciones. En efecto, algunos agentes preparan el sumario de la invención tomando cada una de las reivindicaciones independientes de la solicitud y convirtiéndolas en párrafos. Este enfoque tiene la ventaja de garantizar que los términos exactos que se usan en las reivindicaciones figurarán en la memoria descriptiva. Muchos agentes redactan el sumario de manera que se resalten los aspectos importantes de la invención con los términos usados en las reivindicaciones.

La descripción breve de la invención debería ser una de las últimas partes de la solicitud que redacte el agente. Existe la tentación de redactar el sumario en una fase inicial, ya que aparece al principio de la solicitud y el agente puede verificar su conocimiento de la invención. Pero debe evitar estas tentaciones y demorar la redacción del sumario hasta después de completar la descripción detallada.

Al preparar el sumario de la invención, se debe evitar suministrar cualquier tipo de "panorama general" que se extienda más allá de lo expresado en las reivindicaciones. En primer lugar, un sumario muy amplio invariablemente sugerirá elementos adicionales del estado de la técnica que podrían ser utilizados contra la invención. Al vincular explícitamente la invención a un campo técnico más amplio, será difícil, si no imposible, argumentar más adelante durante la tramitación que no es pertinente el estado de la técnica en ese campo más amplio. En segundo lugar, un sumario amplio incluye, con frecuencia de forma poco importante en apariencia, otros conceptos que posiblemente no estarán bien explicados en la solicitud. Esto ofrece argumentos para quienes quieran usarlos en contra de la patente, en especial durante un litigio, alegando que el inventor no proporciona una divulgación completa porque en el "sumario" se mencionan puntos que no se encuentran expuestos en otras partes de la solicitud. En tercer lugar, un sumario amplio sugiere vagamente que las reivindicaciones no representan el alcance más amplio de la invención. Al cliente no le complacerá pensar que su agente no ha solicitado protección para el alcance completo de la invención.

## PALABRAS CLAVE

>> ANTECEDENTES >> SUMARIO >> DESCRIPCIÓN DETALLADA >> DIBUJOS >> REIVINDICACIONES  
 >> RESUMEN >> MEMORIA DESCRIPTIVA >> ACTOS QUE CONSTITUYEN UN IMPEDIMENTO TEMPORAL  
 >> ACUERDO DE NO DIVULGACIÓN >> SOLICITUD PROVISIONAL >> FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA  
 INVENCION >> REALIZACIÓN >> OFICINAS DE PATENTE EXTRANJERAS >> CONVENIO DE PARÍS  
 >> EXPERTO EN LA MATERIA >> UNIDAD DE LA INVENCION >> MEJOR MANERA >> DESCRIPCIÓN SUFICIENTE  
 >> DESCRIPCIÓN ESCRITA.

## AUTOEVALUACIÓN

1. Enumere las partes de una solicitud de patente
2. Suministre algunos ejemplos de preguntas que un agente puede formular a un inventor en su primera reunión.
3. ¿De cuánto tiempo dispone un solicitante para presentar una solicitud de patente en un país miembro del Convenio de París a partir de la presentación de su solicitud nacional? ¿Y en un país que no sea miembro del Convenio de París?
4. ¿Qué es un Formulario de Divulgación de la Invención? ¿Cuándo debería usarlo el inventor?
5. El inventor siempre sabe en qué consiste su invención. ¿Verdadero o falso?
6. Si el agente ayuda a identificar la invención o da sugerencias al inventor: ¿esto lo convierte en uno de los inventores?
7. ¿Por qué es importante que el agente entienda la invención antes de redactar la patente?
8. La memoria descriptiva debe revelar una realización operativa de la invención. ¿Verdadero o falso?
9. ¿Qué parte de la solicitud debe ser la primera en ser redactada por el agente?
10. La descripción detallada debe revelar una realización operativa de la invención. ¿Verdadero o falso?
11. El material que ha sido dedicado al público es patentable. ¿Verdadero o falso?
12. ¿Qué es la "unidad de la invención?"
13. ¿En qué consiste el requisito de "mejor manera"? ¿Todos los países tienen este requisito?
14. Los agentes deben evitar usar términos absolutos tales como "debe" y "siempre" en la solicitud de patente. ¿Verdadero o falso?

## C. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE

El agente de propiedad industrial debe estar informado de los requisitos para la presentación de solicitudes de patente en todas las jurisdicciones de interés para sus clientes. Entre otras cosas, debe tener conocimiento de las normas relacionadas con el formato de la solicitud y los dibujos. De hecho, podría preparar una lista de verificación que incluya los distintos requisitos, por ejemplo, las partes que debe contener la solicitud, y luego comparar la solicitud con esta lista. De modo similar, debe hacer una lista de las distintas cuestiones de formato en relación con la presentación de solicitudes en las jurisdicciones de interés. Otras listas útiles serían, por ejemplo, una lista diseñada para verificar todos los puntos importantes antes de la presentación de una solicitud, ya sea por correo postal o electrónico, ante una oficina de patentes determinada, y listas con los puntos que deben ser confirmados antes de presentar una respuesta a un examen de fondo o requerimiento.

Generalmente se requiere que el agente presente una declaración, un poder y el pago de distintas tasas oficiales, junto con la solicitud de patente. Según la legislación de cada jurisdicción, puede ser necesario presentar un documento de cesión o demostrar de alguna otra manera la titularidad de la solicitud. Algunas oficinas de patentes permiten que estos documentos formales sean presentados con posterioridad a la presentación de la solicitud de patente inicial, manteniendo el beneficio de la fecha de presentación. La declaración es un documento en el cual el inventor declara que ha leído y comprendido la solicitud, y que cree que él mismo es el inventor (o uno de los inventores) de la invención que se describe en la solicitud de patente. El documento de poder es un documento por el cual se otorgan al agente las facultades necesarias para representar al inventor de la solicitud en los trámites de ésta ante la oficina de patentes. El documento de cesión es un contrato entre el inventor y un tercero (generalmente su empleador) en el que se indica que los derechos del inventor han sido transferidos a dicho tercero. El agente debe tener presente quién es su cliente y si tiene facultades para representarlo ante la oficina de patentes pertinente con respecto al asunto en cuestión.

No eche a perder todo su arduo trabajo de preparación por no tener en cuenta un requisito de menor importancia de la solicitud que podría haber solucionado fácilmente.

RECOMENDACIÓN  
PROFESIONAL

Entre otros documentos formales que el agente puede tener que presentar, se incluyen aquellos relacionados con la defensa nacional. En algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, Reino Unido, India y Francia, existen requisitos para la presentación de solicitudes de patente en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, un inventor con domicilio en dicho país debe obtener un permiso del gobierno para presentar una solicitud de patente en el extranjero. De modo similar, muchos países tienen reglas relacionadas con la exportación de información técnica. El agente debería estar familiarizado con dichas reglamentaciones en su propio país, de modo que no participe sin darse cuenta en una transmisión ilegal de información técnica al extranjero.

### 1. Presentación de solicitudes nacionales/solicitudes de prioridad

En general, los clientes piden al agente que haga la primera presentación de una solicitud en el país en que se encuentra el inventor. Esta primera presentación es la que establece la fecha de prioridad para la familia de solicitudes que se presenten en distintas partes del mundo basándose en esa misma invención.

La fecha de prioridad representa la fecha a partir de la que no se aplica el estado de la técnica, ya se trate de un país en el que se siga el principio del "primer inventor" o en el que se siga el principio del "primer solicitante".<sup>59</sup>

Por lo tanto, el solicitante de una patente desea que su fecha de prioridad sea lo más temprana posible, lo que constituye otra razón por la cual el agente debe tratar de completar su trabajo lo antes posible. Los inventores y sus empleados suelen solicitar que se protejan sus derechos de propiedad intelectual en el país en que trabaja el inventor, de modo que la primera solicitud que se presenta tiende a ser la del país de residencia del inventor. Es posible que el inventor o su empleado deseen presentar solicitudes en otros países e invocar el beneficio de la fecha de prioridad de la presentación local bajo el Convenio de París, de lo cual se hablará a continuación. Los requisitos de presentación exactos pueden ser muy diferentes en los distintos países del mundo. El agente debe tener

amplios conocimientos acerca de los requisitos específicos de su propia jurisdicción. Esta información frecuentemente se encuentra disponible en Internet y otros medios públicos, como las bibliotecas.

## 2. Presentación de solicitudes en otros países

El agente debería preguntar a su cliente en qué países le interesa presentar su solicitud de patente. Luego le debería suministrar una estimación de los costos de presentación de la solicitud en esas jurisdicciones, previa verificación de los requisitos en cada una de ellas. Por ejemplo, el agente debe determinar si alguna de ellas no es miembro del Convenio de París o del PCT.

El Convenio de París establece un derecho de prioridad para las solicitudes de patente. Al 16 de febrero de 2009, lo han firmado 173 estados. De acuerdo con este tratado, el solicitante de una patente en un país miembro puede usar su primera fecha de presentación en un país como la fecha efectiva de depósito de una solicitud presentada en otro país miembro, siempre que lo haga dentro de los 12 meses siguientes a la primera fecha de presentación. Por ejemplo, si se presenta una solicitud de patente en el Japón menos de 12 meses después de la solicitud inicial depositada en el Canadá, la fecha de presentación canadiense puede servir como fecha efectiva de la solicitud japonesa. Según el Convenio de París, la solicitud inicial debe ser la primera solicitud relativa a la invención. También puede ser necesario presentar una copia certificada de la solicitud inicial en cada país en el cual se reivindique su prioridad. El PCT es un acuerdo especial bajo el Convenio de París, e incorpora el plazo de prioridad de 12 meses. Más adelante, en este Capítulo se dan más detalles sobre el PCT.

Siempre que el agente haya presentado la solicitud prioritaria en un país que sea miembro del Convenio de París, y siempre que los países de interés para el cliente sean también miembros de este Convenio, el agente tendrá 12 meses, después de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria, para presentar solicitudes equivalentes en los países miembros de su interés o presentar una solicitud PCT.

### EJEMPLO

Un agente de Erehwon (país imaginario a los efectos de este ejemplo) presenta una solicitud de patente el 8 de marzo de 2005. Erehwon es un país miembro del Convenio de París. El cliente desea presentar solicitudes equivalentes en el Japón, Francia y el Canadá. Como estos países también son signatarios del Convenio de París, el agente puede esperar hasta el 8 de marzo de 2006 para presentar las solicitudes equivalentes en el Japón, Francia y el Canadá que tengan el beneficio de prioridad de la fecha de presentación, es decir, el 8 de marzo de 2005. Nota: Esto, sin embargo, no significa que no se deban cumplir con los requisitos específicos de las distintas leyes nacionales. Por ejemplo, supongamos que Erehwon tiene un período de gracia desde la primera divulgación pública hasta que dicha divulgación impida la presentación de la solicitud. Francia, por otra parte, requiere la novedad absoluta. Supongamos que el inventor divulgó públicamente todos los aspectos de la invención dos semanas antes de la presentación de la solicitud en Erehwon el 8 de marzo de 2005. Por lo tanto, la solicitud de patente de Erehwon cumple con los requisitos de divulgación bajo la ley de Erehwon pero no satisface los requisitos de novedad absoluta de la ley francesa, aún cuando recibe el beneficio de la fecha de presentación del 8 de marzo de 2005 establecido por el Convenio de París. Ahora supongamos que el inventor divulgó públicamente la invención dos semanas después de presentar la solicitud en Erehwon. Gracias al Convenio de París, la solicitud francesa tendrá como fecha de presentación de prioridad el 8 de marzo de 2005, porque la novedad absoluta no se verá afectada para la solicitud francesa por la divulgación pública efectuada antes de la presentación de la solicitud en Francia el 8 de marzo de 2006.

El agente debe determinar, para cada jurisdicción que no sea miembro del Convenio de París, los requisitos precisos de presentación de solicitudes. Estos pueden ser muy diferentes. Si el cliente desea presentar una solicitud de patente en un país que no es miembro del Convenio de París, debe tener conocimiento de los requisitos de presentación en ese país antes de presentar la solicitud en su país de origen y dar el asesoramiento adecuado a sus clientes.

Muchos clientes ignoran, al presentar la solicitud de prioridad, si querrán presentar solicitudes de patente en otros países o en cuáles de ellos desearán presentar ese tipo de solicitudes. El agente debería brindarles un asesoramiento apropiado e informarles de que es posible presentar solicitudes en virtud del Convenio de París durante los

12 meses siguientes a la presentación de la solicitud nacional, si bien es posible que no se puedan presentar solicitudes equivalentes en algunos países que no son signatarios del Convenio. También debería explicarles los beneficios de presentar una solicitud PCT dentro del plazo de prioridad de 12 meses en virtud del Convenio de París. Como se describe más adelante en la Parte B 4, el PCT tiene la ventaja de postergar los costos principales de la tramitación de solicitudes en varios países a la vez hasta que el solicitante esté mejor informado acerca de la posible patentabilidad de la invención (a través del informe de búsqueda internacional y la opinión de patentabilidad del trámite de la solicitud PCT), y otorga al solicitante más tiempo para determinar el grupo de países que ofrecen el mayor potencial para la explotación comercial de la invención.

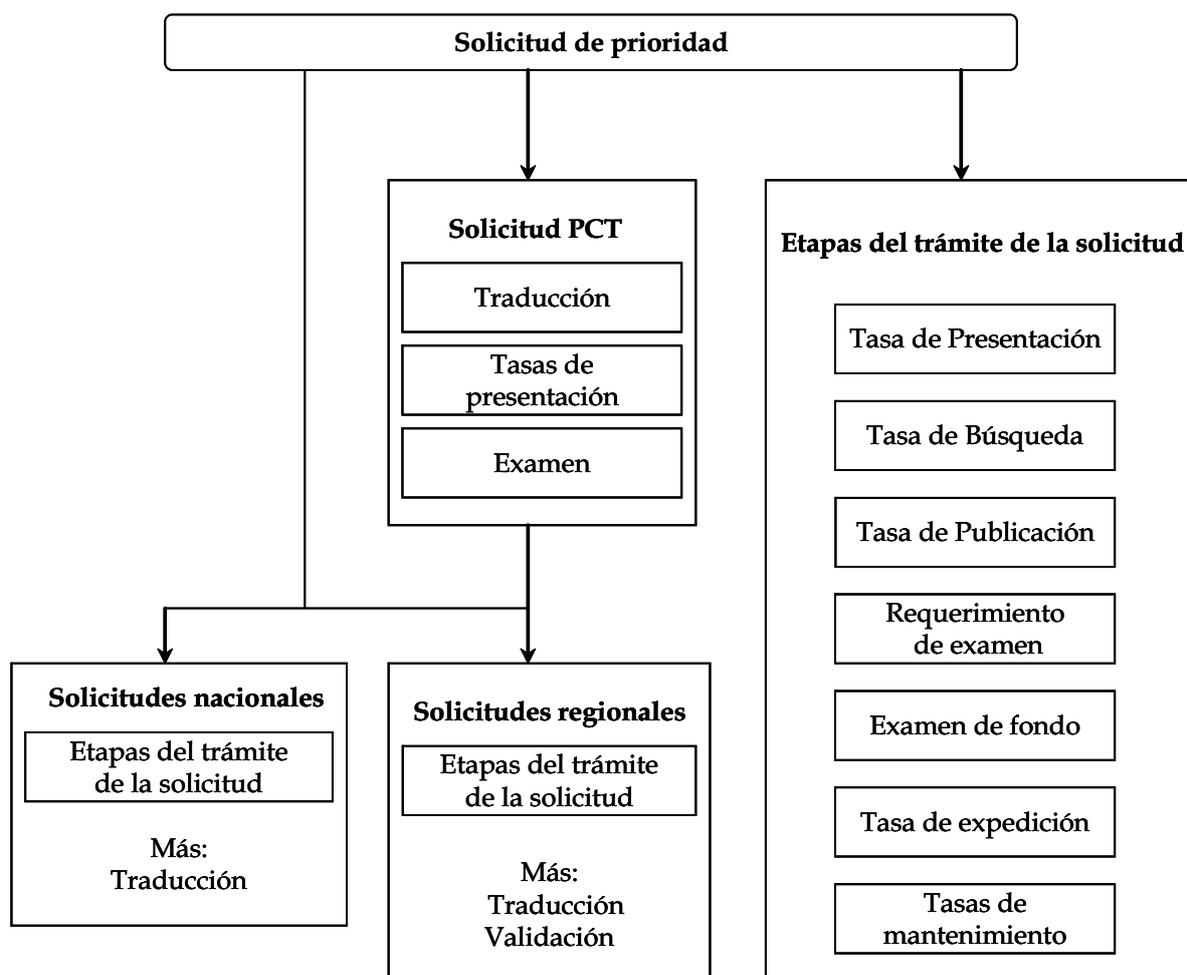
El agente de propiedad industrial debe anotar en su agenda todas las fechas de vencimiento para la presentación de solicitudes en otros países y enviar recordatorios a sus clientes con suficiente antelación. También puede establecer contactos con otros agentes, para que actúen como corresponsales en aquellos países en los cuales estima que sus clientes desearían presentar solicitudes.

### 3. Tasas y otros costos de la presentación de solicitudes

El agente debería suministrar a su cliente información suficiente acerca de los aranceles y costos, para que pueda elaborar una estrategia coherente de protección de la propiedad industrial acorde con sus restricciones presupuestarias. Además, tendrá que informarle de en qué momento se determinarán dichos costos. Así, por ejemplo, puede ser útil comunicar a un cliente que la presentación de solicitudes de patente en cinco países y el mantenimiento de las patentes concedidas hasta la expiración de su vigencia podría costar una gran cantidad de dinero (por ejemplo, del orden de los 150.000 euros). Sin embargo, quizá sea mucho más útil que el cliente sepa que sólo algunas partes del costo total deberán ser pagadas dentro de los primeros cinco años a partir de la presentación de la solicitud prioritaria, y que los costos – que comprenden una cantidad de gastos variables – podrían ser pagados a lo largo de un plazo de 20 años.

En algunas jurisdicciones se ofrecen reducciones en los aranceles de solicitudes presentadas por personas físicas, universidades, institutos de investigación o pequeñas empresas. En los Estados Unidos, por ejemplo, se ofrece un 50% de descuento en la mayoría de los aranceles cobrados a personas físicas, asociaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas. El agente debe conocer las formas de lograr que su cliente pueda reducir los costos en tasas oficiales, e informarlo al respecto.

En el siguiente diagrama se presenta un resumen del proceso de presentación de solicitudes de patente y los gastos correspondientes. El proceso comienza con la preparación de la presentación de la solicitud de prioridad.



En la casilla “Etapas del trámite de la solicitud”, en la columna de la derecha de la figura, se describen las fases típicas de la tramitación de patentes desde el punto de vista del costo. Estas son las fases por las cuales pasará la solicitud en el país de la solicitud original. Como se ha dicho, la solicitud prioritaria frecuentemente se presenta en el país de residencia del inventor, aunque hay otras posibilidades, como, por ejemplo, presentar la solicitud en el país en que esté radicada la empresa del inventor.

Los aranceles que pueden estar relacionados con la “Tramitación de la solicitud” incluyen: tasas de presentación, de publicación, de pedido de examen, de búsqueda, de gastos administrativos, de emisión y tasas de mantenimiento. Cada uno de estos puede tener un costo asociado por honorarios de servicios profesionales (por ejemplo, los honorarios del agente), y en algunos casos estos honorarios pueden ser más elevados que las tasas de presentación oficiales. Algunos de los aranceles mencionados, como las tasas de solicitud de examen, no se cobran en todas las jurisdicciones, ya que en muchas de ellas no existen tasas oficiales específicas para los trámites de fondo. Sin embargo, la tramitación del examen de fondo puede representar un monto significativo de los honorarios profesionales, ya que es la etapa en que el agente debe realizar tareas como la revisión del estado de la técnica citado por el examinador y modificar las reivindicaciones para superar las objeciones. En la mayoría de las jurisdicciones se cobra un arancel de emisión para que la patente entre en vigor así como algún tipo de tasa de mantenimiento para mantener su vigencia.

La solicitud de prioridad puede ser usada como base para las presentaciones nacionales, regionales y por la vía del PCT. Si el cliente opta por la presentación de una solicitud PCT dentro de los doce meses contados a partir de la presentación de la solicitud de prioridad, puede presentar una solicitud PCT en la que reivindique la fecha de presentación de la solicitud prioritaria. Puede ser necesaria una traducción de la solicitud de prioridad si ésta ha sido

redactada en un idioma que no sea el chino, inglés, francés, alemán, japonés, ruso o español. La traducción de documentos técnicos o legales complicados, tales como las patentes, puede ser onerosa.

Como no existe una “patente PCT” o una “patente mundial”, los solicitantes que presentan solicitudes PCT en algún momento deberán “entrar en la fase nacional”, es decir, que la tramitación seguirá su cauce en las oficinas de los países o comunidades territoriales en los que se desea que queden protegidos los derechos de propiedad industrial. Sin embargo, la presentación de solicitudes PCT es un mecanismo eficaz para postergar las decisiones de presentación en otros países, lo que puede constituir un ahorro para los clientes, al permitirles tomar las decisiones más adelante, cuando dispongan de más informaciones.

El cliente puede optar por presentar directamente una solicitud de patente en un país u oficina determinada, en lugar de presentar una solicitud PCT. En los países del Convenio de París y en las oficinas regionales, esas solicitudes se deben presentar dentro del plazo de un año a partir de la fecha de presentación de la solicitud de prioridad, para que en las solicitudes equivalentes presentadas con posterioridad se pueda invocar la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Existen grandes diferencias entre los países no firmantes del Convenio de París, de modo que el agente deberá verificar si el país en cuestión respeta la fecha de la solicitud de prioridad y bajo qué condiciones.

El proceso de la fase nacional en muchos países se parecerá en gran medida al proceso de “tramitación de la solicitud” que la solicitud de prioridad atraviese en su país de origen. Puede ser necesario que el cliente suministre una traducción de la copia certificada de dicha solicitud en aquellos países en que no se aceptan solicitudes escritas en el idioma de la solicitud de prioridad. El plazo para presentar las traducciones varía de un país a otro. Como se ha señalado, los costos de traducción de un documento legal/técnico pueden ser elevados. Por lo tanto, si el cliente tiene interés en presentar solicitudes equivalentes en cinco países distintos del país de la solicitud de prioridad, y ninguno de ellos acepta solicitudes escritas en el idioma del documento de prioridad, el cliente deberá suministrar cinco traducciones (lo que representará un gasto importante).

El proceso de fase regional como, por ejemplo, las solicitudes presentadas ante la OEP, también debe cumplir con etapas bastante similares a las etapas del trámite de la solicitud original. Además, las oficinas regionales pueden tener requisitos de traducción similares a las solicitudes PCT. La OEP, por ejemplo, acepta solicitudes en inglés, francés o alemán, y sólo permitirá completar el trámite de dichas solicitudes en uno de esos idiomas. Sin embargo, una vez que la oficina regional ha aprobado la concesión de la solicitud, el solicitante deberá ocuparse de la validación en las distintas oficinas nacionales relacionadas con la oficina regional. Este proceso también puede requerir la traducción de la solicitud a otro idioma.

Supongamos que una solicitud escrita en inglés fue presentada ante la OEP y supongamos también que el solicitante ha designado cinco países en esa solicitud: España, Italia, Austria, Francia y Portugal. Después de tramitarla exitosamente ante la OEP, el solicitante deberá pagar la tasa de validación en esos países, y además suministrar una traducción de la solicitud en inglés al español, italiano, alemán, francés y portugués. Las tasas de validación y los costos de traducción suelen ser bastante elevados. Sin embargo, el solicitante puede hacer uso de su instinto comercial en muchos instantes del proceso de presentación en otros países. En consecuencia, el agente debe estar capacitado para asesorar a sus clientes con datos concretos sobre tasas y costos y los plazos correspondientes.<sup>60</sup>

#### 4. Requisitos para la presentación de solicitudes en jurisdicciones específicas

Los requisitos de presentación varían de un país a otro. La siguiente información tiene el objetivo de ser ilustrativa y no pretende constituir una guía paso a paso para la presentación de solicitudes en estas jurisdicciones.

##### a) *Presentación de solicitudes según el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas*

El Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (CPE) es el tratado por el cual se creó la Oficina Europea de Patentes (OEP). El CPE brinda el marco para la concesión de las patentes europeas a través de un procedimiento

único y armonizado ante la OEP, que funciona como una oficina común para el examen de solicitudes de patente presentadas ante ésta. Una vez aprobada la solicitud, se obtiene una patente en cada uno de los países miembros que haya designado el solicitante. Todos los países miembros siguen estando a cargo de conceder o rechazar las patentes que se presenten directamente en sus respectivos países.

Las solicitudes presentadas ante la OEP deben incluir alguna indicación en cuanto a los países miembro en los cuales el solicitante desea obtener protección para sus derechos de propiedad industrial. Se puede designar un solo estado, todos los estados miembros o una cantidad intermedia de países. En febrero de 2005 la estructura arancelaria de la OEP fue fijada de forma tal que la tasa para designar siete países es la misma que la que se aplica para designar a los 30 Estados miembros. De este modo, si el solicitante planea obtener patentes en al menos siete de los Estados miembros, el agente puede designar todos los Estados y luego, cuando se haya concedido la patente, permitir que el solicitante determine cuáles le resultan de interés. Una vez que la solicitud ha sido favorablemente examinada por la OEP y ha transcurrido el plazo de oposición sin que se haya presentado ninguna oposición, el proceso se traslada a los países designados. El solicitante puede entonces decidir en cuál de esos países desea validar la solicitud. Por ejemplo, el solicitante puede haber designado originalmente seis países, pero cuando se aprueba el trámite sólo le interesa desear validar la patente en tres de los seis países. El análisis económico detallado de la tramitación de patentes se encuentra fuera del alcance de este manual. Sin embargo, el agente debe asesorar a su cliente respecto de lo que cuesta proteger sus patentes en todo el mundo y analizar la manera de limitar los costos presentándolas solamente en los países donde la protección sea necesaria según los objetivos comerciales del cliente. Por ejemplo, la validación de una solicitud en muchos países de Europa requerirá traducir la solicitud a los idiomas de cada país y pagar las tasas de concesión en cada uno de ellos. Para mantener la vigencia de la patente en los países validados, el titular también tendrá que pagar diversas anualidades a lo largo de la vigencia de la patente. Aunque las anualidades y los costos de traducción varían de un país a otro, al agente no le debería sorprender que para el plazo completo de vigencia de un conjunto de cinco países europeos, los gastos superen los 200.000 euros. En tal caso, es importante considerar la manera de limitar estratégicamente la cantidad de países en los que se presenten solicitudes a aquellos en los que sea necesario, es decir, en los que el cliente vaya a fabricar, usar o vender los productos protegidos por la patente.

#### b) *Presentación de solicitudes ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América*

La USPTO (por sus siglas en inglés) es el organismo responsable de recibir y examinar las solicitudes de patente en los EE.UU. La USPTO es quien decide si una solicitud de patente debe ser concedida o rechazada. La redacción de una solicitud de patente y la preparación de los documentos que la acompañan puede ser una tarea ardua, y el agente debería estar al tanto de los requisitos formales de la USPTO antes de presentar una solicitud.

En los Estados Unidos, una solicitud de patente no provisional debe incluir reivindicaciones, un resumen, una memoria descriptiva, dibujos y una declaración jurada o declaración. Una solicitud de utilidad "no provisoria" o "no provisional" incluye reivindicaciones, mientras que una solicitud "provisoria" o "provisional" no debe necesariamente incluirlas, y sirve sobre todo para establecer la fecha de prioridad. Las solicitudes de patente deben redactarse en inglés o estar acompañadas de una traducción a ese idioma, con una declaración de que la traducción es fiel. Todos los documentos deben ser mecanografiados o impresos.

Cada solicitud debe ser acompañada por un "*Utility Patent Application Transmittal Form*" ("Formulario de envío de solicitud de patente de invención") o una carta de acompañamiento. El propósito del formulario o la carta es informar a la USPTO sobre el tipo de documentos que se presentan (por ejemplo memoria descriptiva, reivindicaciones, dibujos, declaración e información sobre divulgaciones). La carta también sirve para determinar el nombre del solicitante, el tipo de solicitud, el título de la invención, los contenidos de la solicitud y todo documento adjunto.

Se puede usar un "*Fee Transmittal Form*" ("Formulario de pago de tasas") para calcular el monto de los aranceles de presentación e indicar la forma de pago, es decir, si se hace por cheque o tarjeta de crédito. El monto de los aranceles depende de la cantidad y tipo de reivindicaciones presentadas, y si se presenta o no una declaración escrita indicando que el solicitante es una pequeña empresa. El carácter de pequeña empresa y el hecho de ser una

persona física reducen a la mitad los aranceles oficiales. En algunos países, el cálculo de los aranceles depende de otros factores tales como la cantidad de páginas de la solicitud y la cantidad de dibujos.

El cheque para el pago de las tasas de presentación, búsqueda y examen de una solicitud debe figurar a la orden del *"Director of the United States Patent and Trademark Office"*. Si se presenta una solicitud sin los aranceles correspondientes, esto se notificará al solicitante, y se lo intimará a concretar el pago dentro del plazo indicado en el aviso. Si no se abona el arancel básico de presentación en el momento de presentar la solicitud, también se cobrará un recargo por la aceptación tardía de dicho arancel.

El formulario de solicitud contiene datos como información sobre el solicitante, domicilio constituido, datos de la solicitud, datos sobre el representante, datos sobre prioridad local, datos sobre prioridad extranjera y datos de cesión.

La solicitud de patente debe incluir una declaración jurada firmada por cada uno de los inventores, en la que se indique que se cree ser el primer inventor original del objeto de la solicitud. La declaración jurada debe estar escrita en un idioma comprensible para el inventor. Si no está redactada en inglés y no tiene el formato establecido por la USPTO, se exige adjuntar una traducción y una declaración de que es traducción fiel.

#### c) *Solicitudes presentadas en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes*

El PCT es un tratado multilateral que entró en vigor en 1978 y es administrado por la Oficina Internacional de la OMPI con sede en Ginebra (Suiza). A los países que se han adherido al PCT se les llama Estados Contratantes. El 16 de febrero 2009 eran 139 los Estados Contratantes del PCT.

El PCT permite a un solicitante presentar una solicitud "internacional" de patente para obtener protección en uno o varios Estados Contratantes. La solicitud "internacional" de patente tiene el mismo efecto que la solicitud "nacional" de patente presentada en cada uno de los Estados designados,<sup>61</sup> y es importante entender que la OMPI no concede una "patente PCT" o una "patente internacional", sino que brinda protección en todos los Estados contratantes.

Las patentes se conceden o rechazan individualmente en cada Estado contratante del PCT u oficina regional, según sus respectivas leyes de patentes. De este modo, el solicitante aún debe tramitar una solicitud en cada país u oficina regional en los que desee obtener protección y pagar los aranceles nacionales o regionales.

La principal ventaja de presentar una solicitud PCT es el tiempo adicional que se gana antes de tramitar solicitudes en otros países después de la presentación inicial. Sin el PCT, el solicitante generalmente tiene doce (12) meses para presentar solicitudes de patente en otros países del Convenio de París a partir de la fecha de la solicitud inicial. Por el contrario, usando el PCT el solicitante tiene por regla general treinta (30) meses a partir de la fecha de presentación inicial para comenzar a tramitar su solicitud en otros países, con lo que gana efectivamente un promedio de dieciocho (18) meses.<sup>62</sup> Este lapso da tiempo para tomar conocimiento sobre la patentabilidad y las posibilidades comerciales de una invención. También posterga el pago de los mayores costos de internacionalizar una solicitud de patente, tales como el pago de aranceles nacionales/regionales, la traducción de la solicitud de patente y el pago de honorarios a agentes locales de los distintos países.

Además de la ganancia de tiempo, el PCT brinda a los solicitantes información de gran valor agregado que les servirá para tomar decisiones. El informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional les ofrecen un panorama realista sobre las posibilidades de patentamiento de la invención.

El trámite de una solicitud PCT consiste en dos fases principales: la “fase internacional” y la “fase nacional”.<sup>63</sup> La fase internacional consiste en:

1. presentar la solicitud internacional ya sea ante una “Oficina receptora” nacional o regional, o ante la Oficina Internacional de la OMPI,<sup>64</sup>
2. la búsqueda de novedad a los efectos de la patentabilidad de la invención (incluye un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita sobre las perspectivas de patentabilidad),
3. la publicación de la solicitud PCT y del informe de búsqueda internacional por la OMPI, y
4. (medida facultativa) pedir que se efectúe un examen preliminar internacional de la solicitud internacional.

Después de la fase internacional, la solicitud entra en la fase “nacional”, que consiste en la tramitación de la solicitud internacional ante cada Estado contratante que haya sido designado en la “solicitud internacional” y en el cual el solicitante desee obtener una patente. Antes de entrar en la fase nacional deben cumplirse algunos requisitos. Estos incluyen el pago de aranceles nacionales y, si es necesario, la presentación de una traducción de la solicitud (en su versión original o con enmiendas). Nótese que la presentación del petitorio PCT junto con la solicitud implica la designación de todos los Estados contratantes del Tratado en la fecha de la presentación internacional. En la fase nacional, el solicitante selecciona los Estados específicos en los cuales desea obtener protección para su invención.

La solicitud PCT debe contener los siguientes elementos: petitorio, descripción, una o más reivindicaciones, uno o más dibujos (si fueran necesarios para la comprensión de la invención) y un resumen. El petitorio es simplemente un formulario que se presenta con la solicitud internacional. Se encuentra disponible en todos los idiomas de publicación y se puede descargar gratuitamente del sitio Web del PCT<sup>65</sup> en inglés, francés, alemán, ruso y español. Además, los solicitantes pueden obtener ejemplares del formulario de petitorio en papel, sin cargo, en cualquier oficina receptora o en la OMPI.

Cualquier ciudadano o residente de uno de los Estados contratantes del PCT puede presentar una solicitud internacional de patente. Cuando hay dos o más solicitantes, al menos uno de ellos debe ser ciudadano o residente de uno de los Estados contratantes. La lista más actual de Estados contratantes se puede consultar en el *PCT Newsletter*<sup>66</sup> y en el sitio Web de la OMPI.<sup>67</sup>

Las solicitudes internacionales de patente pueden ser presentadas en la oficina de patentes del país del solicitante o ante la OMPI en Ginebra (Suiza). La oficina nacional de patentes en la mayoría de los casos actúa en calidad de “Oficina receptora del PCT”. Si el solicitante es ciudadano o residente de un país que es parte en un tratado regional de patentes (el Protocolo de Harare de la ARIPO, el Acuerdo de Bangui de la OAPI, el Convenio de la Patente Eurasiática o el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas), tiene la opción de presentar una solicitud internacional de patente ante la oficina de patentes regional que corresponda, si esto es permitido por la legislación nacional de patentes aplicable. Sin embargo, pueden existir normas de seguridad nacional que obliguen al solicitante a presentar primero una solicitud de patente nacional, o a solicitar autorización de su oficina nacional de patentes antes de presentarla en el extranjero.

En general, las solicitudes internacionales de patente pueden ser presentadas en cualquier idioma aceptado por la Oficina receptora. Al menos uno de estos idiomas también debería ser aceptado por la Administración encargada de la búsqueda internacional y un idioma de publicación, es decir, árabe, chino, inglés, francés, alemán, japonés, ruso o español. De este modo, si la solicitud se presenta en un idioma que no es aceptado por dicha Administración, se debe suministrar una traducción de la solicitud para la búsqueda internacional.

Cuando se procura la protección a través del PCT, el solicitante quizá tenga que pagar dos series de tasas durante la fase internacional. El primer grupo abarca la presentación de la solicitud ante una Oficina receptora del PCT, o directamente ante la OMPI actuando en calidad de Oficina receptora, la búsqueda internacional y la publicación internacional.<sup>68</sup> Estos aranceles se abonan en la Oficina receptora del PCT. Si el solicitante opta por un examen pre-

liminar internacional, los aranceles adicionales se deben pagar a la Administración encargada del examen preliminar internacional. Se recomienda especialmente que el solicitante use la hoja de cálculo de tasas para estimar el monto total que se debe pagar a la Oficina receptora cuando se presente una solicitud internacional.

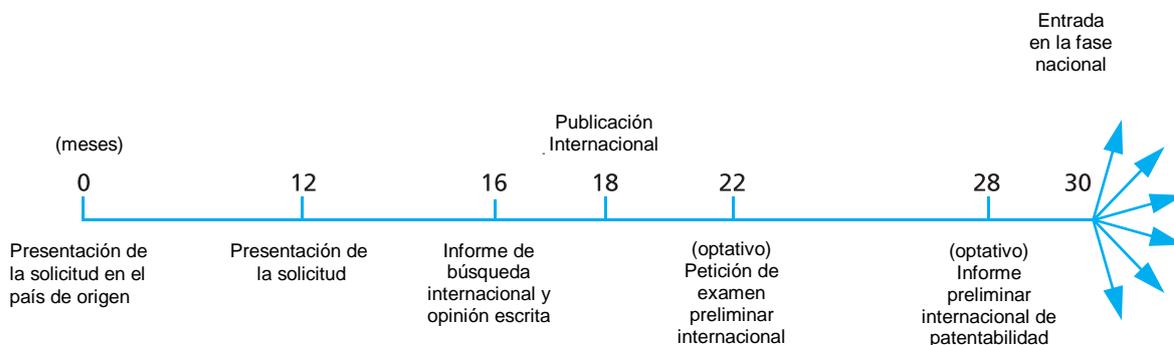
El segundo grupo está formado por los aranceles nacionales o regionales que se deben pagar en relación con los Estados contratantes en los cuales se pretende obtener protección. En general, los aranceles relacionados con la fase nacional son la parte más costosa de la tramitación de una solicitud PCT, ya que incluyen los honorarios de traducción, los aranceles oficiales y el pago de honorarios por los servicios de los agentes locales. Estos aranceles se pagan directamente a las oficinas pertinentes antes de ingresar en la fase nacional. Como las tasas nacionales varían de un país a otro, el agente debería consultar los capítulos nacionales de la Guía del Solicitante PCT para calcular los montos exactos. Las tasas nacionales deben ser pagadas en la moneda y en los plazos indicados en la Guía del Solicitante PCT. Si en el momento de iniciar la fase nacional ya ha vencido algún pago de anualidades o de renovación, estos deben ser pagados dentro del plazo aplicable para ingresar en la fase nacional. El solicitante quizás debería reflexionar sobre cómo afecta a los aranceles que debe pagar la cantidad de reivindicaciones que ha presentado en la solicitud de patente. En algunos casos, quizá convenga eliminar algunas reivindicaciones en lugar de pagar un precio tan elevado por mantener enormes series de reivindicaciones con un valor estratégico limitado.

El PCT permite reducciones de tasas para determinados solicitantes. Un solicitante que es una persona física<sup>69</sup> y ciudadano de un país cuyo ingreso nacional *per cápita* anual es inferior a los 3.000 dólares de los EE.UU., y reside en dicho país, tiene derecho a una reducción del 75% de la tasa de presentación internacional, y algunas oficinas de patentes nacionales pueden ofrecer reducciones similares. Esta misma reducción del 75% se aplica a cualquier persona, física o no, que sea ciudadano y residente de un país clasificado por las Naciones Unidas como “país menos adelantado”. Si hay varios solicitantes, cada uno debe cumplir con esos criterios. En la fase nacional, las distintas oficinas designadas pueden conceder sus propias excepciones, reducciones y reembolsos. Los capítulos referidos a la fase nacional de la Guía del Solicitante PCT contienen información sobre las posibilidades de solicitar excepciones, reducciones o reembolsos, en qué circunstancias y por qué montos.

También se puede obtener una reducción de la tasa de presentación si se presenta la solicitud electrónicamente o utilizando el programa informático PCT-EASY (parte del programa informático PCT-SAFE). El programa de presentación electrónica de la OMPI, PCT-SAFE, brinda a los usuarios del PCT los medios para preparar sus solicitudes internacionales en forma electrónica y presentarlas en línea a través de una comunicación segura o usando soportes físicos como *CD-ROM* o *DVD*. Algunas oficinas de patentes ofrecen otros productos informáticos compatibles con las presentaciones en el marco del PCT. Es posible efectuar presentaciones totalmente electrónicas en una cantidad limitada de Oficinas receptoras y ante la OMPI. Aproximadamente el 50% de los solicitantes PCT presentan solicitudes total o parcialmente en forma electrónica. Es posible obtener mayor información sobre el programa informático PCT-SAFE.<sup>70</sup>

#### d) Plazos para la presentación de solicitudes PCT

La tabla cronológica que se presenta a continuación muestra el cronograma básico para la presentación de una solicitud PCT.



#### 0 mes

El cronograma de la solicitud PCT se inicia a partir del momento en que el solicitante presenta una solicitud de patente en su país de origen. En su posterior presentación de una solicitud PCT es posible invocar la fecha de presentación de la solicitud nacional como fecha de "prioridad", es decir, la fecha de la primera solicitud cuya prioridad se invoca. Para cada prioridad reivindicada, se debe presentar una copia certificada de la solicitud anterior pertinente antes del vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad. Si no se reivindica prioridad alguna, la fecha de presentación de la solicitud PCT será la fecha de prioridad.

#### 12 meses

Según el Convenio de París, el solicitante cuenta con 12 meses a partir de la fecha de presentación de su primera solicitud para presentar una solicitud internacional PCT respecto de la misma invención. Esta solicitud suele ser presentada en la misma oficina que la solicitud nacional, pero también puede ser presentada ante la OMPI actuando en calidad de Oficina receptora.

#### 16 meses

Una vez presentada la solicitud PCT, la institución designada por la OMPI para efectuar búsquedas internacionales, la "Administración encargada de la búsqueda internacional" (o ISA, por sus siglas en inglés), y que ha sido designada por el solicitante para efectuar la búsqueda, llevará a cabo una búsqueda internacional respecto de la novedad y actividad inventiva de la invención, y emitirá un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita sobre la patentabilidad. Cuando es posible elegir la Administración encargada de la búsqueda internacional, el agente debe indicar la Administración elegida en el formulario de petitorio (PCT/RO/101) que se presenta junto con la solicitud internacional.<sup>71</sup> El informe debería ser puesto a disposición del solicitante en el cuarto o quinto mes desde la fecha de presentación de la solicitud internacional. El informe de búsqueda internacional no contiene comentarios sobre el valor de la invención, sino que enumera los documentos del estado de la técnica pertinentes para las reivindicaciones de la solicitud, indicando los criterios de patentabilidad respectivos a los que corresponden los documentos del estado de la técnica. La opinión escrita constituye una opinión inicial sobre la patentabilidad sobre la base de los hallazgos indicados en el informe de búsqueda. El informe de búsqueda y la opinión escrita son valiosos para el solicitante, porque le permiten evaluar sus posibilidades de obtener patentes en los países donde desea obtener protección. Un informe de búsqueda favorable puede ser positivo para el solicitante en la tramitación posterior de la solicitud en la fase nacional. Sin embargo, si el informe de búsqueda es desfavorable (si se citan documentos del estado de la técnica que cuestionan la novedad o la actividad inventiva de la invención), el solicitante tiene la posibilidad de enmendar las reivindicaciones dentro de un plazo determinado (para diferenciar mejor la invención respecto del estado de la técnica) o puede retirar la solicitud antes de su publicación. Las reivindicaciones que se modifiquen en este punto serán publicadas junto con la solicitud internacional.

### 18 meses

Si la solicitud internacional no ha sido retirada, la OMPI la publica poco después de los 18 meses desde la fecha de prioridad, junto con el informe de búsqueda internacional y las reivindicaciones que se hayan modificado. La publicación revela uniformemente al mundo el contenido de la solicitud internacional. Nótese, sin embargo, que no se publica la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional.

### 22 meses

En la etapa siguiente, el solicitante tiene la opción de pedir que se efectúe un examen preliminar internacional de su solicitud presentando el formulario correspondiente (PCT/IPEA/401) y abonando las tasas que corresponda. El examen preliminar se basa en la novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicación industrial (utilidad), y es realizado por una Administración encargada del examen preliminar internacional (cuya sigla en inglés es IPEA), es decir, las mismas oficinas de patentes que actúan como Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. Para solicitudes presentadas el 1 de enero de 2004 o a partir de ese día, el plazo para solicitar un examen preliminar internacional será el de mayor duración de los siguientes: a) tres meses a partir de la emisión del informe/opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional, b) tres meses desde la fecha de la declaración según el artículo 17.2)a) de que no se efectuará búsqueda alguna, o c) 22 meses contados a partir de la fecha de prioridad.

### 28 meses

El informe de examen preliminar internacional debe suministrarse antes del vigésimo octavo mes contado a partir de la fecha de prioridad. Aún cuando el informe no sea vinculante para las oficinas nacionales o regionales, es valioso para los solicitantes porque brinda una base firme sobre la que evaluar las posibilidades de obtener una patente. El procedimiento de examen preliminar internacional suministra a los solicitantes una oportunidad de modificar toda la solicitud: se pueden presentar enmiendas a la descripción, las reivindicaciones y los dibujos junto con la solicitud de examen preliminar. Con frecuencia éstos solicitan el examen preliminar de la solicitud cuando quieren que sea estudiada con las modificaciones incluidas. Cabe recordar que la concesión de una patente en cada parte contratante incumbe a cada oficina nacional o regional.

### 30 meses

Los solicitantes deben ingresar en la fase nacional antes de la expiración del plazo establecido en el artículo 39.1) del PCT. El plazo mínimo es de 30 meses a partir de la fecha de prioridad, pero en muchos Estados contratantes se extiende hasta los 31 meses e incluso más.<sup>72</sup> En general, las oficinas designadas no emiten recordatorios a los solicitantes sobre la proximidad del vencimiento del plazo para ingresar en la fase nacional (o de que el plazo ya ha vencido). Es responsabilidad del solicitante tener presentes el o los plazos aplicables para que la solicitud no pierda efecto ante las oficinas designadas. Si en el trámite de una solicitud no se cumple con todo lo requerido para ingresar en la fase nacional antes de la expiración del plazo correspondiente, la solicitud internacional pierde el efecto de una solicitud nacional, y se pone fin al trámite ante cada oficina en la que no se haya completado. La reinstauración de los derechos – en caso de que el solicitante no cumpla con los plazos de ingreso en la fase nacional – está prevista en el PCT y en algunas leyes nacionales.

Al ingresar en la fase nacional, el solicitante debe cumplir con determinados requisitos. Estos incluyen el pago de aranceles nacionales y, si es necesario, presentar una traducción de la solicitud en su versión original o con sus enmiendas. Muchos países exigen otras condiciones al ingresar en la fase nacional, tales como la designación de agentes locales. Para obtener más datos al respecto, cabe remitirse al Capítulo Nacional relativo a cada oficina designada en la *Guía del Solicitante PCT*.<sup>73</sup> Por otra parte, en la Guía mencionada y en el *PCT Newsletter*<sup>74</sup> se puede obtener mayor información sobre la presentación de solicitudes PCT. Para ello, cabe consultar la página Web <http://www.wipo.int/pct/es/>.

## 5. Derecho y requisitos comparados

El agente debe tener la posibilidad de investigar y entender los distintos requisitos de cada jurisdicción para las solicitudes y la presentación. En la siguiente tabla se ilustran algunas de las diferencias entre tres jurisdicciones – la OEP, los Estados Unidos de América y los países de la Comunidad Andina. La información que se suministra no es exhaustiva sino representativa de las diferencias entre las jurisdicciones.

### Comparación entre los requisitos de presentación y otros aspectos de las Oficinas de Patentes de los Estados Unidos, la Comunidad Andina y la OEP

OFICINA	Europa OEP	EE.UU. USPTO	CAN La de cada país miembro (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)
<b>Condiciones de presentación</b>			
Inventor	El primer solicitante	El primer inventor	El primer solicitante
Plazo	Novedad absoluta con variaciones excepcionales en países designados	Novedad relativa (período de gracia de 1 año)	Novedad relativa (período de gracia de 1 año)
Prohibición de venta	No	Sí, período de gracia de 1 año	No
Solicitud	Presentación directa de PE/ presentación regional de PE bajo el Convenio de París o el PCT	Presentación directa EE.UU./ presentación nacional bajo el Convenio de París o el PCT	Presentación directa en cada país miembro/ Presentación nacional bajo el Convenio de París o el PCT en Colombia y Ecuador
Presentación internacional en ausencia de una presentación nacional previa	Ninguna de por sí, pero el Reino Unido y Francia (y posiblemente otros) tienen esos requisitos	Se requiere la revisión de las solicitudes presentadas en el extranjero	
<b>Tipos de solicitud</b>			
Provisoria	No	Sí, sin invocar prioridad de otra provisorio	No
Utilidad o aplicación industrial	Si	Sí. Pueden invocar la fecha de prioridad de una presentación provisorio	Sí
Divisional	Si	Sí ("divisional", si es por falta de unidad de la solicitud original, de "continuación", si se agregan reivindicaciones)	Sí
Continuación parcial	No	Sí	No
Diseño	No	Sí	Sí por medio del registro de diseños industriales
Modelo de utilidad	No por medio de la OEP / Sí en Austria, Alemania, Italia y Francia	No	Sí

OFICINA	Europa OEP	EE.UU. USPTO	CAN La de cada país miembro (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)
<b>Fecha de presentación / depósito</b>	Descripción, reivindicaciones y petición ante la OEP. Nota: no es necesario ningún pago de tasas para obtener una fecha de presentación	Descripción, reivindicaciones y petición ante la USPTO. Nota: no es necesario ningún pago de tasas para obtener una fecha de presentación	Solicitante, descripción, dibujos de ser el caso, comprobante de pago de tasa. Nota: Las reivindicaciones pueden ser presentadas con posterioridad.
<b>Publicación</b>	18 meses, generalmente con informe de búsqueda	18 meses, salvo solicitud de no publicación de solicitud no presentada en otro país	18 meses, desde solicitud o prioridad invocada / en cualquier momento después del examen formal a solicitud de parte
<b>Contenido de la solicitud</b>			
Idioma	Inglés, francés o alemán	Inglés	Español
Antecedentes	Descripción breve	Lo más conciso posible	Todo aquello que sea necesario para la comprensión de la invención.
Objetos de la invención	Formulado en esquema problema-solución	Se aconseja evitar	Sin requisitos pero es común el esquema problema-solución
Mejor manera	No	Sí en el momento de la presentación	Sí
Problema-solución	Sí	No se requiere	No se requiere pero se aconseja.
Resúmenes	Concisos, no más de 150 palabras	Deben tener el mismo alcance que las reivindicaciones, y no pueden superar las 150 palabras	Sí
<b>Asuntos de fondo</b>	Exclusiones de patentabilidad de métodos de tratamiento/diagnóstico y programas informáticos como tales; invenciones contra el "orden público" o la moral. Un nuevo uso de sustancias conocidas es patentable. Actividad inventiva presente si la invención no es obvia. Criterio aplicable: enfoque "hubiera podido reconocer y resolver el problema / hubiera reconocido y resuelto"; indicaciones secundarias de la presencia de actividad inventiva, tales como un efecto sorprendente, la satisfacción de una necesidad de larga data superación de un prejuicio del estado de la técnica	No existe exclusión explícita de invenciones contra el "orden público"; obviedad juzgada desde punto de vista de un experto en la materia; las características secundarias de no obviedad incluyen el éxito económico, la necesidad de larga data, etc.	Exclusiones de patentabilidad de métodos de tratamiento/diagnóstico y programas informáticos como tales; invenciones contra el "orden público" o la moral. Un nuevo uso de sustancias conocidas no es patentable. Actividad inventiva presente si la invención no es obvia; indicaciones secundarias de la presencia de actividad inventiva, tales como un efecto sorprendente, satisfacción de necesidad de larga data, superación de un prejuicio del estado de la técnica

OFICINA	Europa OEP	EE.UU. USPTO	CAN La de cada país miembro (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)
<b>Reivindicaciones</b>			
Tipos	Aparato, método, composición, uso, producto por proceso, de tipo suizo	Aparato, sistema, método, composición, producto por proceso, estructura de datos, medios legibles por computadora	Sólo reivindicaciones de producto o de proceso. Se excluyen las reivindicaciones de uso o segundo uso y las de tipo suizo.
Formato	Se prefiere el formato de 2 partes, generalmente una reivindicación por categoría. Son comunes las múltiples reivindicaciones dependientes	La USPTO no tiene un formato preferido, pero los profesionales prefieren no usar el formato de 2 partes	Las leyes y reglamentaciones no establecen un formato específico pero es común el formato de dos partes
Cantidad	La tasa de presentación incluye 10 reivindicaciones. Más reivindicaciones mediante el pago de una tasa	La tasa de presentación incluye 20 reivindicaciones – 3 independientes y 17 dependientes-. Más reivindicaciones mediante el pago de una tasa	Tasa de presentación sin límite de reivindicaciones salvo en Colombia: incluye 15 reivindicaciones, y se pueden incluir más mediante el pago de una tasa
<b>Divulgación</b>			
Divulgación estado de la técnica	Sin obligación de divulgar	Obligación de divulgar	Obligación de divulgar
Requisito de depósito	Sí	Sí	
<b>Examen de fondo</b>			
Cómo se examina	A solicitud dentro de los seis meses a partir de la publicación del informe de la búsqueda	Lo antes posible después de la presentación	A solicitud dentro de los seis meses a partir de la publicación
Plazo para responder a requerimientos	Cuatro meses más prórroga de dos meses, más otras prórrogas excepcionales	Tres meses más prórroga de seis meses. Se conceden prórrogas a posteriori	60 días hábiles, prorrogables hasta por 60 días más a solicitud.
<b>Oposición</b>			
	Después de la concesión	No/se prevé un nuevo examen	Antes de la concesión, una vez publicada la solicitud.
<b>Derechos conferidos</b>			
	Según ley interna de países designados en los que la patente se valide. Validación mediante presentación de traducción. Durante 20 años desde presentación de la primera solicitud prioritaria. Derechos no exigibles hasta la concesión.	Solo en EE.UU. y sus territorios. Durante 20 años desde la presentación de la primera solicitud prioritaria. Derechos no exigibles hasta la concesión.	Protección esencialmente territorial en el país miembro en el que se inicie el trámite. Durante 20 años desde la presentación de la primera solicitud prioritaria. Derechos no exigibles hasta la concesión.
<b>Tasas de mantenimiento</b>			
Anteriores a la concesión	Primera anualidad por tercer año a partir de la presentación. Anualidades pagadas a la OEP	Ninguna	Ninguna

<b>OFICINA</b>	<b>Europa OEP</b>	<b>EE.UU. USPTO</b>	<b>CAN La de cada país miembro (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)</b>
Posteriores a la concesión	Pagos anuales a oficinas nacionales de países designados y validados	Tres veces durante la vigencia de la patente	Pago anual anticipado. Periodo de gracia de 6 meses con recargo.
<b>Leyes y reglamentos</b>	Ley = CPE Reglamento/Admin = Directrices de exámenes de solicitudes de patente. Reglamentaciones auxiliares del CPE	Ley = 35 USC Reglamento = 37 CFR Admin = MPEP	Decisión Andina 486 de 2000, más reglamentaciones internas de cada país miembro

**PALABRAS CLAVE**

**>> DECLARACIÓN, PODER >> CESIÓN, CONVENIO DE PARÍS >> OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS >> CONVENIO SOBRE LA CONCESIÓN DE PATENTES EUROPEAS >> ESTADO CONTRATANTE >> TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES >> FECHA DE PRIORIDAD**

**AUTOEVALUACIÓN**

1. ¿Qué es una declaración?
2. El documento de cesión es un contrato entre el inventor y un tercero en el que se indica que los derechos del inventor han sido transferidos a dicho tercero. ¿Verdadero o falso?
3. ¿Cuál es el efecto, si lo hubiere, que tiene el Convenio de París sobre la fecha de prioridad de una solicitud?
4. La Oficina Europea de Patentes funciona como oficina examinadora común y cada Estado contratante es finalmente el responsable del otorgamiento de las patentes. ¿Verdadero o falso?
5. ¿Cuáles son las funciones de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos?
6. Explique las diferencias entre una solicitud de utilidad no provisoria y una solicitud de utilidad provisoria.
7. ¿Cuáles son las ventajas de presentar una solicitud de patente PCT?
8. Si una patente es concedida según el PCT, la OMPI emitirá una "patente PCT" que tiene vigor en todos los Estados contratantes. ¿Verdadero o falso?
9. Si un solicitante de patente usa el PCT, ¿aún debe tramitar la solicitud en cada país en que busque protección?
10. ¿Qué son las Oficinas receptoras del PCT?

## IV. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE

Además de redactar y presentar una solicitud de patente de buena calidad, el agente debe defender con profesionalismo y eficiencia la patentabilidad de la invención de su cliente ante la oficina de patentes que la esté revisando. Este proceso se denomina “tramitación de solicitudes de patente”. Una vez que el examinador ha revisado la solicitud de patente en trámite y ha efectuado un examen de fondo o requerimiento (“*office action*” en inglés), el agente debe preparar una respuesta oportuna a sus objeciones y rechazos. En la respuesta, el agente debe explicar las diferencias entre la invención y el estado de la técnica citado por el examinador para desvirtuar la novedad o el nivel inventivo de la solicitud, su aplicación industrial o su unidad de invención.

En muchas oficinas de patentes, el plazo entre la presentación de la solicitud y la recepción del requerimiento o de los resultados del primer examen de fondo es de por lo menos dos años. En la mayoría de las solicitudes y en la mayoría de las oficinas de patentes, suele haber un largo período de inactividad después de que el solicitante termina las formalidades de la presentación, pero en algún momento la solicitud será revisada por un examinador. El examinador tendrá en cuenta el estado de la técnica que haya citado el solicitante y por lo general hará su propia búsqueda en el estado de la técnica para contrastarla con las reivindicaciones de la solicitud, independientemente de que, en el caso de las solicitudes PCT, se hubiese realizado un informe de búsqueda internacional o un informe de examen preliminar internacional (IPER, por sus siglas en inglés) a tenor del Capítulo II del PCT.

La mayoría de las oficinas de patentes asignan sus examinadores a grupos relacionados con distintas especialidades técnicas. Como es usual que los examinadores de estos grupos revisen una gran cantidad de solicitudes de invenciones estrechamente relacionadas entre sí, no es sorprendente que estén muy familiarizados con el estado de la técnica en su área de especialidad. Algunos incluso tienen acceso a colecciones sobre el estado de la técnica que se concentran principalmente en su especialidad técnica. Por supuesto, los examinadores son, en general, ingenieros o licenciados en el campo técnico de las solicitudes que examinan. Muchos poseen títulos de alto nivel en ciencias e ingeniería, y algunos tienen estudios de Derecho.

El estado de la técnica citado por un examinador no constituye necesariamente la primera divulgación de la técnica pertinente, y ni siquiera la más original. El examinador no tiene obligación de hallar la primera divulgación de un adelanto técnico determinado. Todo lo que debe hacer es encontrar una divulgación anterior a la fecha efectiva de la solicitud o su fecha de prioridad, que describa la invención que el solicitante está tratando de reivindicar. No es inusual que encuentre un documento del estado de la técnica particularmente adecuado y que lo cite repetidamente en las solicitudes que revisa. Con frecuencia, los examinadores citan patentes anteriores y solicitudes publicadas como antecedentes pertinentes, pero también pueden citar artículos técnicos, libros, tratados, etcétera.

La fecha efectiva del antecedente del estado de la técnica que se puede esgrimir en contra de una solicitud en trámite varía de un país a otro. Muchos países adoptan el sistema del “primer solicitante” (“*first to file*”) como en el caso de la OEP. En éstos, cualquier divulgación técnica realizada aunque sea un día antes de la presentación de la solicitud se considera un antecedente pertinente – e incluye las divulgaciones efectuadas por el propio inventor. El aspecto de “no divulgación antes de la presentación” de estos sistemas se conoce como el requisito de “novedad absoluta”. En otras palabras, para poder obtener protección, la primera divulgación pública de una invención (no efectuada bajo un acuerdo de confidencialidad) debe ser la que se efectúa ante la oficina de patentes.

El requisito de “novedad absoluta” varía de un país a otro, de modo que aun cuando el agente sepa que su cliente ha divulgado públicamente la invención sin haber para ello firmado un acuerdo de confidencialidad, debería averiguar si las circunstancias de la divulgación caen dentro de una de las excepciones del requisito de “novedad absoluta”. Por ejemplo, en algunos países en los que existe el requisito de novedad absoluta, las invenciones cuya operación no se pueda discernir a partir de una divulgación pública representan una excepción al requisito de novedad absoluta, y la invención podrá ser patentable. Las condiciones precisas del requisito de “novedad absoluta” en cada país están fuera del alcance del presente manual.

En unos pocos países, particularmente en los Estados Unidos de América, se aplica el principio del “primer inventor”, en el que se define legalmente como inventor a la primera persona en concebir una idea y llevarla a la práctica. En virtud de dicho principio, la divulgación pública de una invención antes de la presentación de una solicitud de patente cobra menos importancia (ya que lo que interesa es la fecha de concepción), y por ello en los regímenes en que se aplica el principio del “primer inventor” no suele exigirse una “novedad absoluta” antes de la presentación de la solicitud, sino que se establece un período de gracia para el inventor (quien ya ha concebido la invención antes de su divulgación pública). Por consiguiente, el inventor puede divulgar públicamente su invención y luego esperar un tiempo antes de presentar la solicitud de patente. En esos países, todas las divulgaciones técnicas reveladas al público antes de la presentación de la solicitud pueden ser citadas como estado de la técnica – pero el inventor tiene un plazo durante el cual puede demostrar que había finalizado su invención antes de la divulgación pública citada en su contra. En los países en que rige el principio del “primer inventor” también se aplica, en general, un vencimiento absoluto para presentar la solicitud después de la divulgación pública de la invención. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América el plazo es de un año. Ese vencimiento impide que los inventores presenten solicitudes muchos años después de la creación de la invención. Igualmente, en esos sistemas de patentes hay un plazo absoluto para que el inventor pueda demostrar que había completado la invención antes de la divulgación del estado de la técnica citado en su contra. En los Estados Unidos, el plazo aplicable en ambos casos es de un año. Una de las razones para que existan esas reglas es simplemente el enorme esfuerzo que se requeriría para administrar un sistema de este tipo. Recordemos que, a diferencia de los sistemas del “primer inventor”, los sistemas del “primer solicitante” no suelen tener un período de gracia, de modo que una invención puede ser, potencialmente, objeto de un impedimento temporal a resultas de una publicación o de una solicitud de patente anterior, así como de las publicaciones del propio inventor.

Existen sin embargo otros sistemas que podríamos denominar híbridos, en los cuales se predica un sistema del “primer solicitante” pero que determinan la novedad de la invención y el estado de la técnica pertinente con lo que se conoce como “novedad relativa”, y también manejan un período de gracia dentro del cual la invención puede haber sido divulgada incluso por el inventor. Este es el caso de la Comunidad Andina, en la que existe un sistema del “primer solicitante” pero se otorga un año de gracia si la divulgación ha sido efectuada por el mismo inventor o su causahabiente.

## EJEMPLO

Supongamos que el 1 de marzo de 2005 un ingeniero desarrolló una invención y finalizó un prototipo tres días después. El ingeniero asiste a una feria local<sup>5</sup> en la que divulga públicamente su invención el 5 de mayo de 2005 y recibe muchos pedidos. Además, dedica mucho tiempo a la creación de una empresa en torno a las ventas de la invención. En octubre de 2005, el ingeniero comienza a preguntarse si debería patentar la invención. Habla con un agente de propiedad industrial, que le dice que aún puede patentar la invención en un sistema en el que se aplique el principio del “primer inventor”, como el de los Estados Unidos, o en sistemas en los que se aplique el principio del “primer solicitante”, ya que permiten la divulgación por parte del inventor con período de gracia. Como la primera divulgación de la invención fue el 5 de mayo de 2005, tiene hasta el 5 de mayo de 2006 para preparar y presentar una solicitud en ese país. El ingeniero da instrucciones para redactar y presentar una solicitud de patente, que se presenta en los Estados Unidos el 1 de diciembre de 2005. Sin embargo, no puede presentar su solicitud en ningún país donde rija la novedad absoluta, a causa de la divulgación que tuvo lugar en la feria en mayo de 2005.

El examinador que estudia el caso encuentra un documento en el estado de la técnica que divulga totalmente la invención del ingeniero. Este documento fue publicado el 1 de abril de 2005. Para superar el rechazo que supone el hecho de que se encuentre en el estado de la técnica, el agente presenta una declaración firmada por el inventor en la que manifiesta que finalizó su invención antes del 1 de abril de 2005. El examinador retira la objeción.

Supongamos, además, que el examinador hace otra búsqueda de patentabilidad y encuentra antecedentes que revelan la invención tal como se reivindica y se encuentra que ese antecedente fue publicado el 31 de noviembre de 2004 – más de un año antes de la fecha de presentación de la solicitud del ingeniero. El agente no puede argumentar que este documento citado (publicado el 31 de noviembre de 2004) tiene una fecha posterior a la fecha de la invención (1 de marzo de 2005), y no puede presentar una declaración de autoría previa respecto de los antecedentes publicados antes de la fecha de la invención del 1 de marzo de 2005. Sin embargo, todavía podrá argumentar que la invención difiere del estado de la técnica y modificar las reivindicaciones presentadas para resaltar dichas diferencias.

En general, toda solicitud de patente presentada antes de una solicitud propia se convierte en un antecedente pertinente cuando es publicada o se concede la patente. La fecha efectiva de dichas solicitudes/patentes como estado de la técnica no será su fecha de publicación o de emisión, sino su fecha de presentación, aunque la solicitud haya sido hecha pública después de la fecha de presentación de la solicitud en trámite. Ejemplo: A presenta una solicitud de patente el 1 de enero de 2005 ante la OEP. B presenta una solicitud de patente el 1 de noviembre de 2005. La solicitud de A se publica el 7 de julio de 2006 de acuerdo con las reglas de la OEP. La solicitud de patente publicada de A constituye estado de la técnica respecto de la presentada por B, aun cuando la solicitud de A no fue publicada sino después de la presentación de la solicitud de B. En otras palabras, la fecha efectiva de la solicitud de A es su fecha de presentación, no la fecha de publicación. Sin embargo, según las reglas de la OEP, la solicitud publicada de A sólo puede ser citada para destruir la novedad de la solicitud de B. (Nota: esto se refiere a la solicitud de patente de A como "estado de la técnica" respecto de la solicitud de patente de B, y es una consideración totalmente independiente de la "prioridad de invención" si A y B reivindicaran exactamente lo mismo. La prioridad de invención surge en los sistemas que aplican el principio del "primer inventor", cuando se hace necesario determinar cuál, entre dos o más inventores, fue el primero en concebir su respectiva invención, ya que sólo uno de ellos puede recibir la patente de invención. Como se ha indicado, la OEP no es una jurisdicción en la que se aplique el principio del "primer inventor".)

## A. RESPUESTAS A EXÁMENES DE FONDO/REQUERIMIENTOS DEL EXAMINADOR

La mayoría de las oficinas de patentes del mundo tienen una cantidad importante de solicitudes en espera de examen. En algunas oficinas y áreas técnicas, la espera puede ser de varios años. Además, algunos sistemas de patentes permiten que los solicitantes difieran el examen durante un tiempo. Sin embargo, en algún momento un examinador revisará la solicitud efectuará un "examen de fondo" y emitirá un "requerimiento" o "acción oficial", "comunicación oficial" o "informe de examen".

Un examen de fondo refleja la posición oficial del Estado ante la solicitud de patente en trámite. Puede apuntar a casi cualquier aspecto de la solicitud, desde su título hasta la extensión del resumen. Las partes más importantes del examen de fondo se refieren a las cuestiones básicas de patentabilidad de las reivindicaciones. El agente debe informar a su cliente en forma inmediata cuando recibe un informe de la Oficina, y explicarle su contenido.

El examinador puede afirmar que la memoria descriptiva no constituye una explicación suficiente para que un experto en la materia comprenda y lleve a la práctica la invención tal como se reivindica. A esto se le llama objetar la suficiencia de la descripción. También puede afirmar que la memoria descriptiva no tiene material suficiente acerca de un aspecto específico enunciado en las reivindicaciones. El agente puede rebatir esas objeciones demostrando que la memoria en realidad contiene el material cuya ausencia se ha objetado, ya sea indicando que el material faltante era suficientemente conocido en el estado de la técnica y que su inclusión no era necesaria para la puesta en práctica de la invención o bien modificando las reivindicaciones pendientes de modo que ya no hagan referencia al material faltante.

El examinador casi siempre pasará revista al estado de la técnica y muy posiblemente encontrará antecedentes que se identifiquen con las reivindicaciones (en inglés se utiliza la expresión "*read on the claims*", referida a que el estado de la técnica está dentro del alcance de las reivindicaciones tal como están redactadas). Si el examinador encuentra un solo antecedente en el estado de la técnica que se identifique con alguna de las reivindicaciones, objetará la reivindicación en trámite por estar "anticipada" en el estado de la técnica. Si encuentra que una combinación de referencias del estado de la técnica en su conjunto divulga la invención reivindicada y que un experto en la materia podría haber sido inducido a combinar estas referencias, objetará la reivindicación por ser "evidente" u "obvia" con respecto al estado de la técnica. En algunas jurisdicciones, la falta de "evidencia u obviedad" se denomina "falta de actividad inventiva". El agente puede rebatir estas objeciones de una o más de las siguientes maneras:

- Argumentando que el examinador ha interpretado mal las referencias citadas.
- Argumentando que el examinador ha interpretado mal la invención del solicitante o las reivindicaciones en trámite.

- Argumentando que las referencias citadas por el examinador no pueden ser adecuadamente (legalmente) combinadas, o
- Modificando las reivindicaciones de modo que definan una invención no anticipada por las referencias citadas.

## B. REDACCIÓN DE CONTESTACIONES DE EXÁMENES DE FONDO O REQUERIMIENTOS

La respuesta del agente a un examen de fondo o requerimiento de la oficina se conoce como una “contestación de examen de fondo o requerimiento”. En ésta, el agente debe dar una respuesta completa a todos los comentarios del examinador relativos a la solicitud. Si el agente no responde a todas las objeciones del examinador, es posible que éste considere que no responde a las objeciones y decida no considerarla. El agente siempre debe esforzarse por presentar una respuesta completa a los informes de la oficina, ya que una contestación de examen de fondo deficiente puede afectar seriamente los derechos del cliente y llevar incluso a la denegación parcial o total de la solicitud de patente.<sup>76</sup>

La mayoría de las oficinas de patentes del mundo establecen plazos para la presentación de las contestaciones de exámenes de fondo. En algunos países, el solicitante tiene X meses para responder a un examen de fondo sin pagar un recargo por prórroga, e Y meses para contestar al examen de fondo pagando un recargo. En un examen de fondo típico de una solicitud colombiana, por ejemplo, X representa 60 días hábiles (3 meses aproximadamente) e Y otros 30 días hábiles (mes y medio aproximadamente).<sup>77</sup> En general, es probable que las oficinas de patentes presenten todas las combinaciones posibles de plazos para contestar al examen de fondo, de modo que el agente necesita conocer cuáles son las reglas de cada país en el que su cliente tenga solicitudes en trámite. También se debe averiguar si la fecha para contestar el examen de fondo es la “fecha de envío” o la fecha de recepción de la contestación. Esto puede variar según el país de que se trate.

Lo habitual es que el agente envíe al cliente un borrador de su contestación de examen de fondo, junto con una explicación de las objeciones del caso. El cliente puede ser extremadamente versado en el campo de la invención y es posible que pueda identificar las diferencias entre los antecedentes citados por el examinador y la invención descrita en la solicitud en trámite o sus reivindicaciones. Además, con frecuencia existen alternativas entre las cuales decidir para modificar las reivindicaciones, que en general consisten en la inclusión de limitaciones, y el agente debe dar al cliente la oportunidad de tomar una decisión sobre este tema. El cliente sabrá más que el agente sobre qué tipo de limitaciones permitirá a las reivindicaciones mantener su importancia comercial.

## C. APROBACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES

El examinador estudiará la contestación al examen de fondo y probablemente realizará una búsqueda adicional de antecedentes relevantes. En general, el agente responde al primer examen de fondo indicando que el estado de la técnica citado por el examinador es inapropiado por una serie de razones muy específicas o que la invención es patentable por un aspecto que el examinador no notó o no apreció en las reivindicaciones presentadas originalmente. Por consiguiente, el examinador podrá efectuar una búsqueda adicional en el estado de la técnica pertinente para preparar su siguiente examen de fondo.

El examinador puede considerar que la contestación no es convincente, ya sea a la luz de nuevos antecedentes encontrados o del estado de la técnica citado originalmente. Es habitual que los examinadores estén entrenados para la lectura de las reivindicaciones de patente en su interpretación razonable más amplia. Este enfoque hace que usualmente tiendan a encontrar más y no menos antecedentes identificables con las reivindicaciones. Si el examinador no está convencido de que las reivindicaciones son patentables – dando a éstas la interpretación razonable más amplia habida cuenta del estado de la técnica, entonces emitirá un nuevo dictamen que explique las causas por las cuales no puede conceder la solicitud o la reivindicación en su forma actual.

La entrevista: Muchas oficinas de patentes permiten que los agentes y los inventores hablen con el examinador sobre las solicitudes en trámite. Este proceso se denomina “entrevista” con el examinador. Como la conversación será ofi-

cial, es posible que ambas partes deban presentar una reseña escrita completa de la entrevista, y estos registros, en general, se incorporan al expediente de la solicitud objeto de trámite. Cuando se prepara una entrevista con el examinador, el agente debe estudiar detenidamente el informe emitido y el estado de la técnica citado y estar preparado para explicar al examinador, en lenguaje claro, conciso y convincente, por qué las reivindicaciones son patentables pese a lo que refleje el estado de la técnica. Es posible que el agente prepare algunas modificaciones adicionales para las reivindicaciones y las comunique al examinador. Por ejemplo, si ambos pueden elaborar un juego reivindicatorio aceptable durante la entrevista, esto puede acelerar la finalización del proceso de examen.

Durante la entrevista el agente puede darse cuenta de que el examinador ha estado interpretando el estado de la técnica citado en forma diferente, o con un sentido distinto. Una vez que el agente ha comprendido cuál es la visión del examinador sobre el estado de la técnica, deberá proceder de la siguiente manera: 1) instruir al examinador sobre el estado de la técnica (si éste ha interpretado erróneamente los antecedentes) o 2) ver con más claridad cuál es el tipo de cambio en las reivindicaciones que dejaría a la solicitud en condiciones de que se conceda la patente. En algunos países se permite que el inventor acompañe al agente a la entrevista, ya que muchos examinadores aprecian la utilidad de los comentarios y explicaciones que puedan hacer los inventores. Por supuesto, el agente deberá asesorar al inventor antes de la entrevista. Por regla general, a los examinadores no se les permite celebrar entrevistas antes de la emisión del primer examen de fondo, pero pueden hacerlo más adelante.

Contestación a exámenes de fondo o requerimientos subsiguientes: Como se ha mencionado, el examinador puede efectuar un segundo examen de fondo o requerimiento. El agente deberá preparar y presentar la contestación. Es de esperar que el segundo examen de fondo y los exámenes subsiguientes se refieran a un espectro más limitado de cuestiones que el primero. Además, si el segundo examen de fondo se refiere a algún antecedente citado en el primero, el agente podrá completar la contestación del segundo mucho más rápidamente que el primero.

El proceso de contestación de exámenes de fondo o requerimientos se puede repetir hasta que el examinador acepte las reivindicaciones en trámite o hasta que el solicitante decida que no puede obtener una cobertura significativa y abandone la solicitud. Por razones de costo y administrativas, muchas oficinas de patentes no permiten que este ciclo continúe demasiadas veces antes de imponer el pago de recargos.<sup>78</sup>

Informe final: En algunos casos, un examen de fondo "final" es la ocasión para comunicar el pago de aranceles adicionales. Como ya se ha explicado, las oficinas operan de diferente forma con respecto a los aspectos específicos del trámite. En la práctica de los Estados Unidos, por ejemplo, en la contestación al informe final se exige que la solicitud cumpla con las condiciones necesarias para la concesión, o bien que se presente una apelación o se abandone. En la contestación al informe final, el examinador no se detendrá en los argumentos adicionales que haya presentado el solicitante respecto del estado de la técnica. Fundamentalmente, lo que queda por hacer es modificar las reivindicaciones tomando en consideración las observaciones del examinador para que sean aceptables. Si el solicitante no está de acuerdo con la caracterización del estado de la técnica que hace el examinador o con su interpretación de las reivindicaciones, tendrá que apelar dicha opinión.

En ciertos casos, el examinador aceptará algunas reivindicaciones y rechazará otras. También puede, simplemente, objetar algunas reivindicaciones porque están subordinadas a una reivindicación rechazada. En tales casos, el agente puede obtener una patente para su cliente, eliminando las reivindicaciones rechazadas y permitiendo luego que se conceda una patente con las no rechazadas. Hasta podría presentar una solicitud de continuación (o solicitud divisional) con las reivindicaciones rechazadas, y seguir argumentando en favor de su patentabilidad. La decisión sobre la conveniencia de aceptar las reivindicaciones aprobadas por el examinador o continuar luchando, es un paso estratégico que debe dar el cliente, con el asesoramiento del agente.

## EJEMPLO

En un informe técnico emitido por la Oficina de Patentes de El Salvador, el examinador a cargo notifica al solicitante que en las reivindicaciones presentadas algunas no son claras y concisas o no son patentables, diciendo: "La reivindicación N° 4 tal y como está planteada no cumple con el artículo 140 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual. No es clara ni concisa ya que se refiere a composiciones farmacéuticas que contienen el principio hexadecasacárido, utilizando términos vagos e

imprecisos tales como: eventualmente, excipientes inertes y apropiados. Las reivindicaciones N° 5 a 8 tal y como están redactadas caen dentro del alcance del arte. 107 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual por lo que NO SE CONSIDERAN SUSCEPTIBLES DE PATENTAR.”<sup>79</sup>

Las oficinas de algunos países optan en ocasiones por adoptar los criterios de patentabilidad de oficinas más grandes de donde es originaria la solicitud, como la USPTO o la OEP.

### EJEMPLO

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que se desempeña como la oficina mexicana de patentes, muchas veces exige a los solicitantes que modifiquen el pliego reivindicatorio para que lo ajusten al capítulo reivindicatorio correspondiente al de esa solicitud ante la OEP: “En este caso el resultado del examen de fondo de la invención coincide con el de la Oficina Europea de Patentes por lo que se requiere modifique el capítulo reivindicatorio apeándose a la materia concedida en las reivindicaciones del documento de invención de otorgamiento de patente arriba citado”.<sup>80</sup>

Vencimientos: El informe final tendrá un vencimiento para su contestación. También en esta materia los requisitos de cada país son diferentes. En los Estados Unidos, el plazo es de seis meses, y durante los tres primeros no se requiere el pago de un recargo por prórroga. El agente puede presentar una contestación al informe final del examinador. Este último estudiará la respuesta y emitirá un “aviso de concesión”, que es generalmente un formulario de una página en el que el examinador asienta sus objeciones a la solicitud. El agente incluso puede preparar y presentar una o más respuestas complementarias al aviso informativo del examinador. Sin embargo, debe tener claro que en una fecha determinada la solicitud se considerará abandonada y que el trámite se debe completar antes de dicha fecha.

Si, por ejemplo, un agente de los Estados Unidos presenta su contestación a un informe final en una fecha cercana al vencimiento de los seis meses (por ejemplo, el último día), es muy poco probable que el examinador llegue a ver la contestación antes del vencimiento del plazo de seis meses, y en ese caso la solicitud se considerará abandonada. Esto es porque, como se ha indicado, a diferencia de las respuestas a exámenes de fondo no finales, la simple contestación al informe final no cumple de por sí con el vencimiento. Las únicas actuaciones que efectivamente permiten cumplir con el vencimiento son:

1. que el examinador emita un aviso de concesión;
2. que el examinador efectúe un nuevo examen de fondo, no final;
3. que se abandone la solicitud;
4. que se vuelva a presentar la solicitud en alguna forma de solicitud de continuación (en las jurisdicciones en que ello resulte viable, como la estadounidense);
5. que se presente una apelación (o recurso de reconsideración o reposición).<sup>81</sup>

En consecuencia, el agente debe vigilar con atención las fechas relacionadas con los exámenes de fondo finales. Incluso si ha presentado una contestación a un informe final dentro del plazo (por ejemplo, dentro de los tres meses), la solicitud todavía puede darse por abandonada si no ha sucedido alguna de las acciones enumeradas. Así es como en algunos casos el agente tendrá necesidad de tomar medidas adicionales para mantener la solicitud en trámite simplemente porque no ha recibido respuesta en ningún sentido por parte de la oficina de patentes (aun cuando la respuesta que presentó, si hubiera sido considerada, habría puesto a la solicitud en condiciones de ser concedida).

Apelación. Cuando se prepara una contestación al informe final, en general se redacta una respuesta formal. Si el examinador no la encuentra convincente, el agente puede apelar o bien presentar alguna forma de solicitud de continuación (fuera de los Estados Unidos de América, se las conoce como solicitudes “divisionales”).<sup>82</sup> Las apelaciones consisten en un análisis de la solicitud por un panel formado por varios examinadores con experiencia. La mayoría de las oficinas de patentes del mundo tienen algún mecanismo de apelación de las decisiones tomadas por los examinadores. Los procedimientos específicos de apelación varían de un país a otro. En los Estados Unidos, el agente primero presenta un documento conocido como “escrito de apelación” (*appeal brief*), y luego el exami-

nador presenta su escrito. El escrito del examinador debe ser aprobado por su supervisor, y es frecuente que el agente reciba un aviso de concesión de patente porque el supervisor no aprobó el escrito del examinador. El agente puede solicitar una audiencia oral para la apelación. Hay que tener en cuenta que el procedimiento de apelación suele suponer el pago de distintos aranceles.

**Solicitud divisional.** Como se ha mencionado, en muchas jurisdicciones una alternativa a la presentación de una apelación es la presentación de algún tipo de "solicitud divisional". El término solicitud divisional se usa internacionalmente para referirse a distintas situaciones. En muchos países, una solicitud divisional es la solicitud que se presenta después de la solicitud de prioridad. La definición de solicitud divisional varía de un país a otro. En los Estados Unidos de América el término tradicionalmente se limita a describir una solicitud cuyas reivindicaciones han sido retiradas de una solicitud de patente porque el examinador arguyó falta de unidad en la solicitud objeto de trámite (es decir que las reivindicaciones enunciaban más de una invención). Legislaciones como la de la Comunidad Andina facultan al solicitante para dividir la solicitud en cualquier momento del trámite en dos o más solicitudes fraccionarias a condición de que ninguna implique una ampliación de la protección con respecto a la divulgación original.<sup>83</sup> Si una solicitud ha recibido un informe final y el plazo de contestación del examen de fondo ha expirado, algunas jurisdicciones como la estadounidense permiten al agente presentar una solicitud "de continuación" de algún tipo. El sistema estadounidense ofrece varios tipos de solicitudes de continuación. Las más comunes son las del examen "RCE" (por sus siglas en inglés "*Request for Continued Examination*"). Una RCE mantiene el mismo número correlativo que la solicitud principal: básicamente, es un mecanismo que permite seguir con el examen de la solicitud después del informe final. Otra forma de solicitud es la de "continuación". Este tipo de solicitud recibirá un número correlativo diferente del de la solicitud principal, y se usa cuando el solicitante desea obtener el patentamiento de un juego reivindicatorio diferente del de la solicitud principal.

Muchos agentes presentan una o más RCE en la misma solicitud antes de presentar una apelación. La ventaja de presentar al menos una RCE antes de apelar reside en que para el momento en el cual la RCE se enfrenta con un rechazo final, el agente y el examinador en muchos casos ya habrán alcanzado un punto en el cual la discusión se ha agotado y es apropiado recurrir a la apelación. Este punto puede alcanzarse más tarde o más temprano, de acuerdo con las características del estado de la técnica, las reivindicaciones en trámite y las partes participantes.

## D. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

Las legislaciones de muchos países permiten la oposición pública a la concesión de una patente. Algunas oficinas regionales, tales como la OEP, también permiten los procedimientos de oposición posteriores. Según el país de que se trate, la oposición se realiza antes de que el examinador estudie la solicitud (oposición previa al otorgamiento) o después de la aprobación del examinador (oposición posterior al otorgamiento), o ambas.

### EJEMPLO

**Oposición previa al otorgamiento:** Supongamos que un país tiene un procedimiento de oposición previa al otorgamiento. El examinador notifica al solicitante que sus reivindicaciones han sido aprobadas y luego publica las reivindicaciones definitivas y aprobadas para permitir su oposición pública. Si nadie presenta oposición durante el plazo establecido, la patente se concede. Si alguien presenta oposición, también deberá suministrar argumentos indicando la causa por la cual la patente no debería ser concedida. El oponente puede argumentar que el examinador no ha tenido en cuenta un antecedente clave del estado de la técnica y explicar por qué cree que las reivindicaciones no son válidas frente a dicho antecedente. Generalmente se permite al solicitante rebatir los argumentos del oponente. La oposición puede ser resuelta por el examinador a cargo de la solicitud, o bien por un panel especial de examinadores. La parte perdedora recurre habitualmente los resultados de la oposición, y en muchos casos estos últimos finalmente se dirimen ante los tribunales.

Pero existen además otros sistemas de oposición previa a la concesión como el de la Comunidad Andina, según el cual después de publicada la solicitud de patente, terceros interesados cuentan con 60 días hábiles para presentar oposiciones, y hasta con 60 días más para fundamentarlas.<sup>84</sup>

Las oposiciones son muy comunes en algunas jurisdicciones. El agente debe tener conciencia de que algunas empresas usan las oposiciones habitualmente para demorar la emisión de las patentes de sus competidores o para reducir el alcance de las reivindicaciones de sus patentes. Algunos grupos de interés se oponen en forma sistemática a las patentes en determinados campos técnicos. Los documentos de oposición están, en general, preparados por el agente, y muchos de ellos incluyen la presentación de oposiciones como parte normal de su trabajo. En consecuencia, el agente debe asesorar a su cliente en el sentido de que, aunque reciba de la oficina una indicación de que la solicitud está en condiciones de ser concedida, esto no implica necesariamente que recibirá la patente a corto plazo.

## **E. EMISIÓN DEL TÍTULO DE PATENTE**

Una vez que el examinador emite un "Aviso de concesión" o documento similar, el agente deberá completar las distintas formalidades relacionadas con la emisión del título de patente. El agente puede preguntarle a su cliente si quiere presentar alguna forma de solicitud de continuación. Estas solicitudes mantendrán la fecha de presentación de la solicitud principal. Por razones estratégicas, conviene tener una solicitud en trámite en la que el agente puede agregar nuevas reivindicaciones específicamente destinadas a neutralizar a un infractor determinado. Como alternativa, una solicitud de continuación permitirá al inventor solicitar el patentamiento de reivindicaciones que hayan sido rechazadas durante la tramitación de la primera solicitud.

En muchas oficinas de patentes es posible que las solicitudes se emitan como patentes muchos meses después del pago de todos los aranceles oficiales correspondientes. (La emisión del título puede tomar aún más tiempo si en la jurisdicción existe un proceso de oposición posterior a la concesión). Desafortunadamente, en general no hay forma de acelerar la impresión y emisión de los títulos de patente. Una vez emitida la patente, usualmente no será necesario que el agente haga nada más que pagar las anualidades que se requieran. Es aconsejable que el agente anote en su agenda las fechas de pago de las anualidades como parte de su servicio al cliente.

**PALABRAS CLAVE**

- >> TRAMITACIÓN >> EXAMEN DE FONDO O REQUERIMIENTO >> NOVEDAD ABSOLUTA
- >> SISTEMA DEL "PRIMER SOLICITANTE" >> SISTEMA DEL "PRIMER INVENTOR"
- >> UNIDAD DE LA INVENCION >> SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DE EXAMEN (RCE)

**AUTOEVALUACIÓN**

1. ¿En qué consiste la tramitación de la patente?
2. Si se ha publicado o presentado una invención en una conferencia, es posible que la invención no sea patentable en los países con el requisito de novedad absoluta. ¿Verdadero o falso?
3. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema del "primer solicitante" y un sistema del "primer inventor"? ¿Qué sistema requiere generalmente la novedad absoluta?
4. ¿Qué es un examen de fondo o requerimiento?
5. ¿Qué significa el que se rechace una reivindicación por estar "anticipada" por el estado de la técnica?
6. Al redactar una contestación de un examen de fondo, el agente sólo debe responder a las objeciones más importantes, no a todas. ¿Verdadero o falso?
7. El agente debe explicar al inventor/solicitante el contenido del examen de fondo. ¿Verdadero o falso?
8. Durante la tramitación de una patente, ¿es posible hablar personalmente con el examinador? En tal caso, ¿cómo se llama el procedimiento? ¿Verdadero o falso?
9. ¿En qué casos es conveniente presentar una solicitud de continuación?
10. Una vez concedida la patente, es posible que el titular deba efectuar pagos periódicos para mantener la vigencia de la patente. ¿Verdadero o falso?

## V. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA REDACCIÓN DE REIVINDICACIONES DE PATENTES

Cuando un inventor comunica a su agente que desea presentar una solicitud de patente, las primeras preguntas que debe hacerse el agente son: ¿Qué se ha inventado? ¿Qué se reivindica en esta invención? ¿Sabe el inventor qué es lo que desea proteger exactamente? ¿Cómo se debería reivindicar la invención?

### A. TEORÍA DE LA REIVINDICACIÓN DE PATENTE

Las reivindicaciones marcan los límites de la protección que suministra toda patente al igual que un cerco marca los límites del terreno de un inmueble. Por lo tanto, son una aproximación escrita del concepto inventivo abstracto creado por el inventor. Las reivindicaciones definen el alcance de la protección que suministra la patente.<sup>85</sup> Aunque se aplican diferentes doctrinas para la interpretación de las reivindicaciones, la teoría más frecuente establece que éstas fijan los límites de la protección de los derechos de propiedad industrial. Las reivindicaciones indican al mundo, en forma clara y concisa, en qué consiste exactamente lo que el solicitante considera que es su invención.

El agente debe tener claras las diferencias entre los tres conceptos legales relacionados con las patentes: invenciones, realizaciones y reivindicaciones. Una “invención” es una elaboración mental del inventor que no tiene sustancia física. La “realización” de la invención es la forma física de la invención en el mundo real. Las “reivindicaciones” deben proteger por lo menos una “realización” de la invención, pero las mejores reivindicaciones de una invención son las que protegen la “invención” propiamente dicha de modo que otros no puedan producir, usar o vender distintos modos físicos de realizar la invención sin infringir la patente.

#### EJEMPLO

Supongamos que un inventor inventa la primera taza con asa. Construye un modelo de su invención en forma de taza de cerámica de color rojo con un asa. Su agente podría simplemente reivindicar la forma física de la taza roja de cerámica con asa, pero esto permitiría a otros fabricar – sin que esto constituya una violación de los derechos de la patente – otras tazas con asa, por ejemplo, de plástico. Si el agente entiende dónde reside la invención, reivindicará la “invención” de la taza con asa en su reivindicación más amplia y a continuación reivindicará la taza de cerámica roja en una reivindicación más restringida. Los conceptos de reivindicaciones amplias y restringidas se analizarán en detalle en las páginas siguientes.

Las primeras patentes no tenían reivindicaciones, y su alcance de protección se establecía en procesos judiciales durante litigios por violación de patente en los que se estudiaba el texto presentado por el inventor. Como era de esperar, con el tiempo este procedimiento se hizo impracticable, y surgió el sistema de reivindicaciones como una forma de establecer con mayor claridad los límites de la patente. Además, en un sistema de exámenes de fondo las reivindicaciones son analizadas por un examinador, lo que brinda a la justicia y al público cierta seguridad en el sentido de que una reivindicación de patente no exceda el alcance máximo de protección que debería recibir el inventor. Por lo tanto, las reivindicaciones originalmente servían de guía para explicar qué era lo que el inventor percibió como invención en el momento de concebirla y presentar la solicitud. Hoy en día, las reivindicaciones definen la protección suministrada por la patente y constituyen el núcleo de cualquier invención. En efecto, generalmente son la primera parte de la solicitud que los examinadores, o cualquiera que estudie la patente, examinan y analizan.

Si el papel del examinador es impedir que las reivindicaciones excedan el alcance de la invención (el alcance máximo teórico de la reivindicación) de acuerdo con su legislación, ¿quién debe asegurarse de que las reivindicaciones se aproximen a su alcance máximo teórico? Respuesta: El agente. No es sorprendente entonces que la estrategia de armado de las reivindicaciones sea una tarea complicada, que trataremos en detalle en el Capítulo VII. La respuesta rápida, sin embargo, es que el agente debe tratar de crear una amplia serie de reivindicaciones que abarquen los diferentes aspectos de la invención con distintos niveles de detalle. Es probable que el agente no desee que todas las reivindicaciones alcancen la protección teórica máxima, ya que en eventuales litigios ello podría dar pie a argumentos de nulidad no contemplados por el examinador. Por lo tanto, deberá redactar algunas reivindicaciones más limitadas en caso de que las más amplias sean anuladas. Una serie de reivindicaciones más limitada tiene más posibilidades de ser aceptada como válida en un litigio, pero tendrá la suficiente amplitud para probar las infracciones cometidas.

Como se ha destacado a lo largo de este manual, la memoria descriptiva de la solicitud debe sustentar las reivindicaciones. En consecuencia, una vez que éstas han sido diseñadas y la memoria descriptiva ha sido redactada, el agente debe volver a leer la memoria y las reivindicaciones para asegurarse de que cada una de estas últimas tenga, individualmente, fundamento adecuado en la memoria descriptiva.<sup>86</sup> El texto de las reivindicaciones y la terminología que en ellas se use deberían ser contrastadas con la descripción para confirmar que hay coherencia y que la terminología es idéntica en toda la solicitud. Una reivindicación de materia no contemplada en la memoria descriptiva puede ser descartada fácilmente por falta de fundamento.

Las reivindicaciones pueden ser modificadas durante la tramitación de la solicitud. En algunas jurisdicciones existen limitaciones en cuanto al grado de modificación que puede aportarse a las reivindicaciones y la medida en que pueden ser eliminadas o reemplazadas por otras nuevas. Sin embargo, el agente tendrá cierta flexibilidad para ajustar las reivindicaciones en trámite, de modo que no se repita lo que ya figura en antecedentes recientemente descubiertos o a fin de satisfacer otros requisitos legales. Igualmente, como es posible que tras un análisis retrospectivo el cliente o su agente se den cuenta de que se podría haber enunciado las reivindicaciones con mayor amplitud, el agente tiene la oportunidad de modificar las reivindicaciones para darles mayor alcance en tanto éstas se sostengan en la descripción.

Aunque hay diferencias en cuanto al formato y la interpretación de las reivindicaciones, la teoría de lo que debe lograr una serie adecuada de reivindicaciones es esencialmente la misma en todas partes del mundo. Por ejemplo, las recomendaciones siguientes se originan principalmente en las directrices para la redacción de reivindicaciones de la OEP: La solicitud debe contener “una o más reivindicaciones”. Esas reivindicaciones deben:

- i) “definir el objeto cuya protección se pretende;”
- ii) “ser claras y concisas, “y
- iii) “tener fundamento en la memoria descriptiva”.

Como el grado de protección conferido por una patente está determinado por el contenido de las reivindicaciones (interpretadas con la ayuda de la memoria descriptiva y los dibujos), su claridad es de primordial importancia.

La OEP recomienda que las reivindicaciones sean redactadas siguiendo “las características técnicas de la invención”. Esta recomendación significa que las reivindicaciones no deberían contener expresiones relacionadas, por ejemplo, con ventajas comerciales y otros aspectos no técnicos, aunque se permite incluir indicaciones sobre el propósito de la invención cuando ayuden a definirla. Estas son recomendaciones importantes para redactar solicitudes de patente en cualquier jurisdicción.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, entre cuyas funciones está la de actuar en calidad de oficina nacional de patentes, va un poco más allá y recomienda que los capítulos reivindicatorios de las solicitudes de patente presentadas a su consideración incluyan las siguientes características:

- Definición clara, precisa y concisa de las características novedosas de la invención.
- Unidad de la invención.
- Pueden referirse a varios asuntos, pero cada reivindicación sólo a uno.
- Sólo deben referirse a aquello que se haya descrito y además mencionado en el título. EJEMPLO. Si lo mencionado en la descripción y lo mencionado en el título es un procedimiento, el capítulo reivindicatorio sólo puede hacer referencia a éste, quedando por fuera, si se quisiera, el aparato o el producto obtenido.
- Deben ir numeradas consecutivamente, colocando en primer lugar la reivindicación independiente o principal seguida por sus dependientes.
- Las reivindicaciones dependientes deben guardar coherencia con las independientes que le dan origen.
- Las reivindicaciones dependientes no pueden referirse a elementos que no se hayan mencionado en la reivindicación que les da origen.
- Las reivindicaciones deben ser entendibles por sí mismas, sin incluir referencias a la descripción, dibujos o ejemplos.<sup>87</sup>

## B. FORMATO DE LAS REIVINDICACIONES

Tradicionalmente, cada reivindicación consiste en una oración única en casi todas las jurisdicciones. Cada una de estas “oraciones” está precedida por un número que es el identificador de cada reivindicación, por ejemplo, “Reivindicación 1”. Aunque cada reivindicación es una sola oración, es una oración con profusa puntuación interna. Las reivindicaciones generalmente constituyen una sección independiente al final de la solicitud y de la patente concedida.

### 1. Partes de una reivindicación

**Preámbulo o exordio:** Un preámbulo es una frase introductoria que identifica la categoría de la invención protegida por dicha reivindicación. Por ejemplo, la invención puede ser un aparato, un artículo, una composición, un método o un proceso. Es conveniente que el preámbulo guarde coherencia con el título de la invención. La reivindicación también puede enunciar un objeto de la invención en el preámbulo, pero por las mismas razones indicadas en la sección relativa a la memoria descriptiva, se debe tener cuidado de no limitar accidentalmente el alcance de la invención.

#### EJEMPLO 1

Imagine que un solicitante ha inventado un aparato para cocer arroz. Como el objeto de la invención es cocer arroz, el preámbulo y el título podrían redactarse de la siguiente manera:

*Aparato para cocer arroz, [...].*

Pero supongamos que el solicitante sabe que su invención podría ser usada para cocer todo tipo de granos, y entonces el preámbulo podría ser:

*Aparato para cocer granos, [...].*

Supongamos, además, que el solicitante sabe que su invención podría usarse para cocer hortalizas, o incluso para fundir queso para fondue. En ese caso, el preámbulo podría ser aún más amplio:

*Aparato para cocer, [...].*

#### EJEMPLO 2

Ahora piense en un solicitante que desea reivindicar un método exclusivo para preparar té. El preámbulo podría decir:

*Método para preparar té, [...].*

También en este caso supongamos que el inventor cree que su método podría ser usado para preparar cualquier bebida hecha con una sustancia vegetal. El preámbulo sería:

*Método para preparar bebidas a base de vegetales, [...].*

Supongamos que el inventor estima que su método podría ser usado para preparar cualquier bebida caliente. Se necesitaría un preámbulo con mayor alcance que el mencionado en primer término:

*Método para preparar bebidas calientes, [...].*

Nótese que el segundo y el tercer exordio son igualmente amplios: el segundo se aplica a cualquier bebida preparada a base de vegetales, caliente o fría, y el tercero a cualquier bebida caliente, ya sea a base de vegetales o no. El agente puede agregar reivindicaciones con cualquiera de estos preámbulos o con todos estos – asumiendo que reflejan la invención con precisión. Lo peor que podría pasar si se usan estos exordios (siempre que reflejen la invención) es que la oficina estime que la solicitud abarca múltiples invenciones, y solicite que algunas reivindicaciones pasen a una solicitud divisional, lo que solamente provocaría un aumento en las tasas que hay que pagar. (Véase “Unidad de la invención” más adelante, en el Capítulo VII, Sec. K.)

#### EJEMPLO 3

Un solicitante ha inventado un compuesto para el tratamiento de la malaria. El preámbulo podría ser el siguiente:

*Composición para el tratamiento de la malaria, [...].*

La solicitud de patente también podría contener reivindicaciones de método, reivindicaciones de dispositivo, etc..

El agente debe relacionar el preámbulo con la invención. Esto no altera su objetivo de redactar reivindicaciones amplias. Simplemente significa que si una invención está destinada a abarcar "bicicletas" y el inventor estima que su invención es adaptable a todo tipo de vehículos no motorizados, conviene mantener un preámbulo lo suficientemente amplio como para abarcar todo tipo de vehículos terrestres no motorizados, pero quizás sin incluir vehículos aéreos no motorizados.

Es probable que el preámbulo no tenga la misma importancia durante un juicio que el cuerpo de la reivindicación. La importancia que se le da al preámbulo puede variar entre una jurisdicción y otra. En algunas jurisdicciones, los tribunales se fijarán en si el preámbulo "da vida" a la reivindicación en su totalidad y, en tal caso, éste tendrá peso en la patentabilidad. Consideremos, por ejemplo, una invención que comprende un soporte para montar un teléfono en la pared. Es muy posible que el agente no desee reivindicar un teléfono como parte de esta invención, ya que podría restringir el rango de posibles infractores a las personas que vendan teléfonos y soportes, en lugar de soportes únicamente. En consecuencia, el preámbulo podría ser el siguiente:

*Dispositivo para montar un teléfono, [...].*

De este modo, es muy factible que la fabricación, uso o venta de teléfonos no sea considerada necesaria para cometer una infracción de la reivindicación.

### *Expresiones de transición*

Hay dos tipos de expresiones de transición: abiertas y cerradas. Las expresiones abiertas no excluyen ningún elemento o paso adicional o no enunciado. En los Estados Unidos, por ejemplo, las frases abiertas incluyen los términos "comprende", "contiene" y "se caracteriza por". Estos términos se interpretan como "que incluye los siguientes elementos pero no excluye otros". Las expresiones de transición "que comprende" (*comprising*) o "que incluye" (*including*) son las usadas más comúnmente en ese país.

Veamos ahora, como ejemplo, una reivindicación con la expresión "que comprende". La invención se relaciona con un lápiz con una goma y una luz sujetas a éste. Una reivindicación podría decir:

1. *Un aparato, que comprende:*  
*un lápiz;*  
*una goma unida a un extremo del lápiz; y*  
*una luz unida a la parte central del lápiz.*

En esta reivindicación, al usar la expresión abierta "que comprende" se ha ampliado el alcance, permitiendo la inclusión de otros elementos o limitaciones. Por ejemplo, esta reivindicación deja abierta la posibilidad de incorporar un capuchón al lápiz. Dicho de otra forma, alguien acusado de infractor no podría defenderse afirmando que su producto también tiene un capuchón. Reiterando, aunque en el lenguaje común la palabra "comprende" puede tener tanto el significado de "incluir", "contener" o "abarcar" como el de "consistir en", en la redacción de las reivindicaciones, la certeza jurídica requiere que este término sea interpretado por su sentido más amplio que indica "incluir", "contener" o "abarcar".

Las expresiones cerradas tienen el sentido contrario de las expresiones abiertas. Las expresiones cerradas, tales como "consta de" o "consiste en" limitan las reivindicaciones sólo a los elementos que se mencionan específicamente. La reivindicación abarca solamente los elementos mencionados, y nada más.

El ejemplo anterior con final abierto puede ser reescrito en forma cerrada de la siguiente manera:

1. *Aparato que consiste en:*  
*un lápiz;*  
*una goma unida al lápiz; y*  
*una luz unida al lápiz.*

Usando la frase "que consiste en", esta reivindicación se ha convertido en una reivindicación que incluye solamente los tres elementos mencionados de un lápiz, una goma y una luz, y nada más.

El agente a veces puede redactar una reivindicación para un compuesto químico en el que indica que “consiste en los componentes A, B y C” y sus proporciones expresadas en porcentajes. Tales reivindicaciones son aceptables en la mayoría de las jurisdicciones. Sin embargo, como queda excluida la presencia de otros componentes adicionales, los porcentajes deben totalizar el 100%. Al redactar una reivindicación de ese tipo, el agente debe estar seguro de que no es posible evitar la infracción incluyendo otro compuesto químico; aunque sea en un pequeño porcentaje. Como alternativa, el agente podría asegurarse de que uno de los términos incluidos en el porcentaje sea tan amplio que pueda referirse a diversas cosas, o bien redactar una reivindicación para una porción de compuesto que está incluida en una solución de la que forma parte.

Es muy inusual que un agente redacte una reivindicación de tipo cerrada – porque los infractores pueden evitar fácilmente el delito simplemente agregando a la invención un elemento adicional. El agente debe fundamentalmente pensárselo dos y quizás tres veces antes de presentar una reivindicación de este tipo. En algunas jurisdicciones podría usar una expresión de transición cerrada, cuando la invención es una simplificación de un aparato que ya se encuentra en uso. Como la simplificación tiene menos elementos que el original, en algunas jurisdicciones es posible que se considere que una frase excluyente supera el estado de la técnica del original a los efectos de la anticipación (es decir, de la novedad). Sin embargo, la oficina de patentes también podría considerar que la referencia original es un antecedente relevante a los efectos de la obiedad (es decir, la actividad inventiva). El agente deberá averiguar si las leyes de las jurisdicciones de interés respaldan una interpretación de las expresiones de transición cerradas que ayude al cliente a cumplir sus objetivos. En resumen, el agente casi siempre atenderá mejor los intereses del cliente si modifica las reivindicaciones con el fin de evitar la superposición con el estado de la técnica, pero de manera tal que a un competidor le resulte difícil evitar caer en infracción de las reivindicaciones. La mejor manera de lograr esto es, en general, agregar modificaciones aclaradoras a las reivindicaciones, en lugar de usar una expresión de transición cerrada. Pueden existir casos especiales en los cuales, en virtud del tipo específico de tecnología de la invención – tal como biotecnología – haya una posibilidad ligeramente superior de que se utilicen las expresiones cerradas. Cuando se redactan reivindicaciones, es importante que el agente sepa qué expresiones de transición se consideran abiertas y cuáles cerradas en las jurisdicciones de interés. El corresponsal extranjero posiblemente será de gran ayuda para informar al agente sobre las normas de su país. Por ejemplo, en Australia el término “que comprende” a veces se interpreta como una expresión de transición cerrada, precisamente el sentido contrario al utilizado en muchos otros países. Por lo tanto, mientras que una reivindicación abierta en el Reino Unido usará, por ejemplo, la expresión “que comprende”, una reivindicación con exactamente el mismo alcance en Australia podría usar “que incluye” como expresión de transición. Es de extrema importancia que los agentes conozcan los términos que se consideran abiertos y cerrados en los países respectivos. El uso de una expresión cerrada podría limitar significativamente el alcance de la protección brindado por la patente.

### *El cuerpo de la reivindicación*

El cuerpo de la reivindicación es la porción de texto que se incluye después de la expresión o nexo de transición, y en el que se mencionan los elementos y limitaciones de la reivindicación. En él también se explica la forma en la que interactúan los distintos elementos. Básicamente, el cuerpo de la reivindicación enuncia e interrelaciona todos sus elementos. Por ejemplo, el cuerpo de una reivindicación de aparato que incluye una mesa, podría decir lo siguiente.

1. *Aparato para sostener objetos, que comprende:  
por lo menos una pata; y  
un tablero configurado para ser sustentado por una pata como mínimo.*

En esta reivindicación, el cuerpo define los dos elementos, “una pata como mínimo” y “un tablero” que es sostenido por la pata. También conecta la pata al tablero. Una reivindicación no puede ser simplemente una lista de las partes: éstas deben estar conectadas entre sí de alguna forma, ya que la mayoría de las oficinas de patentes no aprobarán intencionalmente reivindicaciones que sean simples enumeraciones de partes. Por lo tanto, es posible que la reivindicación precedente sea rechazada si se redacta de esta manera:

1. *Aparato para sostener objetos, que comprende:  
cuatro patas;  
16 tornillos; y  
un tablero.*

La mayoría de los países siguen una doctrina de “reivindicación periférica” en la que las reivindicaciones fijan los límites del alcance de la protección. A menos que las reivindicaciones se presenten en una jurisdicción que sigue una doctrina de “reivindicación central” en la que las reivindicaciones identifican el “centro” de la invención patentada, es importante usar las reivindicaciones para establecer los límites del alcance de la protección.

RECOMENDACIÓN  
PROFESIONAL

## 2. Reivindicaciones de dos partes o reivindicaciones de mejoras

En las reivindicaciones de dos partes (también conocidas como reivindicaciones de mejoras o reivindicaciones Jepson), el preámbulo o exordio de la reivindicación menciona el estado de la técnica más pertinente, y el cuerpo caracteriza la mejora de la invención. El preámbulo y el cuerpo se encuentran conectados por una expresión de transición específica que indica que la reivindicación es de dos partes, o Jepson. Por lo tanto, las reivindicaciones de dos partes también tienen un preámbulo, una transición y un cuerpo, como se analiza en la sección “Partes de las reivindicaciones” que antecede, pero en éstas el preámbulo es la mención del estado de la técnica, la transición es una expresión tal como “caracterizado porque”, y en el cuerpo se define la novedad.

En Europa, por ejemplo, el preámbulo es seguido por la expresión “caracterizado por”, o “caracterizado porque”. En los Estados Unidos, el preámbulo es generalmente seguido por la expresión de transición “en donde la mejora comprende”. El preámbulo en términos generales debería hacer referencia a un solo antecedente del estado de la técnica, ya que se considera como una admisión implícita de que se trata del estado de la técnica.

Un ejemplo de reivindicación de dos partes, o Jepson, sería el siguiente:

1. *Lápiz con una goma de borrar, en donde la mejora comprende una luz unida al lápiz.*

Por lo tanto, en esta reivindicación, el estado de la técnica pertinente es un lápiz con goma, y la mejora reivindicada es la luz unida al lápiz.

En algunas jurisdicciones tales como la OEP, se prefieren las reivindicaciones de dos partes. La OEP recomienda que los solicitantes sigan la formulación de dos partes en las reivindicaciones cuando, por ejemplo, esté claro que la invención reside en una mejora diferenciable de la combinación de partes o etapas existentes. Como sucede con muchas normas creadas para mejorar la eficiencia burocrática, esta “preferencia” es muy flexible en la práctica. (Una mirada rápida a las patentes concedidas por la OEP revela que muchas reivindicaciones no tienen formato de dos partes). Por lo tanto, los agentes deben considerar si la redacción de las reivindicaciones en dos partes es la más conveniente para su cliente, ya que requiere una admisión explícita de que ciertas partes de las reivindicaciones se encuentran definitivamente en el estado de la técnica. Algunos agentes definen primero sus reivindicaciones en forma convencional, y luego ven si el examinador requiere la redacción en dos partes. En otras ocasiones, es más conveniente para los intereses del cliente redactar reivindicaciones en formato de dos partes desde el comienzo, dada la naturaleza de la invención y el estado de la técnica.

La OEP recomienda que la primera parte de estas reivindicaciones contenga una declaración que indique “la designación del objeto de la invención”, es decir, el tipo general de aparato, proceso, etc., al cual se refiere la invención, seguido de una indicación de “las características técnicas que sean necesarias para la definición del objeto reivindicado pero que, en combinación, sean parte del estado de la técnica”. Esta indicación de las características del

estado de la técnica se aplica sólo a las reivindicaciones independientes y no a las dependientes. Por lo tanto, estas indicaciones son necesarias únicamente para hacer referencia a las características del estado de la técnica que sean relevantes para la invención.

Por ejemplo, si la invención se refiere a una cámara fotográfica pero la actividad inventiva reside solamente en el obturador, será suficiente que la primera parte de la reivindicación diga: "Una cámara fotográfica que incluye un obturador de plano focal", y no será necesario referirse también a las demás características conocidas de la cámara tal como la lente o el visor. La segunda parte – o "parte caracterizada" – debería indicar las características que la invención agrega al estado de la técnica, es decir, los aspectos técnicos para los cuales, en combinación con las características indicadas en la primera parte, se solicita protección.

Aunque la OEP expresa preferencia por las reivindicaciones en dos partes, acepta que este tipo de reivindicaciones no son apropiadas en algunas circunstancias. Por lo tanto, la naturaleza de una invención puede ser tal que esta forma de reivindicaciones no sea la adecuada – porque daría una idea distorsionada o engañosa de la invención o del estado de la técnica. Entre los ejemplos de los tipos de invención que pueden exigir una presentación diferente, se encuentran:

- i) la combinación de enteros conocidos de igual jerarquía, si la actividad inventiva reside únicamente en la combinación;
- ii) la modificación – a diferencia de la adición – de un proceso químico conocido, por ejemplo, omitiendo una sustancia o reemplazando una sustancia por otra; y
- iii) un sistema complejo de partes funcionalmente interrelacionadas, si la actividad inventiva se refiere a cambios en varias de estas interrelaciones.

En los ejemplos i) y ii), el formato de dos partes en las reivindicaciones puede ser artificial e inapropiado, mientras que en el ejemplo iii) puede conducir a una reivindicación inconvenientemente larga y engorrosa. Otro ejemplo en el cual el formato en dos partes podría ser inapropiado, se da cuando la invención es un compuesto o un grupo de compuestos químicos. La OEP también aclara que habrá otros casos en los que el solicitante podrá dar razones convincentes para formular las reivindicaciones de manera distinta al formato de dos partes.

### 3. Reivindicaciones del tipo "dispositivo más función"

Las reivindicaciones del tipo "dispositivo más función" describen elementos que no tienen una estructura específicamente definida, pero que en cambio indican las funciones que cumplen las estructuras que se revelan en la descripción. La interpretación de las reivindicaciones del tipo "dispositivo más función" varía de una jurisdicción a otra y dentro de las distintas jurisdicciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en una jurisdicción dada se puede interpretar que una reivindicación de este tipo abarca los dispositivos que se divulgan en la memoria descriptiva para desempeñar las funciones mencionadas, más los equivalentes razonables de dichos dispositivos. Las reivindicaciones del tipo "dispositivo más función" pueden ser interpretadas en forma amplia o restringida en una jurisdicción dada, ya que éstas no definen específicamente la estructura. Los litigantes en casos de infracción de patente dedican esfuerzos considerables a la discusión sobre el solo hecho de si una reivindicación dada es o no una reivindicación del tipo "dispositivo más función".

El formato de una reivindicación de este tipo es la palabra "dispositivo" seguida de una función. Por ejemplo, si la invención es un aparato para cocer arroz, una reivindicación con formato "dispositivo más función" podría ser la siguiente:

1. *Aparato para cocer arroz, que comprende:  
un dispositivo que contiene el arroz; y  
un calentador configurado para calentar el dispositivo que contiene el arroz.*

En este ejemplo, nótese que en lugar de mencionar una estructura para contener arroz por su nombre (por ejemplo un bol) se hace referencia a un dispositivo que cumple con la función de contener arroz. Al hacer esto, hemos evitado usar un nombre específico y en su lugar hemos mencionado la función que desempeña.

No todos los elementos de una reivindicación “dispositivo más función” necesitan ser “dispositivos”. En otras palabras, cada elemento de una reivindicación puede recibir un tratamiento diferente. Supongamos, por ejemplo, que una reivindicación menciona tres elementos, dos con formato “dispositivo más función” y uno que define un elemento estructural (tal como el “calentador” precedente). El elemento estructural será interpretado según el significado corriente en la técnica. Cada uno de los dos elementos definidos como “dispositivo más función” será interpretado determinando primero la función definida, y luego, respectivamente, la estructura revelada en la memoria descriptiva para cumplir con la función.

Las reivindicaciones de “dispositivo más función” son útiles en las jurisdicciones en las que dichas reivindicaciones reciben una interpretación más amplia que las reivindicaciones que definen específicamente un elemento estructural. Las reivindicaciones de este tipo también son útiles en las jurisdicciones en las que no se da necesariamente una interpretación a las reivindicaciones de “dispositivo más función”, pero sin embargo se interpretan *en forma diferente* de las reivindicaciones en las cuales las limitaciones estructurales se definen afirmativamente. La “diferencia”, cualquiera que sea, permite un rango más amplio de cobertura, suponiendo que el solicitante incluya ambos tipos de reivindicaciones en la solicitud. Además, la interpretación de las reivindicaciones por los tribunales tiene la tendencia a cambiar a lo largo del tiempo. De este modo, en los aproximadamente 20 años de vigencia de una patente, un tribunal que en el primer año de vigencia hubiera interpretado las reivindicaciones de “dispositivo más función” en forma restringida, para el undécimo año de vigencia (que, por ejemplo, puede ser cuando sea cuestionada judicialmente por primera vez) puede haber adoptado una interpretación relativamente más amplia.

Sin embargo, el agente debe considerar que si se usan estas reivindicaciones, en general deben estar acompañadas por una descripción adecuada en la memoria descriptiva, donde se defina claramente una estructura para cumplir con la función definida. El agente siempre debe definir las estructuras de forma suficiente en la solicitud, independientemente del tipo de reivindicaciones que utilice. Otro punto especial que ha de tener en cuenta el agente cuando usa reivindicaciones del tipo “dispositivo más función” es evitar la definición de estructuras innecesarias o no aclarar en la descripción con exactitud qué conjunto de estructuras cumple con la función, ya que con esto se podría inadvertidamente dar a la defensa, en un litigio, argumentos para sostener una interpretación restringida de las reivindicaciones.

Por ejemplo, si en la reivindicación se utiliza la frase “dispositivo para sujetar”, entonces la memoria debería definir claramente cuales son esos dispositivos (por ejemplo, cintas, adhesivos, remaches o cualquier otro tipo de sujeciones). En caso contrario, si la reivindicación debe ser defendida ante la justicia, el titular quedará a merced del tribunal (o de su oponente) para la interpretación de la expresión “dispositivo para sujetar”, y puede terminar recibiendo una interpretación mucho más restringida que la que el inventor tenía en mente.

#### 4. Puntuación de las reivindicaciones

Al principiante le podrá parecer ilógico, confuso o quizás insultante que se analice algo tan elemental como la puntuación de las reivindicaciones. Efectivamente, hay numerosos temas relativos a las patentes que son mucho más entretenidos que la puntuación. Sin embargo, casi todas las oficinas de patentes establecen requisitos estrictos en cuanto a la forma de puntuación de las reivindicaciones y no concederán una solicitud de patente a menos que estas reglas aparentemente arbitrarias se cumplan al pie de la letra. Por lo tanto, si el agente sólo se concentra en asuntos tales como ajustar las reivindicaciones a las necesidades comerciales del cliente y no presta atención al formato de las reivindicaciones, puede encontrarse con que sus reivindicaciones bien redactadas en los demás aspectos, no serán aprobadas por ninguna oficina de patentes.

Normalmente una coma separa el preámbulo de la expresión o nexo de transición, y un punto y coma separa la expresión de transición del cuerpo. El cuerpo propiamente dicho, por regla general está dividido en párrafos pequeños que definen los elementos lógicos de la reivindicación. En muchas jurisdicciones no existen leyes específicas

que establezcan la forma de puntuación, pero el agente debe esforzarse por asegurar que la reivindicación sea interpretada de la manera que pretende. Asimismo, en muchas jurisdicciones un “elemento” de una reivindicación puede no tener un significado preciso o legal, y todas las palabras de la reivindicación son consideradas simplemente como “limitaciones” de ésta. Habiendo dejado esto claro, el agente debe redactar la reivindicación de manera que no complique su interpretación por el examinador, y eventualmente (más adelante) por la justicia y los posibles licenciarios. Así es como, en general, los “elementos” de una reivindicación están separados por punto y coma, y el penúltimo elemento finaliza con “; y”.

**EJEMPLO 1**    Preámbulo, transición:  
Elemento (Nº1);  
Elemento (Nº2); y  
Elemento (Nº3).

**EJEMPLO 2**    Un aparato, que comprende:  
diversas páginas impresas;  
una sujeción configurada para mantener juntas las hojas impresas; y  
una cubierta adherida a la sujeción.

## 5. Subordinación adecuada de los elementos

Los elementos de una reivindicación deben ser mencionados según un orden de referencia correcto. Esto significa que la primera vez que se introduce un elemento, se debe usar el artículo indeterminado “un” o “una”. Más adelante, cuando se hace referencia a elementos previamente introducidos, se debe usar el artículo determinado “el” o “la” o “dicho/a”. El uso de un orden de referencia correcto no es solamente una buena idea: se trata de una ley universal, como la de la gravedad. El siguiente juego reivindicatorio ayudará a explicar en qué consiste un orden de referencia correcto:

1.    *Dispositivo, que comprende:  
    un lápiz; y  
    una luz sujeta al lápiz.*
2.    *El dispositivo de la reivindicación 1, en el cual la luz está sujeta en forma desmontable al lápiz.*
3.    *El dispositivo de la reivindicación 2 en el cual el lápiz es de color rojo.*

Nótese que en la reivindicación 1 hemos introducido el “lápiz” por primera vez, y nos referimos a él como “un lápiz”. En la misma reivindicación, también introdujimos la luz por primera vez, como “una luz”. Sin embargo, cuando quisimos indicar que la luz estaba sujeta al lápiz, nos referimos al lápiz como “el lápiz”. El uso del pronombre “el” indica que el lápiz es el mismo que habíamos definido en la reivindicación. De lo contrario, existiría una ambigüedad en cuanto a si era el mismo lápiz u otro lápiz. Las palabras “el/la” y “dicho/a” son intercambiables en la redacción de patentes. (“Dicho/a” es una expresión del lenguaje jurídico tradicional, mientras que “el/la” es un intento de usar un lenguaje más accesible para quienes no son abogados).

Si quisiéramos redactar otra reivindicación dependiente que se refiere a otro lápiz, entonces deberíamos distinguir el lápiz mencionado en primer término del segundo lápiz. Esto generalmente se hace definiendo un “primer” elemento y luego un “segundo”, y así sucesivamente. Una alternativa, si la cantidad de elementos es pequeña, es referirse al primero como “un” elemento y al segundo como “otro” elemento. Estos son algunos ejemplos:

*Un primer dispositivo, conectado a un segundo dispositivo, en donde el primer dispositivo...  
Un artilugio, acoplado a otro artilugio, en donde este último artilugio tiene mayor capacidad que el primer artilugio...*

En cada nuevo conjunto de reivindicaciones se debe restablecer la base de referencias. Así, en otro conjunto de reivindicaciones el agente deberá suministrar nuevamente una base de referencias para el elemento “lápiz”.

En esencia, cada reivindicación independiente debe ser redactada en forma independiente y establecer una nueva base de referencias. Por ejemplo, si se va a redactar una nueva reivindicación independiente para la invención precedente, cabe decir:

4. *Dispositivo, que comprende:  
un lápiz;  
una luz sujeta al lápiz, en donde la luz está sujeta en forma desmontable al lápiz.*

## 6. Números de referencia y expresiones parentéticas

En algunas jurisdicciones, se recomienda o se exige incluir en las reivindicaciones los números de referencia asociados con elementos específicos identificados en los dibujos. Así, si en la Figura 1 de la patente se presenta una memoria de computadora y esta memoria está identificada como “123”, por ejemplo, si las reivindicaciones mencionan esta memoria en particular, la mención debe estar seguida por el número de referencia “123”.

**EJEMPLO 1** *Aparato, que comprende:  
diversas páginas impresas (11);  
una sujeción (14) configurada para mantener juntas las hojas impresas (11); y  
una cubierta (21) adherida a la carpeta (14).*<sup>88</sup>

Los números entre paréntesis son los números de referencia de los dibujos de la solicitud.

De este modo, si la solicitud contiene dibujos y la comprensión de las reivindicaciones se mejora estableciendo la conexión entre los dispositivos mencionados en las reivindicaciones y los signos correspondientes en los dibujos, se deben colocar los signos de referencia apropiados entre paréntesis a continuación de los elementos mencionados en las reivindicaciones. Si existe una cantidad mayor de distintas realizaciones, únicamente se deben incorporar los números de referencia de las realizaciones más importantes en las reivindicaciones independientes.

Cuando las reivindicaciones tienen el formato de dos partes, los números de referencia se deben insertar no sólo en la parte caracterizada, sino también en el exordio de las reivindicaciones según las recomendaciones de la OEP. Esta recomendación no se aplica a todas las jurisdicciones.

No se suele considerar que los números de referencia limiten el alcance de las reivindicaciones; su única función es facilitar la comprensión. El agente, si lo desea, puede hacer un comentario al efecto en la memoria descriptiva.

Si se agrega texto a los números de referencia entre paréntesis en las reivindicaciones, se puede producir una falta de claridad. Las expresiones tales como “medios de fijación (tornillo 13, clavo 14)”, o “conjunto de válvula (asiento de válvula 23, elemento de válvula 27, y asiento de válvula 28)”, no pueden ser consideradas como simples números de referencia sino como “características especiales”. En consecuencia, no queda claro si las características agregadas a los números de referencia son limitantes o no. En consecuencia, las características incluidas entre paréntesis generalmente no son permisibles o recomendables. Sin embargo, las referencias adicionales que indican las figuras en las cuales se pueden encontrar referencias numéricas tales como “(13 - Figura 3; 14 - Figura 4)” no son objetables en muchas jurisdicciones.

En algunas jurisdicciones puede objetarse falta de claridad en expresiones parentéticas que no incluyen números de referencia, por ejemplo, “ladrillos moldeados (de hormigón)”. Por el contrario, las expresiones parentéticas con significados usualmente aceptados son permisibles, por ejemplo, “(met)acrilato”, que es una abreviatura conocida para “acrilato y metacrilato”. Por lo tanto, en general el uso de paréntesis en fórmulas químicas y matemáticas no es objetable.

## 7. Terminología específica de las reivindicaciones

Ya hemos visto que expresiones como “que comprende” tienen un significado especial cuando se las aplica a las reivindicaciones. De un modo similar, otras pueden tener significados especiales cuando se las aplica a las reivindicaciones. Algunas palabras se utilizan para definir en mayor detalle una estructura o proveer una función asociada con una estructura dada. Algunas de estas son “en donde” (*wherein*), “con lo cual” (*whereby*), “de modo tal que” (*such that*), y “de manera que” (*so as to*). El agente debe saber de qué forma han interpretado estos términos los tribunales de las distintas jurisdicciones que le interesan, y luego debe usarlos de manera acorde a dicha interpretación.

Por ejemplo, una cláusula iniciada con “en donde”, o “en el/la cual”, o “donde”, en general se usa para describir una función, operación o resultado que se relaciona con la estructura o función previamente definida de la reivindicación. Por lo tanto, estas cláusulas se deben usar cuando el resultado siga necesariamente a la estructura o función definida. Por ejemplo, si queremos reivindicar una carpeta para guardar archivos, una reivindicación con formato “en donde”, podría tener la siguiente forma:

1. *Carpeta para almacenar archivos, en donde la carpeta está configurada para recibir los archivos...*

## 8. Elementos múltiples

Muchas oficinas de patentes exigen que las reivindicaciones definan por lo menos dos elementos. Una reivindicación sin muchas limitaciones posiblemente sea demasiado amplia. La necesidad de esta norma queda en evidencia al comparar las dos reivindicaciones siguientes:

**EJEMPLO 1** Una computadora, que comprende:  
un procesador.

**EJEMPLO 2** Una computadora, que comprende:  
un procesador,  
una memoria; y  
un bus configurado para transmitir datos entre la memoria y el procesador.

La reivindicación del primer ejemplo no le dice al lector demasiado sobre una computadora, más allá de que contiene un procesador. Por supuesto, la memoria definirá el procesador y podemos asumir que los procesadores existen en el estado de la técnica. Por lo tanto, el solicitante parece estar reivindicando cualquier cosa que contenga un procesador, especialmente si el exordio no se considera limitante. Esta reivindicación es inaceptablemente amplia – se podría aplicar a una caja en la que se transporta un procesador, ya que no sabemos nada más sobre las computadoras salvo que son estructuras que contienen procesadores. La segunda reivindicación suministra mucha más estructura y una definición de computadoras.

## 9. Elementos alternativos

En muchas jurisdicciones se permite que una sola reivindicación contenga elementos alternativos, a los que se les llama “grupos Markush”. Estas reivindicaciones pueden simplificar el trabajo del agente de preparar un juego reivindicatorio completo. Analizaremos los “juegos reivindicatorios” y “reivindicaciones dependientes” más adelante. Una reivindicación, ya sea dependiente o independiente, puede incluir alternativas, siempre que la cantidad y la presentación de las alternativas en una sola reivindicación no la tornen oscura y difícil de interpretar, y siempre que la reivindicación cumpla con el requisito de unidad de la invención. (Véase, Capítulo VII, Sección K más adelante). En el caso de una reivindicación que define alternativas (químicas o no químicas), es decir, un “grupo Markush”, se debe considerar que la unidad de la invención está presente si las alternativas son de naturaleza similar y pueden ser sustancialmente reemplazadas una por otra.

Supongamos, por ejemplo, que un proceso químico puede ser realizado con “cobre”, “plomo” u “oro”. El agente podría pensar en un término más abstracto que reúna las tres opciones, tal como “metal”. Sin embargo, el agente (y el inventor) puede que no esté seguro de si el proceso funcionaría con cualquier metal. En efecto, el inventor puede tener la certeza de que el proceso no funcionaría con el mercurio. En consecuencia, no se puede usar en la reivindicación el término más abstracto “metal”. El agente y el inventor puede que no conozcan un término abstracto más adecuado para los tres metales que funcionan con la invención. El agente podría escribir tres reivindicaciones independientes – una dirigida al “cobre”, una al “plomo”, y otra al “oro”–. Pero, gracias a los grupos Markush, puede simplemente redactar una reivindicación independiente que diga: “un metal seleccionado del grupo formado por cobre, plomo y oro”. El uso de grupos Markush no se limita a las invenciones químicas, aunque la técnica se originó en la práctica de las patentes químicas y es probable que sea más comúnmente empleada en química que en otros campos técnicos.

Un grupo Markush no debe ser ambiguo. Además, el agente debe estar seguro de que es la manera más conveniente de reivindicar la invención antes de usarlo. En el caso anterior, por ejemplo, supongamos que el hierro también funcionaría con la invención – el grupo Markush propuesto no protegería directamente las realizaciones de la invención que usan hierro. Por lo tanto, el agente siempre debe esforzarse por redactar reivindicaciones que abarquen todas las realizaciones patentables de la invención.

## C. GRUPOS DE REIVINDICACIONES

El juego reivindicatorio en una solicitud normalmente incluye una o más reivindicaciones independientes (o principales) y una cantidad de reivindicaciones dependientes o subordinadas (o secundarias) que dependen de una o más reivindicaciones precedentes. Todas las solicitudes de patente deben tener por lo menos una reivindicación “independiente” que defina las características esenciales de la invención, es decir, aquellas que son necesarias para cumplir con los requisitos de novedad y actividad inventiva. Cada reivindicación independiente puede estar seguida por una o más reivindicaciones dependientes que describen otras realizaciones específicas de la invención definida en la reivindicación independiente de la que dependen. Cualquier reivindicación relacionada con una realización específica también incluye las características esenciales de la invención que se definen en la respectiva reivindicación independiente.

Cualquier reivindicación que se refiera a otra reivindicación incluirá todas las características de esta última, aún cuando no se mencionen explícitamente. Las reivindicaciones que contienen referencias a otras son denominadas “reivindicaciones dependientes” o “subordinadas”. Como una reivindicación dependiente no define por sí misma todos los aspectos característicos del objeto reivindicado, las expresiones tales como “caracterizado por” o “caracterizado porque” no son necesarias, pero sin embargo son permisibles. La reivindicación que defina detalles adicionales de una invención puede incluir todas las características de otra reivindicación dependiente, y por lo tanto debería estar vinculada a ésta. Además, en algunos casos, una reivindicación dependiente puede definir una o más características que pueden agregarse a más de una reivindicación previa (independiente o dependiente). Por lo tanto, existen distintas posibilidades: una reivindicación dependiente puede hacer referencia a una o más reivindicaciones independientes precedentes, a una o más reivindicaciones dependientes, o a reivindicaciones dependientes e independientes.

### 1. Reivindicaciones independientes

Las reivindicaciones independientes en una patente representan las reivindicaciones más amplias. Algunas son más amplias que otras, pero una reivindicación independiente siempre será más amplia que cualquiera de sus reivindicaciones dependientes. Una reivindicación independiente es una reivindicación que se sostiene por sí misma y no necesita una limitación de otra para completarse. Cada conjunto de reivindicaciones comienza con una reivindicación independiente.

Una solicitud puede tener más de una reivindicación independiente. Por ejemplo, a veces una sola invención puede abarcar diversos conceptos inventivos, en cuyo caso puede que no sea posible disponer de una reivindicación

amplia que abarque todos los conceptos inventivos. En general, es una buena idea tener varias reivindicaciones independientes, en la que cada una abarque un concepto inventivo diferente.

Los distintos tipos de reivindicaciones que se analizan a continuación se refieren a un aspecto distinto del alcance de la reivindicación. Por lo tanto, un agente podría redactar varias reivindicaciones de aparato distintas, cada una para cubrir un concepto inventivo diferente, incluso para el mismo concepto inventivo, y redactar varias de las reivindicaciones con distintos alcances o coberturas.

En algunas jurisdicciones tales como la OEP, es posible que se prefiera que se limite la cantidad de reivindicaciones independientes a una sola en cada categoría. Sin embargo, la OEP establece distintas excepciones a esta preferencia, por ejemplo, las siguientes situaciones en las cuales se aceptan sin dificultades las desviaciones de este principio.

- i) ejemplos de múltiples productos interrelacionados:
  - a) enchufe macho y hembra;
  - b) transmisor – receptor;
  - c) intermediario(s) y producto químico final;
  - d) gen – construcción genética – huésped – proteína – medicamento.
  
- ii) ejemplos de múltiples usos inventivos diferentes de un producto o dispositivo:
  - a) segundo uso médico o usos ulteriores en el tipo de reivindicaciones denominado “segundo uso médico”.
  
- iii) ejemplos de soluciones alternativas de un problema en particular:
  - a) un grupo de compuestos químicos;
  - b) dos o más procesos para la elaboración de tales compuestos.

Como ya se ha indicado, existen ciertas “reglas” para mejorar la eficiencia de la tramitación. Muchos agentes opinan que las reglas de limitación de reivindicaciones no se aplican satisfactoriamente o que es fácil encontrar excepciones. Por regla general, entre las tres oficinas más grandes del mundo, las patentes de los Estados Unidos tienden a tener la mayor cantidad de reivindicaciones; las japonesas, a tener menos, y las de la OEP tienen una cantidad intermedia. Como en todos los aspectos de la propiedad industrial, el agente debe esforzarse para que su cliente obtenga la cantidad apropiada de reivindicaciones para su invención. La experiencia le indicará el momento en que la suma de más reivindicaciones llega a un punto en que disminuye la rentabilidad debido a los costos adicionales que supone el pago de más aranceles, anualidades, etcétera.

La diferencia en el alcance de las reivindicaciones suministra un poderoso recurso contra los argumentos de que todas las reivindicaciones de una patente carecen de validez frente al estado de la técnica. Aun después de que un examinador aprueba una solicitud para su concesión como patente, un tercero puede tratar de invalidarla. De modo que contar con reivindicaciones de distinto alcance constituye un seguro contra los argumentos que surjan del estado de la técnica no conocido por el inventor o por el examinador durante la tramitación de la patente. En efecto, no es raro que el demandado descubra el estado de la técnica más adecuado durante un juicio de violación de patente.

Toda reivindicación independiente debe determinar las características esenciales necesarias para definir la invención, excepto en la medida en que dichas características estén implícitas en los términos genéricos que se utilicen. Por ejemplo, la reivindicación de una bicicleta no necesita mencionar la presencia de ruedas. Cuando la patentabilidad depende de un efecto técnico, las reivindicaciones suelen ser redactadas de modo que se incluyan todas las características técnicas de la invención que son esenciales para el efecto técnico. En otras palabras, las reivindicaciones deben ser claras y estar dirigidas al alma de la invención.

Si una reivindicación se refiere a un proceso para producir el producto de la invención, el proceso que se reivindica debería ser tal que, al ser realizado de manera que le parezca razonable a un experto en la materia, necesariamente dé como resultado dicho producto. De lo contrario, existiría una incoherencia interna y por lo tanto falta de claridad en la reivindicación. En el caso de la reivindicación de un producto, si éste es de una clase bien conocida y la invención reside en la modificación de ciertos aspectos, en general es suficiente que en la reivindicación se señale con claridad el producto y se especifique lo que se ha modificado y de qué manera. Lo mismo es válido para las reivindicaciones referidas a aparatos.

## 2. Reivindicaciones dependientes/subordinadas

Una reivindicación dependiente es la que depende de otra reivindicación – ya sea una reivindicación independiente u otra reivindicación dependiente. Esta dependencia se indica identificando la reivindicación principal. Por ejemplo, “2. El aparato de la reivindicación 1, que comprende además...” indica que la reivindicación 2 es dependiente o subordinada de la 1.

El formato de una reivindicación dependiente realmente brinda poco más que un mecanismo para economizar tiempo y dinero. Al mencionar otra reivindicación, la reivindicación dependiente expresa que incluye *todo* lo mencionado en la reivindicación principal, más todo lo que sea mencionado en la reivindicación dependiente propiamente dicha. Las reivindicaciones dependientes tienden a ser considerablemente más cortas que las independientes, y aunque un principiante en materia de patentes pueda pensar que las reivindicaciones dependientes son más amplias que las independientes, sucede exactamente lo contrario.

Supongamos que una reivindicación independiente dice:

1. *Aparato, que comprende:  
un lápiz; y  
una goma unida al lápiz.*

Supongamos que una reivindicación 2 dependiente dice:

2. *El aparato de la reivindicación 1, que comprende además:  
una luz sujeta al lápiz.*

Supongamos que una reivindicación 3 dependiente dice:

3. *El aparato de la reivindicación 2, que comprende además:  
un botón unido al lápiz para liberar la mina del lápiz.*

Toda la reivindicación 2 incluye el texto efectivamente mencionado en esa reivindicación, más todo el texto de la reivindicación 1. Por lo tanto, la reivindicación 2 dice, en realidad:

2. *Un aparato, que comprende:  
un lápiz;  
una goma unida al lápiz; y  
una luz sujeta al lápiz.*

Igualmente, la reivindicación 3, que depende tanto de la 1 y la 2, dice, en realidad:

3. *Un aparato, que comprende:  
un lápiz;  
una goma unida al lápiz;  
una luz sujeta al lápiz; y  
un botón unido al lápiz para liberar la mina del lápiz.*

Las reivindicaciones dependientes deben agruparse de la forma más apropiada posible. La disposición, por lo tanto, debe ser tal que permita determinar de manera sencilla la asociación de las reivindicaciones relacionadas, y que se pueda interpretar fácilmente su significado y asociación. Una reivindicación dependiente de ninguna manera puede ampliar el alcance de protección de la invención definida en la reivindicación independiente correspondiente.

En algunas ocasiones el examinador puede aceptar una reivindicación dependiente al compararla con el estado de la técnica, pero objetar solamente que depende de una reivindicación independiente que ha sido rechazada. Esto significa que el solicitante puede obtener una patente simplemente anulando la reivindicación independiente rechazada (y otras reivindicaciones dependientes), y agregar las limitaciones anuladas a la reivindicación dependiente viable. El agente también puede modificar las otras reivindicaciones de la solicitud, de modo que estén subordinadas a la nueva reivindicación independiente (previamente dependiente). Por supuesto, el agente y su cliente pueden decidir no aceptar la aprobación de la cláusula dependiente y continuar luchando por la patentabilidad de la reivindicación principal.

### EJEMPLO

Supongamos que las reivindicaciones 1-3 precedentes provienen de una solicitud que contiene 10 reivindicaciones de aparato que dependen, en última instancia, de la reivindicación 1 (con un total de 11 reivindicaciones). Imaginemos, además, que el examinador ha rechazado la reivindicación 1 pero ha aceptado la 2, que ha sido objetada únicamente porque depende de la reivindicación 1 rechazada. Suponiendo que se cuenta con la aprobación del cliente, el agente podría reescribir la reivindicación 2 para que mencione específicamente todas las limitaciones de la 1 (tal como hicimos en el ejemplo). La reivindicación ya depende de la 2, de modo que la reivindicación 3 no necesita ser modificada. Pero las reivindicaciones 4-11 dependen de la 1, de modo que estas reivindicaciones necesitan ser modificadas para que dependan de la 2. (Como alternativa, la reivindicación 1 podría ser redactada nuevamente de modo que se incluyan las limitaciones de la reivindicación 2, y ésta podría ser eliminada.) Una vez que el agente presenta su modificación, el examinador posiblemente aprobará la solicitud, y el cliente en su momento obtendrá una patente con 10 reivindicaciones y con la reivindicación 2 como reivindicación independiente. (Nota: todas las patentes emitidas comienzan con la reivindicación 1, porque una vez finalizada la tramitación de la solicitud, todas las oficinas del mundo reenumeran las reivindicaciones para comenzar por la 1, es decir que nuestra reivindicación 2 pasará a ser la reivindicación 1 en la patente concedida).

Aunque los formatos varían entre una jurisdicción y otra, el pedido de modificación de la reivindicación 1 para convertirla en independiente, sería así:

2. *(Modificada) [El] Aparato [de la reivindicación 1] que comprende [además]:  
un lápiz;  
una goma unida al lápiz; y  
una luz sujeta al lápiz.*

“Modificada” indica que hay un cambio en la reivindicación; los corchetes identifican el texto eliminado, y el subrayado señala el texto agregado.

Las reivindicaciones dependientes siempre son más limitadas que aquellas de las cuales dependen. Por ejemplo, los lápices de un competidor que no incluyen ningún tipo de luz no infringen la reivindicación 2. Sin embargo, esos lápices pueden infringir la 1, que es la más amplia.

Una reivindicación dependiente sólo puede agregar elementos o limitaciones a la reivindicación a la que hace referencia. No puede restar ningún elemento o limitación de ésta. En otras palabras, la reivindicación dependiente sólo puede reducir el alcance de la reivindicación de la que depende, no ampliarlo. Por ejemplo, la reivindicación dependiente 4, no podría decir:

4. *El aparato de la reivindicación 2, en el cual la luz no está sujeta al lápiz.*

Esta reivindicación sería incorrecta porque resta un elemento de la reivindicación independiente, específicamente la luz. Nuevamente, las reivindicaciones dependientes no pueden restar ningún elemento o limitación de la reivin-

dicación de la que dependen. Es importante recordar que si las reivindicaciones independientes se consideran patentables respecto del estado de la técnica por un examinador, las dependientes también serán patentables con respecto al estado de la técnica.

Las reivindicaciones dependientes pueden ser utilizadas para exponer más claramente que las reivindicaciones independientes son amplias. Por ejemplo, si la cláusula 1 define “una caja” y la cláusula dependiente 2 dice “en donde la caja es de madera”, entonces claramente la reivindicación 1 se puede hacer de cualquier material, incluso distinto de la madera. Por supuesto, se podría argumentar que la caja de la reivindicación 1 podría ser de un material distinto de la madera. Sin embargo, también es posible que un oponente argumente que la descripción no provee soporte alguno para una caja que no sea de madera. Al definir una “caja de madera” en la reivindicación 2, se hace mucho más claro que la reivindicación 1 se refiere a cualquier clase de caja. Un oponente todavía podría argumentar que no hay respaldo en la memoria descriptiva para cajas que no sean de madera, pero el titular ahora puede también argumentar que el examinador mismo debería haber considerado el argumento de la descripción suficiente cuando concedió la reivindicación 1.

En algunas jurisdicciones tales como la OEP, una reivindicación también puede contener una referencia a otra, aún cuando no sea una reivindicación dependiente. En otras jurisdicciones tales como los Estados Unidos, una cláusula independiente no puede contener una referencia a ninguna otra reivindicación. Un ejemplo de este tipo de referencias aceptadas por la OEP es la reivindicación en la que se hace referencia a una cláusula de una categoría diferente (por ejemplo “Aparato para poner en práctica el proceso de la reivindicación 1...” o “Proceso para la fabricación del producto de la reivindicación 1...”). De modo similar, en una situación como la del ejemplo del enchufe macho y enchufe hembra, la reivindicación de una parte en la que se hace referencia a la otra parte cooperante (por ejemplo “un enchufe macho que coopera con el enchufe hembra de la reivindicación 1...”) no es dependiente. En todos estos ejemplos, se debe considerar debidamente la medida en que la reivindicación que contiene la referencia necesariamente incluye las características de la cláusula a la que se refiere, y la medida en que no las incluye. El agente debe verificar si este enfoque es permisible en las jurisdicciones de interés de su cliente antes de emplearlo.

En algunas jurisdicciones tales como la OEP, en el caso de una reivindicación de proceso que resulta en el producto de una reivindicación de producto, si la reivindicación de producto es patentable, no es necesario el examen de novedad y actividad inventiva de la reivindicación de proceso, siempre que todas las características del producto tal como se define en la reivindicación de producto resulten inevitablemente del proceso reivindicado. Esto también se aplica en el caso de una reivindicación de uso de un producto, cuando el producto es patentable y se usa con características tales como las reivindicadas. En todas las demás instancias, la patentabilidad de la reivindicación referida no implica necesariamente la patentabilidad de la reivindicación independiente que contiene la referencia. Véase también “Punto de vista de las reivindicaciones” en el Capítulo VII, punto L, más adelante.

### 3. Reivindicaciones con dependencia múltiple

Las reivindicaciones con dependencia múltiple proveen otro formato para las reivindicaciones dependientes. El preámbulo de una reivindicación dependiente se refiere a más de una reivindicación como alternativas. Por ejemplo, el preámbulo de una reivindicación con dependencia múltiple podría ser: “el aparato de la reivindicación 1 o la reivindicación 2”, o “el aparato de una de las reivindicaciones 1 y 2.” En este caso, las reivindicaciones 1 y 2 se mencionan como alternativas, lo que significa que la reivindicación depende de la reivindicación 1 o de la reivindicación 2, pero no de ambas. Como muchas reivindicaciones dependientes, el cuerpo de una reivindicación de dependencia múltiple debe limitar el alcance de la reivindicación de la que depende. En algunas jurisdicciones, las reivindicaciones de dependencia múltiple no pueden depender de otra reivindicación de dependencia múltiple. Como en muchos aspectos de la práctica en propiedad industrial, las distintas jurisdicciones pueden tener distintos requisitos de formato para las reivindicaciones de dependencia múltiple, de modo que el agente debe estar al tanto de estos con respecto a las jurisdicciones de interés para su cliente.

Volviendo al lápiz del ejemplo anterior:

1. Aparato, que comprende: un lápiz y una luz sujeta al lápiz.
2. El aparato de la reivindicación 1, en el cual la luz está sujeta en forma desmontable al lápiz.

En este caso, se puede redactar una reivindicación de dependencia múltiple de la siguiente forma:

3. Un lápiz de acuerdo con las reivindicaciones 1 ó 2, que comprende además una goma.

Esta reivindicación de dependencia múltiple se refiere a un lápiz que comprende:

- a) una luz sujeta al lápiz y una goma; o
- b) una luz sujeta al lápiz en forma desmontable y una goma.

De este modo, para infringir esta reivindicación, un lápiz tendrá que contener cualquiera de las limitaciones a o b.

Otros ejemplos de redacción de reivindicaciones de dependencia múltiple son los siguientes:

- Un lápiz de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde...
- Un lápiz como en cualquiera de las reivindicaciones 1 o reivindicación 2, que comprende además...
- Un lápiz como en cualquiera de las reivindicaciones 1, 3, ó 9-13 inclusive, en el cual...
- Un lápiz como en cualquiera de las reivindicaciones 1, 4, 5-7 en el cual...
- Un lápiz como en cualquiera de las reivindicaciones 2 ó 3 o la reivindicación 3, que comprende además...

**PALABRAS CLAVE**

>> INVENCION >> REALIZACION >> PREÁMBULO >> EXORDIO >> EXPRESIÓN O NEXO DE TRANSICIÓN  
>> CUERPO >> ELEMENTO >> LIMITACIÓN >> ORDEN DE REFERENCIA >> REIVINDICACIÓN INDEPENDIENTE  
>> REIVINDICACIÓN DEPENDIENTE >> REIVINDICACIÓN DE DEPENDENCIA MÚLTIPLE  
>> REIVINDICACIÓN DE MEJORA >> REIVINDICACIÓN DE “DISPOSITIVO MÁS FUNCIÓN”

**AUTOEVALUACIÓN**

1. Explique la diferencia entre la invención y la realización (de la invención)
2. ¿Qué parte de la patente define el alcance de protección suministrado por ella?
3. ¿Por qué un agente puede incluir tanto reivindicaciones amplias como restringidas en una patente?
4. Nombre las tres partes de una reivindicación. Explique cada parte.
5. ¿Cuál es la diferencia entre una expresión de transición abierta y una expresión de transición cerrada?
6. Una reivindicación de patente puede ser simplemente una lista de las partes (de la invención) sin relación aparente entre sí. ¿Verdadero o falso?
7. Explique qué constituye un orden de referencia apropiado con respecto a una reivindicación de patente.
8. Una reivindicación dependiente puede depender de otra, ya sea una reivindicación independiente u otra reivindicación dependiente. ¿Verdadero o falso?
9. ¿Qué es una reivindicación de dependencia múltiple? ¿Una reivindicación de mejora? ¿Una reivindicación de “dispositivo más función”?

## VI. TIPOS ESPECÍFICOS DE REIVINDICACIONES

Respecto de muchas invenciones, se necesitan reivindicaciones de más de un tipo para obtener una protección completa. En esta sección se examinan algunos de los diversos tipos o categorías de reivindicaciones que el agente puede redactar para dar a sus clientes un espectro de protección completo. Se podría argumentar que hay solamente dos tipos básicos de reivindicaciones: las que reivindican un objeto físico (producto, aparato) y las que reivindican una actividad (proceso, uso). El primer tipo básico (reivindicación de producto) incluye las sustancias o composiciones (por ejemplo, un compuesto químico o una mezcla de compuestos), así como cualquier entidad física (por ejemplo, un objeto, un artículo, un aparato, una máquina o un sistema de aparatos cooperantes) que sea el resultado de la habilidad técnica de una persona. Estos serían algunos ejemplos:

- i) “Mecanismo de mando que incorpora un circuito de retroalimentación automático...”
- ii) “Prenda tejida que comprende...”
- iii) “Insecticida que consiste en X, Y, Z”; y
- iv) “Sistema de comunicaciones que comprende múltiples estaciones de transmisión y recepción”.

El segundo tipo básico (reivindicaciones de proceso) es aplicable a todo tipo de actividades en las cuales se incluye el uso de algún tipo de producto material para efectuar el proceso. La actividad puede ejercerse sobre materiales, sobre la energía, sobre otros procesos (por ejemplo, en procesos de control) o sobre cosas vivas.

Si una reivindicación comienza con una palabra tal como: “Aparato para efectuar el proceso..., etc.”, en muchas jurisdicciones se puede interpretar que se trata de un aparato adecuado para efectuar el proceso. Por lo tanto, en tales jurisdicciones, un aparato que posea todas las características definidas en las reivindicaciones, pero que no sea adecuado para el propósito indicado o que requiera una modificación para poder ser usado con ese fin, normalmente no se consideraría un antecedente relevante de la reivindicación ni una infracción de ésta.

Similares consideraciones se aplican a la reivindicación de un producto adecuado para un uso particular. Por ejemplo, si la reivindicación se refiere a un “molde para acero fundido”, esto implica algunas limitaciones para el molde. Por lo tanto, una cubeta plástica con un punto de fusión mucho más bajo que el del acero no entraría dentro del alcance de la reivindicación. De modo similar, una reivindicación dirigida a una sustancia o una composición para un uso determinado sería interpretada como una sustancia o composición que en efecto es adecuada para el fin establecido. Un producto conocido que a primera vista sea la misma sustancia o composición definida en la reivindicación, pero en una forma que la haga inadecuada para el uso mencionado, no quitaría novedad a la reivindicación. Sin embargo, si el producto conocido está en una forma en la que es efectivamente adecuado para el uso mencionado, aunque nunca haya sido descrito para ese uso, en muchas jurisdicciones quitaría la novedad a la reivindicación. Una excepción a este principio general de interpretación es cuando la reivindicación se refiere a una sustancia o composición conocida para su uso en un método quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico en las jurisdicciones que tienen normas especiales relativas a las invenciones en estos campos, como por ejemplo la OEP.

A diferencia de las reivindicaciones de aparatos o de productos, la reivindicación de método que comience de la siguiente manera: “Método para refundir capas galvánicas”, la parte “para refundir...”, no debería ser interpretada como indicativa de que el proceso solamente es adecuado para refundir capas galvánicas, sino como una característica funcional relativa a la refundición de capas galvánicas y que, por lo tanto, define uno de los pasos del método reivindicado.

### A. REIVINDICACIONES DE APARATOS O DISPOSITIVOS

Las reivindicaciones de aparatos o dispositivos protegen las realizaciones de la invención en forma de aparato, sistema o dispositivo físico. Por ejemplo, una reivindicación que se refiera a un trípode para una cámara o una manivela para abrir ventanas, es una reivindicación de aparato. Cuando se redacta una reivindicación de aparato, se debe comenzar indicando en el exordio qué es el aparato y qué hace. A continuación, se pueden enumerar los elementos esenciales de la invención. Los elementos esenciales son aquellos necesarios para el funcionamiento del

dispositivo inventado en su forma más básica, es decir, la esencia de la invención. La novedad de la invención reside en los componentes esenciales. Una vez que el agente cree que ha capturado razonablemente la esencia de la invención, debería revisar y volver a revisar la reivindicación, para ver cuántas palabras puede eliminar de ella y aún así conservar la esencia de la invención. Veamos un ejemplo de reivindicación de aparato:

1. *Aparato para sostener una cámara, que comprende:  
un soporte pivotante configurado para sostener la cámara; y  
varias patas dispuestas para sostener el soporte pivotante.*

En este ejemplo, el exordio indica que se trata de un aparato para sostener una cámara. El cuerpo de la reivindicación dice que los elementos esenciales de este aparato son un soporte pivotante para la cámara y varias patas dispuestas para sostener el soporte pivotante. Complementariamente, el agente siempre debe buscar qué palabras podría eliminar de las reivindicaciones y, en la reivindicación 1 precedente, por ejemplo, podría considerar si el adjetivo "pivotante" es estrictamente necesario para el soporte del trípode de su cliente.

## B. REIVINDICACIONES DE MÉTODO O PROCESOS

Las reivindicaciones de método definen una secuencia de etapas que juntas completan una tarea tal como fabricar un artículo de algún tipo. Un ejemplo podría ser el siguiente:

1. *Método para preparar té, donde el método comprende:  
hervir agua;  
agregar azúcar al agua hirviendo;  
agregar hojas de té al agua hirviendo para formar una mezcla;  
agregar leche a la mezcla; y  
filtrar la mezcla.*

En este ejemplo, la serie de etapas realizadas en el proceso de preparación de té se mencionan en forma consecutiva siguiendo el orden en el que se ejecutan. Sin embargo, nótese que en muchas jurisdicciones se presume que las etapas que se ejecutan en una reivindicación de método pueden tener cualquier orden, salvo que éste se indique específicamente, tanto a los efectos del estado de la técnica como de las posibles infracciones. Como se indica en la reivindicación precedente, por ejemplo, la etapa de hervir el agua debe producirse antes de agregar azúcar al agua. Sin embargo, la etapa de agregar azúcar al agua podría realizarse en cualquier otro momento, por ejemplo, después de agregar la leche. Dicho sea de paso, el agente siempre debe buscar, en las reivindicaciones que redacte, qué palabras o limitaciones se podrían eliminar. En la reivindicación precedente, es posible que considere si agregar leche y azúcar es siempre necesario para preparar té de acuerdo con la invención de su cliente.

En algunas jurisdicciones, tales como la OEP, una reivindicación de "uso" en una forma tal como "el uso de la sustancia X como herbicida" se considera equivalente a una reivindicación de "proceso" del tipo "proceso para matar insectos usando la sustancia X". Por lo tanto, una reivindicación con la forma indicada no debe ser interpretada como dirigida a la sustancia X reconocible (por ejemplo por aditivos adicionales) sino que se pretende su uso como insecticida. De modo similar, una reivindicación para "el uso de un transistor en un circuito de amplificación" sería equivalente a una reivindicación de proceso para el proceso de amplificación usando un circuito que contiene el transistor, y no debe ser interpretado como dirigido a "un circuito de amplificación en el cual se usa el transistor", ni al "proceso para usar el transistor para construir dicho circuito".<sup>88</sup>

No todas las jurisdicciones permiten esas reivindicaciones de "uso". Lo que es más importante, el agente debe considerar el grado de protección que brinda este tipo de reivindicaciones al cliente. Por ejemplo, aun si fueran aceptadas, el agente debe pensar si sería fácil que un oponente rebatiera la novedad sobre la base del estado de la técnica no conocido en el momento de la tramitación. También en este caso, se debe considerar cuál es la mejor forma de proteger la invención del cliente y de lograr sus fines comerciales, dos objetivos que a menudo son bastante más difíciles de alcanzar que encontrar un formato de reivindicación mínimamente aceptable en una jurisdicción. Más adelante se presenta información adicional sobre las reivindicaciones de "uso".

### C. REIVINDICACIONES DE PRODUCTO DEFINIDO POR SU PROCESO DE FABRICACIÓN

Las reivindicaciones de productos definidos por su proceso de fabricación son aceptables en algunas jurisdicciones, siempre que los productos como tales cumplan con los requisitos de patentabilidad, es decir, que sean novedosos y tengan actividad inventiva. En general, un producto no es novedoso por el simple hecho de que se produzca por medio de un proceso novedoso.<sup>89</sup> La reivindicación que define un producto como un proceso será interpretada como una reivindicación del producto en muchas jurisdicciones. Por ejemplo, puede tener la forma “Producto X obtenible por el proceso Y”. Independientemente de que se use el término “obtenible”, “obtenido”, “obtenido directamente” o una redacción equivalente en las reivindicaciones de producto definido por el proceso, éstas siempre se refieren al producto en sí y le confieren protección absoluta.

En algunas jurisdicciones, tales como la OEP, si el objeto de una patente es un proceso, la protección conferida por ésta se extiende a los productos directamente obtenidos por dicho proceso. En muchas jurisdicciones se aplican pruebas similares para las reivindicaciones de un producto definido por el proceso mencionado. En otras, estas reivindicaciones son consideradas como reivindicaciones de método. En consecuencia, el agente debe verificar si un proceso de producto definido por el proceso es el mejor enfoque para proteger la invención de su cliente antes de emplear este tipo de reivindicaciones. Tales reivindicaciones pueden ser empleadas como parte de una mezcla de formatos de reivindicaciones.

### D. REIVINDICACIONES QUE DEFINEN LA INVENCION POR EL RESULTADO QUE SE QUIERE OBTENER Y POR SUS PARÁMETROS

El área de cobertura definida por las reivindicaciones debe ser lo más precisa que permita la invención. Como regla general, las reivindicaciones que tratan de definir la invención por un resultado que se desea obtener no serán admitidas, particularmente si sólo se limitan a reivindicar el problema técnico subyacente. En efecto, muchas jurisdicciones no permiten dichas reivindicaciones bajo ninguna circunstancia. Este es el caso de la Comunidad Andina, cuyas oficinas nacionales competentes exigen que la invención sólo se pueda definir por sus características especiales, estructurales o funcionales. En otras palabras, no se permite que la invención se defina por el resultado que se ha de alcanzar, así: *“Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%”*. De acuerdo con el Manual Andino de Patentes, esto “equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes y futuras que lleguen a ese resultado”.<sup>90</sup>

El agente debe esforzarse por capturar la esencia de la invención de su cliente, y caracterizar un producto por sus parámetros puede conducir a una reivindicación que tenga un alcance significativamente menor que la invención del cliente.

En algunas jurisdicciones, tales como la OEP o los países miembros de la Comunidad Andina, estas reivindicaciones pueden ser aceptadas si la invención sólo puede ser definida en esos términos o no es posible definirla de otra manera con mayor precisión sin restringir de manera excesiva el alcance de las reivindicaciones, y si el resultado fuera tal que pueda ser verificado en forma directa y positiva por pruebas o procedimientos adecuadamente definidos en la descripción o conocidos por expertos en la materia y sin requerir mayor experimentación.<sup>91</sup>

Por ejemplo, la invención se puede relacionar con un cenicero en el cual arde una colilla de cigarrillo que será automáticamente extinguida en virtud de la forma y dimensiones relativas del cenicero. Estas pueden variar considerablemente de forma difícil de definir y logrando al mismo tiempo el efecto deseado. Mientras la reivindicación define la estructura y forma del cenicero de la manera más clara posible, puede definir las dimensiones relativas en referencia al resultado que se ha de obtener, siempre que en la memoria se incluyan instrucciones adecuadas para que el lector pueda determinar las dimensiones requeridas por procedimientos de ensayo corrientes.

Igualmente, si la invención se relaciona con un producto, puede definirse en una reivindicación de varias formas, tal como un producto químico por su fórmula química, como producto de un proceso (si no es posible redactar

una definición más clara) o, excepcionalmente, por sus parámetros. Sin embargo, el agente debe ser precavido al redactar estas reivindicaciones, ya que pueden no ser aceptadas o ser objeto de interpretaciones erróneas.

Los parámetros son valores característicos que pueden ser valores de propiedades directamente mensurables (por ejemplo, el punto de fusión de una sustancia, la resistencia a la flexión del acero, la resistencia de un conductor eléctrico) o pueden ser definidos como combinaciones matemáticas de mayor o menor complejidad, de distintas variables presentadas como fórmulas.

La OEP, por ejemplo, permite la caracterización de un producto principalmente por sus parámetros, en aquellos casos en que la invención no puede ser definida adecuadamente de ninguna otra manera, siempre que los parámetros puedan ser determinados de forma clara y fiable ya sea por indicaciones en la memoria o por procedimientos objetivos habituales en la técnica. Lo mismo se aplica a las características que se definen con parámetros relacionados con los procesos. La OEP sugiere que en algunos casos estas reivindicaciones pueden disimular la falta de novedad. Por lo tanto, el agente puede esperar que el examinador haga un análisis profundo de estas reivindicaciones antes de aceptarlas.

## E. REIVINDICACIONES DE DISEÑO

En las jurisdicciones en que se aceptan las patentes de diseño, en general se permite una sola reivindicación. El elemento crítico de las patentes de diseño son los dibujos, ya que la protección que se suministra se refiere al diseño ornamental. Por ejemplo, si la invención reivindicada es un diseño novedoso de paraguas, la reivindicación podría decir:

1. *Diseño ornamental de un paraguas, tal como se muestra y describe.*

Fig. 1



## F. REIVINDICACIONES DE PATENTES DE VARIEDADES VEGETALES

Como se ha indicado, algunas jurisdicciones aceptan el patentamiento de nuevas variedades vegetales. No todas las jurisdicciones las permiten. Algunas permiten la protección de nuevas variedades de plantas usando esencialmente el mismo tipo de reivindicaciones que se utilizan para las invenciones biotecnológicas, es decir, con un depósito realizado de acuerdo con el Tratado de Budapest, como se describe más adelante.

En otras jurisdicciones se permite el patentamiento de plantas bajo determinadas condiciones tales como la reproducción o multiplicación asexual. Por ejemplo, si la invención reivindicada es una nueva variedad de crisantemo, la reivindicación podría ser la siguiente:

1. *Cultivar nuevo y diferente de la planta de crisantemo denominada `White Norwoodstock` tal como se ilustra y describe.*

## G. REIVINDICACIONES DE COMPOSICIONES

Las reivindicaciones relacionadas con composiciones se usan cuando la invención que se ha de reivindicar se relaciona con la naturaleza química de los materiales o componentes que se utilizan. Por ejemplo, la reivindicación de una solución para electroplateado de zinc podría decir:

1. *Solución para electroplateado de cobre, que comprende*
  - a) *una solución alcalina de sulfato de cobre, de entre 30-50 gramos por litro;*
  - b) *ácido sulfúrico, entre 2-4 veces la solución de acetato de cobre; y*
  - c) *una solución acuosa de un sustrato modificador del PH en cantidad suficiente para ajustar el PH a un valor de entre 3,5-5,0.*

Cuando redacte las reivindicaciones, el agente debe decidir con qué amplitud definir cada uno de los elementos teniendo en cuenta el estado de la técnica, el alcance de la invención y otros factores pertinentes. Por ejemplo, en la reivindicación precedente los elementos a y b son más limitados que c, ya que la reivindicación define el nombre exacto del compuesto en los elementos a y b, mientras que para el compuesto c se menciona el compuesto en forma genérica. Por lo tanto, cualquier sustrato que modifique el PH que cumpla la función de ajustar el PH de la solución a un valor entre 3,5 y 5,0 cae dentro de la limitación definida en c.

El agente deberá igualmente considerar que las reivindicaciones referidas a composiciones en el sector farmacéutico resultan particularmente difíciles de patentar en algunos países en desarrollo y en los países menos desarrollados, como es el caso de varios países centroamericanos y andinos, los cuales pueden tener en cuenta las recomendaciones que al respecto ha emitido la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que las nuevas formulaciones y composiciones, así como los procesos para su preparación, deben por regla general ser consideradas obvias, particularmente en los casos en que un solo ingrediente activo es reivindicado en asociación con vehículos o excipientes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dichas reivindicaciones deben ser patentables excepcionalmente si se obtiene un efecto sorprendente. Es en este tipo de casos en los que factores externos al nivel inventivo tales como problemas de larga data, reducción de efectos secundarios, o ventajas significativas con el estado de la técnica juegan un papel importante en la interpretación de las reivindicaciones.<sup>92</sup>

## H. REIVINDICACIONES DE BIOTECNOLOGÍA

La biotecnología se relaciona en general con todos los usos prácticos de los organismos vivos. En 1873, a Louis Pasteur se le concedió la patente de los Estados Unidos N° 141.072, en la que se reivindicaba una "levadura libre de gérmenes orgánicos patógenos, como artículos manufacturados". La patente es considerada en algunos casos como la primera relativa a un microorganismo. Los usos de las invenciones biológicas pueden ser comerciales o terapéuticos. Por lo tanto, las invenciones biotecnológicas pueden incluir ADNc, ADN recombinante, fragmentos de ADN, proteínas, anticuerpos monoclonales, ADN y ARN antisentido, vectores recombinantes y vectores de expresión.

Un ejemplo de reivindicaciones para proteger una invención relacionada con ácidos nucleicos y proteínas codificadas podría ser el siguiente:

1. Polinucleótido aislado que comprende un miembro seleccionado entre el grupo formado por:
  - a) un polinucleótido que codifica un polipéptido que comprende desde el aminoácido 1 hasta el aminoácido 255 según se muestra en la Secuencia N° 2, y
  - b) un polinucleótido que se hibridiza con y es complementario en al menos un 95% del polinucleótido de (a).
2. El polinucleótido de la reivindicación 1, que comprende desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 1080 de la Secuencia N° 1.

En el ejemplo anterior, se hace notar que la secuencia genética es mencionada en la reivindicación y no se transcribe totalmente. En muchas jurisdicciones existen requisitos especiales para las invenciones relacionadas con invenciones biotecnológicas y normas para los listados y depósitos de secuencias. (Véanse, además, en el Capítulo VII, Sección N, las exclusiones de la patentabilidad, y en la Sección O el requisito de aplicación industrial).

Cuando una invención incluye material biológico y las palabras por sí solas no pueden describir la invención en forma suficiente para su preparación y uso en forma reproducible, puede ser necesario poner a disposición el material biológico para satisfacer los requisitos legales de patentabilidad. Este requisito ofrece otras posibilidades de redacción de las reivindicaciones, por ejemplo:

1. *Semilla de un cultivar de algodón designado PHY 78 Acala, en donde una muestra representativa de semillas de dicho cultivar se ha depositado con el N° de orden PTA-5666 de la ATCC.*

El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes fue establecido en 1977 para facilitar el reconocimiento de material biológico depositado mencionado en solicitudes de patente en todo el mundo. El tratado requiere que los países signatarios reconozcan los depósitos realizados en cualquiera de las instituciones de depósito aprobadas por la OMPI.

## I. REIVINDICACIONES DE USO

En algunas jurisdicciones se permiten reivindicaciones de nuevos usos para sustancias conocidas, especialmente segundos (o subsiguientes) usos médicos o indicaciones de sustancias y composiciones conocidas. Estas reivindicaciones de uso también son conocidas como reivindicaciones “Swiss-type” (o de tipo suizo), porque Suiza fue el primer país en permitir las.

Supongamos que el compuesto químico XYZ ya es conocido y ha sido usado para el tratamiento de la diabetes. Supongamos que el Inventor A descubre que el compuesto XYZ es un medicamento eficaz para el tratamiento de la malaria. El agente del Inventor A podría redactar una reivindicación de uso con el siguiente texto:

1. *Uso del compuesto XYZ en la elaboración de un tratamiento de la malaria.*

Las reivindicaciones de uso no están permitidas en todas las jurisdicciones. Sí lo están en la OEP, aunque ésta en general no admite reivindicaciones referidas directamente a un método de tratamiento del cuerpo humano. Estas reivindicaciones, sin embargo, no están permitidas en los Estados Unidos de América, en la India ni en los países miembros de la Comunidad Andina,<sup>93</sup> por ejemplo.

## J. REIVINDICACIONES DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Las solicitudes de patente relacionadas con programas informáticos o dispositivos de equipos informáticos que ejecutan algoritmos especializados, incluyen reivindicaciones de aparatos y de métodos. Tales solicitudes también contienen algunos formatos de reivindicación especial para invenciones de programas informáticos. Los formatos aceptables para las reivindicaciones de programas informáticos pueden variar de un país a otro. Algunos pueden incluir reivindicaciones de medios tangibles legibles por computadora, reivindicaciones de estructuras de datos y reivindicaciones de señales propagadas. En el campo de la informática también existen otros tipos de reivindicaciones especializadas, pero en general son modificaciones de los tipos de reivindicaciones básicas y no se verán en detalle en este manual. En una reivindicación de un medio tangible legible por computadora, también conocida en los Estados Unidos de América como una reivindicación Beauregard, se pretende proteger una invención cuando se encuentra contenida en un medio físico determinado, por ejemplo, un CD-ROM. Estas reivindicaciones, que pueden tener diversos formatos, permiten al titular demandar no solo a las personas que fabrican el programa informático infractor y a las que usan el programa, sino también a los vendedores de ese programa informático, incluyendo minoristas y mayoristas. Uno de los formatos más comunes es tomar el cuerpo de una reivindicación de método de la invención y luego agregarlo a un preámbulo que diga: “Medio legible por computadora”. Por ejemplo:

1. *Medio de almacenamiento legible por computadora en el cual se almacenan instrucciones que al ejecutarse en una computadora hacen que la misma ejecute un método para usar un sistema informático para [función específica], donde el método comprende:*

Una reivindicación de estructura de datos, también conocida en los Estados Unidos como reivindicación Lowry, está destinada a proveer protección a nuevas estructuras de datos informáticos. Por supuesto, no todas las invenciones del área de computación incluyen una estructura de datos novedosa, pero algunas de ellas sí que lo hacen. Aunque son posibles diversos formatos, uno de los más comunes es:

1. *Memoria para almacenar datos para su acceso por un programa de aplicación ejecutado en un sistema de procesamiento de datos, que comprende: una estructura de datos almacenada en la memoria, donde la estructura de datos incluye información residente en una base de datos usada por el programa de aplicación y que incluye:  
un primer objeto de datos configurado para....  
un segundo objeto de datos configurado para....; y  
un tercer objeto de datos configurado para....*

Existen jurisdicciones que no admiten reivindicaciones de *software* como tal. Este es el caso de la OEP y de la Comunidad Andina, en las cuales el *software* como tal no es patentable, pero su aplicación técnica sí podría serlo en algunos casos.<sup>94</sup>

## **K. REIVINDICACIONES ÓMNIBUS**

Las reivindicaciones “ómnibus” incluyen una referencia a la descripción o a los dibujos sin presentar ninguna limitación específica. Son bastante simples de escribir:

1. *Aparato para cosechar maíz según se describe en la memoria descriptiva.*
2. *Máquina para hacer jugos como se muestra en la Figura 4.*

No todas las oficinas de patentes admiten las reivindicaciones ómnibus. La USPTO y la Comunidad Andina no las permiten, y la OEP sólo las admite cuando son absolutamente necesarias. Sin embargo, las reivindicaciones ómnibus son aceptables en otras oficinas de patentes, como las del Reino Unido, Australia y la India, por ejemplo.

Antes de incluir una reivindicación ómnibus, el agente debe saber cómo será interpretada en la jurisdicción específica en la que será presentada. Si las leyes de la jurisdicción proveen interpretaciones favorables para las reivindicaciones ómnibus, conviene que el agente considere la inclusión de al menos una de tales reivindicaciones en la solicitud. Si la jurisdicción relevante no las interpreta de manera favorable, o si su interpretación pudiera tener un impacto adverso sobre otras reivindicaciones en la solicitud de patente, es probable que no convenga incluirlas en la solicitud.

**PALABRAS CLAVE**

- >> REIVINDICACIONES DE APARATO O DISPOSITIVO >> REIVINDICACIONES DE MÉTODO O PROCESO
- >> REIVINDICACIONES DE PRODUCTO DEFINIDO POR EL PROCESO >> REIVINDICACIONES DE DISEÑO
- >> REIVINDICACIONES DE COMPOSICIÓN >> REIVINDICACIONES BIOTECNOLÓGICAS
- >> REIVINDICACIONES DE USO O DE TIPO SUIZO >> REIVINDICACIONES DE MEDIO LEGIBLE POR COMPUTADORA
- >> REIVINDICACIONES DE ESTRUCTURA DE DATOS >> REIVINDICACIONES ÓMNIBUS

**AUTOEVALUACIÓN**

1. Indique las diferencias entre una reivindicación de aparato y una reivindicación de método/proceso.
2. Las patentes de biotecnología sólo han existido durante los últimos 20 años. ¿Verdadero o falso?
3. Las reivindicaciones de “resultados que se desean obtener” o de parámetros son fáciles de redactar y brindan buena protección. ¿Verdadero o falso?
4. ¿En qué se parecen una reivindicación de medio legible por computadora y una reivindicación de método?
5. ¿Qué establece el Tratado de Budapest con respecto a las patentes biotecnológicas?
6. Una reivindicación que tiene el formato “El uso de una sustancia ABC como...” sería aceptable en todas las jurisdicciones. ¿Verdadero o falso?
7. ¿En qué lugar está el error de formato en la siguiente reivindicación?
  1. Aparato para cosechar maíz, que comprende:
    - una cosechadora para cortar el maíz;
    - transportar el maíz cortado a una tolva; y
    - un elemento pivotante unido a la cosechadora.
8. ¿Qué es una reivindicación ómnibus?

## VII. PREPARACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES DE PATENTE

### A. PRIMERO, REDACTAR LAS REIVINDICACIONES

Cuando se prepara una solicitud de patente, el agente debe comenzar redactando las reivindicaciones, porque esto les ayuda tanto a él como al inventor a refinar en sus mentes la idea de la invención. Una vez que tienen claro el concepto de la invención, la redacción de la memoria fluirá con naturalidad.

### B. REIVINDICACIONES DE ALCANCE AMPLIO Y RESTRINGIDO

Un agente debería redactar una combinación de reivindicaciones de mayor y menor amplitud para capturar eficazmente el alcance de la novedad de la invención. Un enfoque ideal es redactar un juego reivindicatorio que vaya desde los términos de cobertura más amplios a los más restringidos. Como medida práctica, será más fácil comenzar con una reivindicación restringida y luego eliminar limitaciones o reemplazar los términos restringidos por otros más amplios y así llegar a la reivindicación más amplia. Una vez hecho esto, el agente puede redactar un conjunto de reivindicaciones dependientes.

#### EJEMPLO

Supongamos que el cliente ha inventado un nuevo aparato para convertir plomo en oro. La realización física de la invención hecha por el cliente tiene un marco de metal en forma de caja, un motor eléctrico, un bol para recibir la viruta de plomo y un elemento de conversión de plomo en oro que provoca la transición de la materia. La realización física de la invención es lo que el cliente muestra al agente, y lo que el agente usó para redactar la memoria de la solicitud de patente. El agente sabe que "la invención" es, en realidad, un concepto abstracto y algo más amplio que la realización física del cliente. Sin embargo, para el primer borrador de las reivindicaciones, decide describir lo que conoce mejor: la realización del cliente. De esta forma, escribe la siguiente reivindicación:

1. Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:
  - un bastidor de metal en forma de caja;
  - un motor eléctrico montado dentro del bastidor de metal en forma de caja;
  - un bol para recibir la viruta de plomo sobre una superficie del bastidor de metal en forma de caja; y
  - un elemento de conversión de plomo en oro unido por debajo del bol y hacia el interior del bastidor de metal en forma de caja y configurado para recibir energía eléctrica del motor eléctrico.

El agente revisa su primer borrador. Encuentra que en forma amplia y precisa describe los aspectos inventivos de la realización física de la invención del cliente. Ya al escribir su primer borrador omitió algunas características que sabe que no podrían ser una novedad patentable para esta invención en particular, tal como el color de la superficie. Sin embargo, revisa con cuidado la reivindicación, para ver si podría hacerla más amplia. Observa, en primer lugar, que al decir "bastidor de metal en forma de caja" posiblemente no indique una novedad patentable, y como ha usado la transición "que comprende", es posible que pueda eliminar totalmente este elemento. Después de todo, un competidor podría evitar infringir la patente colocando el dispositivo en algo que no sea un "bastidor de metal en forma de caja". De modo que el agente vuelve a redactar la reivindicación de la siguiente forma:

1. Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:
  - un motor eléctrico;
  - un bol para recibir viruta de plomo; y
  - un elemento de conversión de plomo en oro unido operativamente al bol y configurado para recibir energía eléctrica del motor eléctrico.

El agente vuelve a revisar la reivindicación, tratando de hacerla lo más amplia posible para capturar totalmente la invención. Nota que "motor eléctrico" es muy específico. Decide usar un término más amplio. Piensa en todos los términos más amplios que le vienen a la mente, tales como "motor", "fuente de energía", y "fuente de energía eléctrica". Por distintas razones, decide usar el término "fuente de energía". Así que vuelve a redactar la reivindicación de este modo:

1. Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:
  - una fuente de energía;
  - un bol para recibir viruta de plomo; y

un elemento de conversión de plomo en oro unido operativamente al bol y configurado para recibir energía de la fuente de energía.

El agente revisa la reivindicación una vez más. Observa que el elemento “bol” no tiene que ser realmente un bol para retener el plomo adecuadamente para la invención, y también advierte que se ha referido al “plomo” como “viruta de plomo”, en lugar de decir simplemente “plomo”. Como sabe que la invención funcionará con cualquier tipo de plomo, decide eliminar la palabra “viruta” ya que es una limitación innecesaria. En cuanto al elemento “bol”, se da cuenta de que cualquier forma de recipiente funcionará de manera adecuada. En consecuencia, decide usar el término abstracto “depósito de plomo” para referirse a cualquier recipiente que contenga el plomo. De modo que el agente vuelve a redactar la reivindicación de este modo:

1. Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:  
una fuente de energía;  
un depósito de plomo; y  
un elemento de conversión de plomo en oro unido operativamente al depósito de plomo y configurado para recibir energía de la fuente de energía.

El agente sigue revisando la reivindicación. En un momento se da cuenta de que el elemento “fuente de energía” no es novedoso, y que realmente no funciona con los otros elementos para producir un nuevo aparato. Por lo tanto, decide eliminar este elemento de su reivindicación más amplia. El agente piensa lo mismo sobre la contribución inventiva suministrada por el “depósito de plomo”, cualquiera sea el término abstracto que utilice. Pero si se elimina tanto la “fuente de energía” como “el depósito de plomo” de esta reivindicación, el único elemento que quedará será el “conversor de plomo en oro”, y el agente sabe que en las jurisdicciones de interés para su cliente, las reivindicaciones deben definir más de un elemento. En este punto, debe comenzar a estudiar el “conversor de plomo en oro” en mayor detalle, y advierte que esos elementos no existen en el estado de la técnica. En consecuencia, decide mantener la reivindicación de aparato de tres elementos en su solicitud con fines estratégicos, pero – lo que es más importante – se da cuenta de que las reivindicaciones principales se concentrarán en los elementos novedosos que constituyen el conversor de plomo en oro.

Supongamos que después de redactar las reivindicaciones del “conversor de plomo en oro” decide mantener la reivindicación de aparato dirigida a un dispositivo completo que contiene el conversor de plomo en oro. Tales reivindicaciones pueden ser útiles con fines estratégicos. Recordemos que esta reivindicación dice:

1. Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:  
una fuente de energía;  
un depósito de plomo; y  
un elemento de conversión de plomo en oro unido operativamente al depósito de plomo y configurado para recibir energía de la fuente de energía.

El agente puede agregar fácilmente reivindicaciones dependientes a este aparato, mirando los cambios que hizo cuando trataba de obtener la reivindicación más amplia posible. No vale la pena mantener todas las limitaciones que se eliminaron del borrador. Sin embargo, el juego completo de reivindicaciones dependientes que podrían ser redactadas sobre la base de las limitaciones eliminadas o modificadas previamente, llevaría a obtener el siguiente grupo de reivindicaciones dependientes:

2. El aparato de la reivindicación 1, que comprende además:  
un bastidor de metal en forma de caja, en cuyo interior se alojan la fuente de energía y el conversor de plomo en oro.
3. El aparato de la reivindicación 1, en el cual la fuente de energía es un motor eléctrico.
4. El aparato de la reivindicación 1, en el cual el depósito de plomo es un bol.
5. El aparato de la reivindicación 4, en el cual el depósito de plomo está configurado para recibir viruta de plomo.

El agente del ejemplo anterior ha redactado una serie completa de reivindicaciones de un aparato para convertir plomo en oro, y se ha dado cuenta de que debería redactar un conjunto de reivindicaciones dedicadas al elemento de conversión de plomo en oro (Por ejemplo, "Un conversor de plomo en oro, que comprende..."). Por lo tanto, incluirá en la solicitud dos conjuntos independientes de reivindicaciones. También se podría agregar un tercer conjunto redactando una serie de reivindicaciones de método que abarque las operaciones del elemento conversor del plomo en oro y posiblemente otra serie de reivindicaciones que abarquen todo el proceso de conversión del plomo en oro (p. ej., en forma análoga a la reivindicación de aparato). En conjunto, esto suministraría a la solicitud cuatro grupos independientes de reivindicaciones.

El agente podría aún tomar uno de sus conjuntos de reivindicaciones, como el grupo de reivindicaciones de aparato, y convertirlo en dos grupos de reivindicaciones separados, cada uno destacando un aspecto de la novedad sobre el otro. Por ejemplo, podría tomar la reivindicación independiente 1 y reescribirla una vez para que contenga las limitaciones de la reivindicación independiente 3. A continuación, volvería a redactar la reivindicación independiente 1 para incluir las limitaciones de la reivindicación independiente 4. Con esto se obtendrían dos conjuntos de reivindicaciones, cada uno con un enfoque ligeramente diferente. Concretamente, las nuevas reivindicaciones serían:

1. *Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:  
un motor eléctrico;  
un depósito de plomo; y  
un elemento de conversión del plomo en oro unido operativamente al depósito de plomo y configurado para recibir energía eléctrica del motor eléctrico.*
1. *Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:  
una fuente de energía;  
un bol de depósito de plomo; y  
un elemento de conversión del plomo en oro unido operativamente al bol de depósito de plomo y configurado para recibir energía de la fuente de energía.*

En realidad, el agente sólo debe recurrir a dos rutas alternativas como las precedentes cuando la ruta optativa efectivamente representa una novedad independiente significativa desde el punto de vista comercial, o cuando el estado de la técnica es poco claro o ambiguo.

Al redactar las reivindicaciones con el mayor alcance posible, siempre conviene verificar que el alcance de la invención vislumbrado por el inventor no sea más limitado que el alcance de las reivindicaciones redactadas por el agente. Por ejemplo, si el inventor ha inventado un automóvil con tres ruedas y está absolutamente seguro de que su invención no es adaptable a ningún otro tipo de vehículo, será conveniente mantener el alcance de las reivindicaciones limitado y específico para los automóviles, y no ampliarlo innecesariamente a todos los vehículos u objetos móviles. Por el contrario, si el inventor piensa que su invención es adaptable o si el agente puede predecir que eventuales infractores logren adaptar esta invención a otros dispositivos, será prudente mantener la amplitud de las reivindicaciones para que abarquen cualquier vehículo y no sólo los automóviles. En algunos casos, el agente necesitará ayudar al inventor a darse cuenta del potencial de su invención. Muchos inventores están demasiado concentrados en un problema espe-

cífico y no pueden ver el alcance completo de su invención. Por ejemplo, las comunicaciones de banda ancha, una de las tecnologías más innovadoras del siglo XX, originalmente fueron concebidas como una forma de evitar la congestión de señales de los torpedos controlados por radio. Esta tecnología fue usada más adelante para desarrollar los teléfonos celulares CDMA, una tecnología considerablemente diferente de los torpedos.

Recomendación profesional: El agente siempre debe preguntar: ¿Cuáles son los objetivos de esta invención? ¿Qué es lo que está tratando de proteger el inventor? ¿Quién/qué es probable que cometa una infracción? ¿Quién/qué podría licenciar la invención? ¿Estoy protegiendo la invención adecuadamente al redactar las reivindicaciones de esta forma? El agente debe ser muy creativo y tratar de obtener la protección máxima para la invención.

El agente debería notar que algunas jurisdicciones requieren que la cantidad de reivindicaciones sea “concisa”. Tal requisito puede referirse tanto a la totalidad como a las reivindicaciones específicas. Por lo tanto, en esas jurisdicciones debe considerarse la cantidad de reivindicaciones en relación con la naturaleza de la invención que se desea proteger. Por ejemplo, se debe evitar la repetición innecesaria de texto entre una reivindicación y otra usando el formato de reivindicaciones dependientes.

En cuanto a las reivindicaciones dependientes, aunque la mayoría de las jurisdicciones no plantean objeciones a la existencia de una cantidad razonable de éstas dirigidas a aspectos particularmente preferidos de la invención, algunos examinadores pueden objetar la existencia de múltiples reivindicaciones de naturaleza trivial. La cantidad de reivindicaciones que sería razonable y no razonable en cada caso depende de sus circunstancias específicas. El examinador también puede considerar que tiene la responsabilidad de tomar en consideración los intereses del público en general. De acuerdo con esto, la presentación de las reivindicaciones no debería tener como consecuencia que fuera engorroso determinar el objeto para el cual se solicita protección. El examinador de patentes también puede objetar que una reivindicación tenga múltiples alternativas si esto hace que sea engorroso determinar el objeto que se desea proteger.

Sin embargo, se debe notar que las normas que se refieren a la limitación de la cantidad de reivindicaciones obedecen principalmente a la necesidad de mejorar la eficiencia de la gestión de las oficinas de patentes. El agente siempre debe estar preparado para luchar por la cobertura más apropiada para la invención de su cliente. No existen límites a la cantidad de reivindicaciones en todas las jurisdicciones. Por supuesto, el agente reconocerá a menudo el punto en el cual agregar más reivindicaciones no ayudará a su cliente en una jurisdicción dada. Puede tomar su determinación evaluando cuántas reivindicaciones se consideran normalmente adecuadas en cada jurisdicción. Las patentes en los Estados Unidos de América, por ejemplo, tienden a tener más reivindicaciones que las que se conceden en la OEP, que a su vez tienen más reivindicaciones que las de la JPO.

### C. CLARIDAD, SELECCIÓN DE TERMINOLOGÍA E INCONSISTENCIAS

El agente debe ser muy cuidadoso al elegir las palabras que utiliza para describir la invención. Las palabras elegidas deben abarcar no sólo la invención en su forma más específica, sino también las variantes que pueda seleccionar un competidor para evitar la infracción y aprovechar los beneficios de la invención sin tener que pagar una licencia. En muchas formas, el agente necesita anticipar el futuro e imaginar en qué forma tratarán los posibles infractores de buscar un resquicio en las reivindicaciones de esta patente en particular.

La claridad de las reivindicaciones de la patente es lo más importante para una buena definición del objeto para el que se busca protección. El significado de los términos de una reivindicación debería ser suficientemente claro para un experto en la materia o, como mínimo, la terminología usada en las reivindicaciones no debería ser desconocida para un experto en la materia pertinente. En vista de las diferencias en el alcance de protección que pueden suministrar las distintas categorías de reivindicaciones, el agente debe verificar que la redacción de las reivindicaciones no deje dudas respecto de su categoría y al mismo tiempo brinde al cliente el alcance de protección apropiado.

Se debe releer cada reivindicación dando a cada palabra el significado que normalmente se le otorga en la técnica de que se trate, ya que muy probablemente serán interpretadas de esa forma. Si en un caso particular se le da un significado especial a algún término en la descripción, ya sea definiéndolo expresamente o de otro modo, se debe verificar que esa definición nueva o alternativa sea clara. También se deben leer las reivindicaciones procurando entender su sentido técnico. En algunas ocasiones, esta lectura puede implicar apartarse del significado estrictamente literal del texto de las reivindicaciones.

Cuando una reivindicación se refiera a una aplicación adicional de un medicamento y la afección que se ha de tratar se defina en términos funcionales, por ejemplo, “cualquier condición susceptible de ser aliviada o prevenida por la ocupación selectiva de un receptor específico”, en algunas jurisdicciones tales como la OEP o las de los países miembros de la Comunidad Andina, la reivindicación sólo será considerada clara si en los documentos de la patente o en los conocimientos generales se dispone de instrucciones en forma de pruebas experimentales, o de criterios comprobables por medio de pruebas, que permitan al experto en la materia reconocer qué condiciones caen dentro de la definición funcional, y por lo tanto dentro del alcance de la reivindicación.

Es necesario ser preciso en la redacción de las reivindicaciones, y evitar las palabras relativas. Se evitan términos como “rápido”, “lento”, “largo”, “corto”, “alto”, “ancho”, “perfecto”, etc. Estas palabras generalmente no brindan limitaciones claras, a menos que se utilicen en referencia a otro elemento de la reivindicación. Por ejemplo, nunca se debe escribir en una reivindicación, “un trozo largo de madera”. Sin embargo, el agente puede escribir:

*un primer trozo de madera;  
un segundo trozo de madera, en donde el primer trozo de madera es más largo que el segundo.*

En relación con lo anterior, el Manual Andino de Patentes instruye a los examinadores de las oficinas de los países miembros en el sentido de que “No se puede admitir términos imprecisos del tipo “aproximadamente”, “alrededor de” ya que en ese caso el alcance y ámbito de protección de la reivindicación deja de ser precisa y por lo tanto clara y no permite una comparación con el estado de la técnica.”<sup>95</sup>

Si se utiliza un término absoluto en forma aislada, posiblemente el examinador no lo tendrá en cuenta. En otras palabras, es probable que el examinador no trate “un trozo largo de madera” en forma diferente de “un trozo de madera” y, a tal efecto, en forma diferente de “un trozo de madera diminuto”. Pero lo que es peor aún, si la reivindicación terminara siendo incluida en una patente concedida, una persona acusada de violar la patente podría defenderse argumentando que: “aunque usamos madera, no usamos trozos largos”. En un ejemplo de la vida real, una persona acusada de violar una patente había observado que en la reivindicación de esa patente se decía que dos elementos estaban “perfectamente alineados”, por lo que su defensa le contestó al titular de la patente que el acusado sí alineaba los elementos pero no lo hacía “perfectamente”.

Es preferible no usar términos relativos o similares como “delgado”, “ancho” o “fuerte” en una reivindicación, a menos que el término tenga un significado bien reconocido en esa técnica, por ejemplo, “alta frecuencia” en relación con un amplificador, y éste sea el sentido buscado. Cuando el término no tiene un significado bien reconocido, si es posible debe ser reemplazado por una redacción más precisa que figure en otra parte de la descripción original. Cuando no existe sustento en la descripción para usar una definición clara y el término no es esencial con relación a la invención, el agente puede considerar mantenerlo de todas formas en la reivindicación, porque eliminarlo puede provocar la ampliación del objeto más allá del contenido de la solicitud presentada, lo que no está permitido. Sin embargo, un término sin claridad no puede ser permitido en una reivindicación aunque sea esencial para la invención. Igualmente, un término poco claro no puede ser usado por el solicitante para distinguir su invención de lo que ya es estado de la técnica.

Se debe prestar particular atención al uso de la expresión “alrededor de” o términos similares tales como “aproximadamente”. Tales palabras pueden ser aplicadas, por ejemplo, a un valor determinado (por ejemplo, “alrededor de 200 °C”) o a un rango (por ejemplo, “entre aproximadamente x y aproximadamente y”). Con frecuencia, los examinadores sólo permiten esos términos si su presencia no impide que la invención se distinga sin ambigüedad del estado de la técnica con respecto a la novedad y la actividad inventiva. Aun cuando el examinador de patentes acepte el término, el agente igualmente debe ser cuidadoso en su uso, ya que en el futuro, un tribunal lo podría encontrar impreciso.

Los términos relacionados con “características optativas” tales como las expresiones “preferentemente”, “por ejemplo”, o “más particularmente” deben ser analizados con cuidado, para asegurar que no introduzcan ambigüedad. En algunas jurisdicciones tales como la OEP, las expresiones de este tipo no tienen efecto limitativo del alcance de una reivindicación, es decir que la característica que sigue a tal expresión se considera totalmente optativa. Pero el agente no puede garantizar que ésta sea la interpretación, ya que algunas jurisdicciones pueden ser más estrictas que la OEP en este sentido. Lo que es más importante, se recomienda evitar esos términos ya que el demandado en un litigio de patentes podría argumentar que tales expresiones sí tienen un efecto limitativo, porque de otro modo no hubieran sido mencionadas en la reivindicación. El titular de la patente en última instancia puede ganar la batalla, pero el agente debe esforzarse por reducir los quebraderos de cabeza que le ocasionarían futuros litigios al cliente.

En muchas jurisdicciones, el agente debe prestar especial atención al redactar reivindicaciones con la palabra “en” para definir la relación entre distintas entidades físicas (producto, aparato), entre entidades y actividades (proceso, uso), o entre distintas actividades. Algunos ejemplos de reivindicaciones redactadas de este modo son los siguientes:

- i) Cabeza de cilindro “en” un motor de cuatro tiempos.
- ii) “En” un aparato telefónico con discado automático, detector de tono de discado y controlador de funciones, donde el detector de tono de discado comprende...
- iii) “En” un proceso en el que se utilizan medios de alimentación de electrodo de un aparato de soldadura de arco, un método para controlar la corriente y la tensión de soldadura de arco que comprende los siguientes pasos:...; y
- iv) “En” un proceso/sistema/aparato, etc... la mejora que consiste ...

En los ejemplos i) a iii), el énfasis recae en las subunidades que están en pleno funcionamiento (la cabeza de cilindro, el detector del tono de discado, el método de controlar la corriente y la tensión de la soldadura de arco) más que en la unidad completa dentro de la que está contenida la subunidad (el motor de cuatro tiempos, el teléfono, el proceso).

En muchas jurisdicciones se objetará la falta de claridad si se busca protección para la subunidad por sí misma o si se pretende proteger la unidad en su totalidad. Para mayor claridad, las reivindicaciones de este tipo generalmente se dirigen a “una unidad con (o que comprende) una subunidad” (por ejemplo, “motor de cuatro tiempos con una cabeza de cilindro”) o a la subunidad por sí misma, especificando su finalidad (por ejemplo, “cabeza de cilindro para un motor de cuatro tiempos”).

Con las reivindicaciones del tipo indicado en el ejemplo iv), el uso de la palabra “en” a veces deja poco claro si se busca protección solamente para la mejora, o para todas las características definidas en la reivindicación. En este caso, también, es esencial asegurar que el texto sea claro. Sin embargo, en las reivindicaciones tales como el “uso de una sustancia... como ingrediente anticorrosivo en una composición de pintura o laca”, puede ser aceptable sobre la base de las reivindicaciones de segundo uso no médico en jurisdicciones tales como la OEP.

Siempre se debe buscar la claridad en la redacción de las reivindicaciones. Se podría argumentar que las reivindicaciones con “en” mencionadas limitan innecesariamente el alcance de la protección al cliente. Por ejemplo, ¿estaba seguro el agente de que la “cabeza de cilindro” reivindicada solamente funcionaría en un motor de cuatro tiempos? El agente debería considerar con seriedad, antes de usarlo, si el término “en” es necesario para proteger la invención de su cliente.

Cuando en las reivindicaciones se usa un término que tiene un significado establecido en la técnica de que se trate, el agente debe asegurarse de que el significado es apropiado para las circunstancias específicas del caso. Asimismo, debería cerciorarse de que los términos que ha seleccionado transmiten el significado buscado, y que además protegen adecuadamente la invención.

Por ejemplo, un agente puede haber seleccionado el término “*board*” (en inglés) en las reivindicaciones. La palabra inglesa “*board*” tiene distintos significados. Si el agente decide usar esa palabra sin aclarar si se refiere a un “*circuit board*” (placa de circuito) o un “*wooden board*” (tabla de madera), hay una posible ambigüedad. Por lo tanto, se recomienda seleccionar una palabra con un significado claro, y explicar el significado en la memoria descriptiva para evitar toda confusión. No obstante, la palabra seleccionada debe ser lo más amplia posible para lograr la protección apropiada.

El agente puede ser su propio lexicógrafo y definir los términos que utilice. Sin embargo, al hacerlo debe explicar con claridad el significado del término que ha definido en la memoria descriptiva para evitar toda ambigüedad, y el significado del término que ha definido debe quedar claro para el examinador y para los tribunales en los que eventualmente se analice la patente.

Se debe evitar cualquier falta de consistencia entre la memoria descriptiva y las reivindicaciones. Las inconsistencias pueden dejar dudas sobre la medida de la protección y, por lo tanto, hacer que las reivindicaciones sean poco claras o carentes de respaldo o, como alternativa, que sean objetables. Las faltas de consistencia pueden surgir de diversas maneras:

i) Simple inconsistencia verbal

Por ejemplo, hay una frase en la memoria que sugiere que la invención se limita a una característica determinada pero las reivindicaciones no tienen esta limitación. Además, la descripción no pone mayor énfasis en esa característica, y no hay razón para creer que ésta sea esencial para el funcionamiento de la invención. En tal caso, se puede eliminar la inconsistencia ya sea ampliando la memoria o limitando las reivindicaciones. Además, si las reivindicaciones tienen más limitaciones que la descripción, pueden ser ampliadas o cabe limitar la descripción. Nota: En muchas jurisdicciones la descripción no puede ser ampliada después de la presentación de la solicitud – aun cuando “ampliar” signifique eliminar material de la memoria descriptiva.

ii) Inconsistencia relativa a características aparentemente esenciales

Por ejemplo, puede parecer, ya sea a partir de los conocimientos técnicos generales o de lo que se establece o sugiere en la descripción, que una característica técnica descrita y no mencionada en una reivindicación independiente sea esencial para el funcionamiento de la invención o que, en otras palabras, sea necesaria para la solución del problema con el que se relaciona la invención. El caso contrario en el que una reivindicación independiente incluye características que no parecen esenciales para el funcionamiento de la invención no es objetable. Esta es una opción del solicitante. El examinador, por lo tanto, no sugerirá que se amplíe el alcance por la omisión de características aparentemente no esenciales. Nota: Este último comentario enfatiza la responsabilidad del agente de obtener la mayor protección posible. El examinador sólo tiene la responsabilidad de decir cuándo una reivindicación es “demasiado amplia”, pero no tiene obligación de decir nada cuando es demasiado restringida.

iii) Parte del objeto de la descripción o de los dibujos no está protegida por las reivindicaciones

Por ejemplo, todas las reivindicaciones definen un circuito eléctrico en el que se utilizan dispositivos conductores, pero en una de las realizaciones descritas en la memoria, y en los dibujos, se utilizan tubos electrónicos en su lugar. En tal caso, la inconsistencia normalmente se puede solucionar, ya sea ampliando el alcance de las reivindicaciones (asumiendo que la descripción y los dibujos brinden un respaldo adecuado para dicha ampliación), o eliminando el objeto “superfluo” de la descripción y los dibujos. Sin embargo, si se presentan ejemplos en la descripción o en los dibujos que no están abarcados por las reivindicaciones, no como realizaciones de la invención sino como antecedentes o como ejemplos que son útiles para entender la invención, se suele permitir retenerlos.

Estos ejemplos ponen en evidencia la necesidad (ya mencionada repetidamente) de que la memoria descriptiva respalde las reivindicaciones.

## D. VARIACIONES EN LAS REIVINDICACIONES Y MODIFICACIONES DE LA INVENCION

Al redactar reivindicaciones, es importante pensar constantemente acerca de variaciones de la invención. En términos legales, estas variaciones se denominan “realizaciones”. El agente debe ponerse en la mente de un posible competidor que quiere encontrar un resquicio en las reivindicaciones. Tiene que pensar en las variaciones que se podrían introducir en cada reivindicación para remedar la invención sin infringirla, y luego tratar de incorporar esas variaciones o realizaciones alternativas en la memoria, para posteriormente redactar reivindicaciones que las abarquen. Es importante no pasar por alto realizaciones alternativas que puedan cumplir con la misma función. Las rei-

vindicaciones relacionadas con estas realizaciones alternativas son fundamentales para obtener una protección de amplio alcance. El agente debe tener en cuenta el presupuesto del cliente al desarrollar alternativas, y no exceder el alcance de la invención creada por éste.

Por ejemplo, si el inventor ha desarrollado un dispositivo que consiste en un lápiz con una goma unida al lápiz, las reivindicaciones referidas a la realización preferida se podrían redactar de la siguiente forma:

1. *Dispositivo, que comprende:  
un lápiz; y  
una goma sujeta al lápiz.*
2. *El dispositivo de la reivindicación 1, en el cual dicha goma está sujeta en forma desmontable al lápiz.*
3. *El dispositivo de la reivindicación 2 en el cual el lápiz es de color rojo.*

Para la misma invención, las reivindicaciones referidas a una realización alternativa podrían ser las siguientes:

1. *Dispositivo, que comprende:  
un bolígrafo; y  
una goma sujeta al bolígrafo.*
2. *El dispositivo de la reivindicación 1, en el cual dicha goma está unida en forma desmontable al bolígrafo.*
3. *El bolígrafo de la reivindicación 2 en la que el bolígrafo es de color rojo.*

La comparación del conjunto de reivindicaciones del “bolígrafo” con el conjunto del “lápiz” sugiere que se podría redactar un conjunto de reivindicaciones aún más amplio dirigido a “un implemento para escribir”, y luego redactar reivindicaciones dependientes referidas al bolígrafo y el lápiz.

## **E. EVITAR LIMITACIONES INNECESARIAS**

Como ya se ha dicho, una de las reglas básicas para redactar las reivindicaciones es revisarlas continuamente y eliminar las limitaciones innecesarias. Una de las técnicas consiste en redactar una reivindicación en forma de párrafo, e incluir todas las limitaciones razonables de una realización de la invención. Una vez que el agente ha captado la invención en su totalidad, revisará el párrafo y eliminará todas las limitaciones que pudieran limitar la descripción de la invención en su forma más amplia posible. Al hacer esto, podrá escribir una reivindicación que capture la forma más amplia de la invención y que no contenga limitaciones innecesarias. A continuación se pueden redactar más series de reivindicaciones con un alcance diferente al de la primera serie. Esta técnica debería dar como resultado una amplia serie de reivindicaciones para la invención.

De modo similar, en cuanto a los aspectos técnicos de la invención, las reivindicaciones no deben basarse en referencias a la descripción o a los dibujos excepto cuando sea absolutamente necesario. Por ejemplo, de acuerdo con las reglas de la OEP, no deben basarse en referencias tales como “según se describe en la parte... de la descripción”, o “según se ilustra en la Figura 2 de los dibujos”. Se recomienda una redacción enfática de las cláusulas que contengan una excepción de este tipo. Por consiguiente, es deber del solicitante demostrar que es “absolutamente necesario” basarse en una referencia a la descripción o a los dibujos en los casos que corresponda. Un ejemplo de excepción admisible sería el caso en el cual la invención comprende una forma o diseño peculiar ilustrada en los dibujos, pero que no puede ser definida adecuadamente, ya sea con palabras o con una simple fórmula matemática. Otro caso especial es aquel en el que la invención se relaciona con productos químicos, algunos de cuyos aspectos sólo pueden definirse por medio de gráficos o diagramas.

Nota: Las precauciones mencionadas con respecto a figuras y dibujos no se refieren al uso de números de referencia en las reivindicaciones, según lo mencionado en el Capítulo V, Sec. C(6) anterior.

## F. LIMITACIONES NEGATIVAS Y EXCLUSIONES (DISCLAIMER)

El objeto de una reivindicación se define normalmente mediante aspectos positivos e indicativos de la presencia de determinados elementos técnicos. En raras ocasiones, el agente puede restringir el objeto usando una limitación negativa que establece expresamente la ausencia de un aspecto particular, por ejemplo, "no es de madera". Tales limitaciones negativas se pueden usar, por ejemplo, para eliminar realizaciones no patentables reveladas en la solicitud presentada inicialmente, o si se puede deducir la ausencia de una característica de la solicitud presentada.

Además, en algunas jurisdicciones tales como la OEP, se puede excluir un antecedente del estado de la técnica mediante el uso de una exclusión para restablecer la novedad de una materia inventiva que accidentalmente coincide con el antecedente. Una exclusión que no se base en la solicitud presentada, sólo puede restablecer la novedad; no puede volver inventiva una materia evidente. Se debe tomar la precaución de asegurar que su redacción no se extienda más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

Se pueden usar limitaciones negativas y exclusiones únicamente cuando la inclusión de aspectos positivos en la reivindicación no defina con mayor claridad y precisión el objeto que aún puede ser protegido o limite indebidamente el alcance de la reivindicación. El agente debería esforzarse por limitar el uso de limitaciones negativas y exclusiones a aquellas situaciones que no pueden ser fácilmente explicadas de modo positivo. Por ejemplo, un proceso químico en el cual se podría utilizar cualquier metal conocido excepto "cobre" (y el propio inventor en realidad no sabe por qué no se puede usar cobre) podría expresarse de forma tal como "un metal, excepto cobre...". Sin embargo, el agente notará que luego de considerarlo prolongada y seriamente, es posible encontrar una palabra adecuada que exprese la limitación de manera positiva. Usualmente, se deben evitar las limitaciones negativas y exclusiones porque no aportan nada a la redacción clara y elegante que debe tener toda reivindicación con el fin de obtener la mejor protección para las invenciones.

## G. LAS REIVINDICACIONES Y LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA

El agente debería interrogar a su cliente acerca de los productos de la competencia. A medida que va avanzando la tramitación de la solicitud de patente (se debe tener en cuenta que esto puede demorarse varios años), debería mantenerse al tanto de los productos que tiene la competencia en el campo de la invención. Al redactar las reivindicaciones, se debe hacer buen uso de este conocimiento de los antecedentes para redactar reivindicaciones que abarquen productos de la competencia que pudieran estar disponibles en el mercado, siempre que dichos productos no constituyan un antecedente en el estado de la técnica. Además, si el agente toma conocimiento de un nuevo producto de la competencia mientras la solicitud de patente está en trámite, deberá enmendar las reivindicaciones pendientes para que reflejen mejor tanto la invención del cliente como el producto competidor (suponiendo que este último definitivamente no figure ya en el estado de la técnica). De esta manera, las reivindicaciones de una patente concedida pueden ser tan cercanas al producto de la competencia que el competidor no tenga otra opción que obtener una licencia del cliente cuando la patente sea concedida.

## H. LAS REIVINDICACIONES DEBEN SUPERAR EL ESTADO DE LA TÉCNICA

El agente debe redactar reivindicaciones que superen al estado de la técnica relacionado con la invención que él ya conoce. De lo contrario, la patente se denegará por falta de novedad o nivel inventivo, o incluso podría ser considerada nula tras la concesión. La estrategia ideal comprende redactar una reivindicación que sea más restringida que el estado de la técnica conocido en el momento, pero más amplia que los productos de la competencia. Además, se debe tener en cuenta que en algunas jurisdicciones tales como los Estados Unidos de América y la Comunidad Andina<sup>97</sup>, el agente, el inventor y otras partes asociadas con la solicitud de patente deben divulgar al examinador todo el estado de la técnica pertinente; en algunos casos el incumplimiento de este requisito puede resultar en la revocación de la habilitación a ejercer del agente.

## I. USO DE DISTINTOS TIPOS DE REIVINDICACIONES PARA LA MISMA INVENCION

Si la misma invención puede ser reivindicada como método y como aparato, no dude en hacerlo. No se sienta obligado a capturar la invención en una sola forma. De hecho, con el fin de lograr la máxima protección posible, es aconsejable reivindicarla en diferentes formas. Veamos algunos ejemplos de reivindicaciones.

Por ejemplo, para una invención que se refiere a un programa informático para efectuar búsquedas en Internet, una reivindicación de sistema podría decir lo siguiente:

1. *Sistema para efectuar búsquedas en Internet, donde dicho sistema comprende: un módulo de software configurado para efectuar una búsqueda; una base de datos configurada para guardar los resultados producidos por dicha búsqueda; y una interfaz de usuario configurada para presentar los resultados de la búsqueda al usuario.*

Obsérvese que en la reivindicación 1 se han enumerado los diferentes componentes de la invención y la manera en que operan entre sí. Hemos establecido los tres elementos y definido la función que realiza cada uno de ellos. Por ejemplo, hemos establecido que el módulo de *software* efectúa la búsqueda, la base de datos almacena la búsqueda y la interfaz hace que dicha búsqueda esté disponible para el usuario.

Una reivindicación de método para la misma invención podría decir lo siguiente:

2. *Método para efectuar búsquedas en Internet, donde dicho método comprende: transmitir una solicitud de búsqueda por Internet desde un módulo de software; recibir los resultados de la búsqueda por Internet correspondientes a la solicitud de búsqueda realizada por el módulo de software; almacenar los resultados de la búsqueda en una base de datos; y presentar los resultados de la búsqueda al usuario a través de la interfaz con el usuario.*

Obsérvese que en la reivindicación 2 hemos introducido diferentes etapas de esta búsqueda y al mismo tiempo los componentes que realizan cada una de las funciones establecidas. Por ejemplo, la primera etapa se define como la búsqueda efectuada por el módulo de *software*.

## J. VERIFICAR QUE LA MEMORIA DESCRIPTIVA RESPALDE LAS REIVINDICACIONES

La memoria descriptiva y los dibujos deben respaldar las reivindicaciones, según hemos reiterado en este texto. Esto significa que el objeto de cada reivindicación debe tener una base de sustento en la descripción. Normalmente no se interpretará el alcance de las reivindicaciones en un sentido más amplio que el garantizado por consideraciones tales como la extensión de la descripción y los dibujos y, en algunas jurisdicciones, la contribución a la técnica.

La mayoría de las reivindicaciones son generalizaciones de uno o más ejemplos específicos. El grado de generalización admisible es un tema que el examinador deberá juzgar en cada caso particular, a la luz del estado de la técnica pertinente. Por ende, la invención que abra un campo completamente nuevo tendrá derecho a una mayor generalización en las reivindicaciones que una invención relacionada con avances en una tecnología conocida. Una buena definición de reivindicación es aquella que no es tan amplia como para avanzar más allá de la invención, ni tan restringida como para privar al solicitante de una recompensa justa por la divulgación de su invención. Al solicitante, en general, se le permite abarcar todas las modificaciones, equivalentes y usos de lo que él ha descrito. En particular, si es razonable predecir que todas las variantes protegidas por las reivindicaciones tienen las propiedades o los usos que el solicitante les asigna en la descripción, él debería tener el derecho de redactar sus reivindicaciones en forma acorde.

El agente deberá recordar que la única restricción con respecto a la amplitud de las reivindicaciones que un solicitante puede obtener se relaciona con el estado de la técnica (novedad y actividad inventiva) y no con la "corazo-

nada” de un determinado examinador de patentes acerca de la importancia de la invención del cliente. Normalmente el agente apelará las objeciones originadas en suposiciones del examinador de patentes que carezcan de un fundamento sólido del estado de la técnica y de los requisitos legales precisos para la patentabilidad.

El agente no debe ser un actor pasivo en el proceso de patentamiento. Eventualmente, el agente puede percibir que el examinador de patentes ha excedido su autoridad legal al efectuar una objeción. El agente deberá estar dispuesto a consultar a su cliente acerca de la posibilidad de apelar en tales circunstancias. La experiencia le enseñará cuándo una regla es una regla y cuándo debería pelear por una mejor protección para su cliente. Asimismo, deberá estar alerta sobre si sus corresponsales extranjeros asociados están trabajando con suficiente ahínco por su cliente o simplemente están acatando una mera sugerencia originada en una práctica burocrática. (Las “recomendaciones” en las últimas dos oraciones se aplican igualmente a cada solicitud de patente y a todas las jurisdicciones del mundo).

Los siguientes ejemplos representan casos de respaldo o falta de respaldo de las reivindicaciones:

- i) Una reivindicación se relaciona con un proceso para tratar todo tipo de “plántulas” sometiendo-las a un tratamiento de choque frío controlado para producir resultados específicos, en tanto que la descripción revela un proceso aplicado a un solo tipo de planta. Dado que es sabido que las propiedades de las plantas varían ampliamente, existen razones bien fundadas para creer que el proceso no será aplicable a todos los tipos de plántulas. A menos que el solicitante pueda proporcionar pruebas convincentes de que el proceso es en realidad aplicable en general, deberá restringir su reivindicación al tipo particular de planta al que hace referencia en la descripción. No es suficiente una mera declaración indicando que el proceso sea aplicable a todas las plántulas.
- ii) Una reivindicación se relaciona con un método específico de tratamiento de “moldes de resina sintética” para obtener determinados cambios en sus características físicas. Todos los ejemplos descritos se relacionan con resinas termoplásticas, y el método parecería inapropiado para las resinas termoestables. A menos que el solicitante pueda presentar pruebas de que el método es en realidad aplicable a las resinas termoestables, debe restringir su reivindicación a las resinas termoplásticas.
- iii) Una reivindicación se relaciona con composiciones mejoradas de aceite combustible que poseen una propiedad deseada. La descripción provee respaldo para una manera de obtener aceite combustible con esta propiedad, que se debe a la presencia de cantidades definidas de un determinado aditivo. No se revelan otras maneras de obtener los combustibles con la propiedad deseada. La reivindicación no hace mención alguna del aditivo. La reivindicación no cuenta con respaldo para todo su alcance, y surgen objeciones.

El agente nunca debe reivindicar algo que no sabe que con certeza se encuentra dentro del alcance de la invención. Debe buscar patentes válidas para sus clientes. La norma mencionada se define en términos de protección del público (lo cual es justo), pero el intento de patentar algo que no cuenta con respaldo en la memoria descriptiva del solicitante es igualmente desastroso para el solicitante.

La discusión anterior refuerza el punto que se ha reiterado en numerosas oportunidades en todo este texto. El agente siempre debe proporcionar un respaldo adecuado para las reivindicaciones en la memoria descriptiva de la solicitud. También debería prever las limitaciones más restringidas que pudiera ser necesario agregar a las reivindicaciones durante la tramitación, y asegurar el respaldo en la memoria para dichas limitaciones en caso de necesitarlo.

## **K. UNIDAD DE LA INVENCION**

Una solicitud de patente debe relacionarse en términos generales con una sola invención o con un grupo de invenciones vinculadas para formar un único concepto inventivo general. La segunda de estas alternativas, es decir, el grupo vinculado por un concepto único puede dar lugar a una pluralidad de reivindicaciones independientes en la

misma categoría, aunque el caso menos común es una pluralidad de reivindicaciones independientes en categorías diferentes. En las jurisdicciones de países miembros de la Comunidad Andina, por ejemplo, esto será posible en tanto que el concepto común inventivo sea técnico,<sup>98</sup> cumpla por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo y sea común a todas las reivindicaciones.

El concepto de unidad de la invención se ha discutido en todo este texto. Si un examinador determina que las reivindicaciones en una solicitud de patente carecen de unidad de la invención, se solicitará al agente que elija determinadas reivindicaciones y cancele o elimine las reivindicaciones no elegidas. Sin embargo, se le permitirá que presente otra solicitud de patente con las reivindicaciones no elegidas de la primera solicitud. La regla para la unidad de la invención es esencialmente un mecanismo de regulación de aranceles que impide que las oficinas de patentes deban examinar muchísimas invenciones separadas para un solicitante que ha pagado sólo por el examen de una única invención. Como tal, la objeción de falta de unidad de la invención no es una falla fatal para una solicitud de patente, aunque puede suponer el pago de aranceles adicionales para el cliente, así como una demora adicional. Por lo tanto, el siguiente análisis no pretende ayudar al agente a comprender dónde puede estar la falta de unidad de la invención. Los ejemplos provistos en primer lugar se refieren a invenciones químicas; sin embargo, los conceptos son extensivos a solicitudes en todos los campos técnicos.

En algunas jurisdicciones, tal como la OEP, se considera que hay unidad de la invención en el contexto de productos intermediarios y finales cuando:

- i) los productos intermediarios y finales tienen el mismo elemento estructural esencial, es decir, sus estructuras químicas básicas son las mismas o sus estructuras químicas están estrechamente interrelacionadas desde el punto de vista técnico, siendo que el intermediario incorpora un elemento estructural esencial en el producto final, y
- ii) los productos intermediarios y finales están técnicamente interrelacionados, es decir, el producto final se elabora directamente a partir del intermediario o está separado de éste por una pequeña cantidad de intermediarios, todos los cuales contienen el mismo elemento estructural esencial.

También puede haber unidad de la invención entre productos intermediarios y finales cuyas estructuras no sean conocidas – por ejemplo, entre un intermediario de estructura conocida y un producto final de estructura desconocida o entre un intermediario de estructura desconocida y un producto final de estructura desconocida. En tales casos, debería haber suficientes pruebas como para poder concluir que los productos intermediarios y finales están estrechamente interrelacionados desde un punto de vista técnico, por ejemplo, cuando el intermediario contiene el mismo elemento esencial que el producto final o incorpora un elemento esencial en el producto final.

Se pueden reivindicar los diferentes productos intermediarios que se usan en los distintos procesos de preparación del producto final, siempre que contengan el mismo elemento estructural esencial. Los productos intermediarios y finales no deberían estar separados en el proceso que conduce de uno a otro por un intermediario que no sea nuevo. Cuando se reivindican diferentes intermediarios para distintas partes estructurales del producto final, no debe considerarse que la unidad se encuentra entre los intermediarios. Si los productos intermediarios y finales son familias de compuestos, cada compuesto intermediario debería corresponder a un compuesto reivindicado en la familia de los productos finales. Sin embargo, es posible que algunos de los productos finales no tengan un compuesto correspondiente en la familia de los productos intermediarios, de modo tal que no es necesario que las dos familias sean absolutamente congruentes. El mero hecho de que además de la posibilidad de usarse en la producción de los productos finales, los intermediarios también puedan exhibir otros efectos o actividades, no debería perjudicar la unidad de la invención.

Cuando una única reivindicación define alternativas (químicas o no químicas), es decir, el denominado “grupo Markush”, se debería considerar que hay unidad de la invención si estas alternativas son de naturaleza similar. Si el grupo Markush es para las alternativas de compuestos químicos, se debe considerar que éstas son de naturaleza similar en las siguientes situaciones:

- i) todas las alternativas tienen una propiedad o actividad en común, y
- ii) hay una estructura en común, es decir, todas las alternativas comparten un elemento estructural significativo o todas las alternativas pertenecen a una clase de compuestos químicos reconocida en la técnica a la cual pertenece la invención.

“Todas las alternativas comparten un elemento estructural significativo” cuando los compuestos comparten una estructura química en común que ocupa una porción grande de sus estructuras o, cuando los compuestos sólo tienen en común una pequeña porción de sus estructuras, la estructura compartida constituye una porción estructuralmente distinta con respecto al estado de la técnica. El elemento estructural puede ser un componente único o una combinación de componentes individuales vinculados entre sí. Las alternativas pertenecen a una “clase reconocida de compuestos químicos” siempre que haya una expectativa teórica de que los miembros de la clase se comportarán de la misma manera en el contexto de la invención reivindicada, es decir que cada miembro se pueda sustituir entre sí en la expectativa de que se logre el mismo resultado. Si se puede demostrar que al menos una alternativa de Markush no es novedosa, se debe reconsiderar la unidad de la invención.

El agente debe además contemplar los eventuales inconvenientes que las reivindicaciones del tipo Markush pueden tener en determinadas jurisdicciones. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las reivindicaciones que cubran un rango muy alto de compuestos no deben ser permitidas sino en la medida en que hayan sido reducidas en la práctica y divulgadas en la descripción de la patente.<sup>99</sup>

En algunas jurisdicciones, tales como la OEP o los países miembros de la Comunidad Andina, la falta de unidad puede ser evidente directamente *a priori*, es decir, antes de considerar las reivindicaciones con relación al estado de la técnica, o puede volverse evidente *a posteriori*, es decir, después de considerar el estado de la técnica.

### EJEMPLO

Falta de unidad de la invención *a priori*:

- a) Producto A;
- b) Proceso de producción de A, B, C, D; y
- c) Aparato X (que no sirve para obtener el producto A ni se utiliza en el proceso B).<sup>100</sup>

Según se ha indicado, el concepto de “unidad de la invención” se ha analizado a lo largo de este manual. (Véase también el análisis de la frase “requisito de restricción”, que es la terminología usada en los Estados Unidos relacionada con la falta de unidad). El agente debería tener en cuenta que la falta de unidad de la invención no es una falla fatal; simplemente es un mecanismo que le permite al Estado cobrar aranceles adicionales. El agente por lo general presentará una solicitud divisional con las reivindicaciones que han sido retiradas de la solicitud debido a la falta de unidad de la invención.

## L. PUNTO DE VISTA DE LAS REIVINDICACIONES

La reivindicación de una patente debería tener un “punto de vista” coherente. El punto de vista indica el conjunto de terceros que podrían infringir directamente una reivindicación de patente. El agente debe tratar de evitar la inclusión de limitaciones o elementos que reflejen otro punto de vista en una misma reivindicación. Aunque esta parezca una recomendación de sentido común, a veces puede ser muy difícil en la práctica, donde la naturaleza de una invención es tal que los componentes inventivos están dispersos entre un rango de componentes físicos o un rango de actividades físicas. El hecho de que haya un sólo punto de vista también se vuelve importante cuando la actividad comercial asociada con la invención está dividida entre múltiples partes.

### EJEMPLO 1

Supongamos una invención que se relaciona con un nuevo compartimiento en el que se colocan las pilas que alimentan de energía a la linterna. Imaginemos que el inventor ha descubierto que enganchando una pequeña pieza de cobre con forma de espiral con un receptáculo macho sobre una pila de celda D convencional, e insertándola en una linterna que también tiene una pequeña pieza de cobre con forma de espiral con un receptáculo hembra, la vida útil de la celda D de la pila es tres veces mayor de lo normal. Un agente podría escribir la siguiente reivindicación:

1. Aparato para prolongar la vida útil de la pila de una linterna, que comprende:  
una pieza de cobre con forma de espiral que tiene un receptáculo macho y que está adaptada para acoplarse operativamente a una pila;  
una linterna que funciona a pilas con cableado eléctrico; y  
una pieza de cobre con forma de espiral que tiene un receptáculo hembra, donde la pieza de cobre con forma de espiral está sujeta al cableado eléctrico de una linterna que funciona a pilas, en donde dicha pieza de cobre con forma de espiral tiene un receptáculo macho adaptado para su acoplamiento operativo a dicha pieza con forma de espiral que tiene un receptáculo hembra.

Aunque la reivindicación anterior pueda proporcionar una descripción adecuada de la invención, se puede notar que no tiene un punto de vista coherente. Algunas partes de la reivindicación pertenecen a componentes relacionados con la batería, y algunas partes se refieren a componentes relacionados con la linterna. (Si la batería durara toda la vida útil de la linterna, habría menos problemas con el punto de vista de la reivindicación).

Pero ¿qué sucedería si la persona/entidad responsable de la pila no fuera la misma persona/entidad que suministrara la linterna? ¿Qué pasaría si una compañía solamente vendiera pilas y otra solamente linternas? Esto significa que ni la persona responsable de las pilas ni la persona responsable de las linternas infringen directamente la reivindicación. Con frecuencia, es necesario que se verifique una infracción directa, a fin de que se establezca algún tipo de infracción tal como una infracción indirecta (“contribuir con la infracción” o “inducir a la infracción”, por ejemplo), ya que muchos sistemas legales exigen que una sola entidad sea responsable de la infracción directa. Por supuesto, en algunas jurisdicciones es posible que los letrados experimentados denuncien infracciones directas aun en el caso de reivindicaciones como la anterior, por lo cual el agente deberá redactar las reivindicaciones con suficiente habilidad como para que no sea necesario que su cliente contrate a los mejores letrados con el fin de llevar un caso básico de infracción o gaste cantidades considerables de dinero del cliente para determinar cómo establecer unos fundamentos jurídicos adecuados para denunciar una infracción.

Además de tener en cuenta posibles litigios, el agente también debe redactar sus reivindicaciones para que sean fáciles de licenciar. Supongamos, por ejemplo, que en el comercio relacionado con la reivindicación anterior, una compañía vende linternas y otra vende pilas. En este caso, ninguna de estas partes debería sentir la menor inclinación a adquirir una licencia para la reivindicación anterior, ya que cada una puede considerar genuinamente que tiene suficientes fundamentos legales como para eludir la infracción, dado que sólo utiliza una porción de la reivindicación.

Supongamos ahora que el agente también ha redactado otras tres series de reivindicaciones – una dirigida únicamente a la porción “linterna” del sistema, una dirigida sólo a la parte de la pila del sistema y otra dirigida a una combinación de las piezas de cobre con forma de espiral. (Aún se le recomienda al agente conservar la reivindicación original anterior). Cada una de estas tres reivindicaciones podría redactarse así:

#### Reivindicación de la linterna

2. Aparato para prolongar la vida útil de la pila de una linterna, que comprende:  
una linterna que funciona a pilas con cableado eléctrico; y  
una pieza de cobre con forma de espiral que tiene un receptáculo hembra, donde la pieza de cobre con forma de espiral está sujeta al cableado eléctrico de una linterna que funciona a pilas, en donde dicha pieza de cobre con forma de espiral tiene un receptáculo hembra adaptado para su acoplamiento operativo a dicha pieza con forma de espiral que tiene un receptáculo macho sujeto a la batería.

#### Reivindicación de la batería

3. Aparato para prolongar la vida útil de la pila de una linterna, que comprende:  
una pila; y

una pieza de cobre con forma de espiral que tiene un receptáculo macho, donde dicha pieza de cobre con forma de espiral está acoplada operativamente a la pila, en donde la pieza de cobre con forma de espiral tiene un receptáculo macho que está adaptado para acoplarse operativamente a una pieza con forma de espiral que tiene un receptáculo hembra conectado al cableado eléctrico en una linterna.

### Las piezas conectoras

4. Aparato para prolongar la vida útil de la pila de una linterna, que comprende:
  - una pieza de cobre con forma de espiral que tiene un receptáculo macho y que está adaptada para acoplarse eléctricamente a una pila; y
  - una pieza de cobre con forma de espiral que tiene un receptáculo hembra, donde dicha pieza de cobre con forma de espiral está adaptado para acoplarse operativamente al cableado eléctrico de una linterna que funciona a pilas, en donde la pieza de cobre con forma de espiral tiene un receptáculo macho que está adaptado para acoplarse operativamente a la pieza con forma de espiral que tiene el receptáculo hembra.

Se notará que, mientras que en las reivindicaciones 2 y 3 se menciona tanto la pila como la linterna, el “punto de vista” de cada reivindicación ha cambiado hacia la pila o la linterna exclusivamente o hacia la combinación de las dos piezas conectoras. Por lo tanto, la reivindicación 2 debería ser más fácil de licenciar, o constituir una base más adecuada para litigar contra un proveedor de linternas infractor, que la reivindicación 1, y la reivindicación 3 debería ser más fácil de licenciar, o constituir una base más adecuada para litigar contra un proveedor de pilas infractor, que la reivindicación 1. La reivindicación 4 está dirigida a las dos piezas con forma de espiral y se podría usar contra la compañía que provee las partes con forma de espiral para su posterior ensamblaje por los proveedores de pilas o de linternas.

### **EJEMPLO 2**

Supongamos una invención que se relaciona con un sistema informático de servidor y cliente, tal como Internet. Imaginemos que la invención es una nueva manera de hacer pedidos de golosinas por Internet, donde el cliente puede usar una cámara y un brazo robótico para llenar una bolsa de golosinas que luego le será enviada. La computadora del cliente (p. ej., una computadora personal) efectúa una petición a un servidor (p. ej., el sistema computadorizado de un proveedor de servicios de Internet), y dicho servidor encuentra la información, la procesa y envía los resultados al cliente. El agente podría escribir la siguiente reivindicación:

1. Método para dispensar golosinas, que comprende:
  - enviar una petición de golosinas desde la computadora del cliente a una computadora servidor de golosinas que se encuentra en una tienda de golosinas;
  - enviar datos de video de la tienda de golosinas desde el servidor a la computadora del cliente;
  - mostrar los datos de video de la tienda de golosinas en la computadora del cliente, en donde los datos de video de la tienda de golosinas visualizados proveen una representación visual de la tienda de golosinas para permitir que el usuario de la computadora del cliente proporcione instrucciones a un brazo robótico ubicado en la tienda de golosinas;
  - enviar instrucciones para guiar al brazo robótico desde la computadora del cliente al servidor;
  - convertir las instrucciones para guiar al brazo robótico en instrucciones en lenguaje de máquina para guiar al brazo robótico destinadas al brazo robótico de la tienda de golosinas, en donde dichas instrucciones en lenguaje de máquina para guiar al brazo robótico accionan el brazo robótico para que llene una bolsa con golosinas;
  - enviar una instrucción de envío desde la computadora del cliente al servidor; y
  - convertir la instrucción de envío en una instrucción de envío en lenguaje de máquina para el brazo robótico, en donde dicha instrucción de envío en lenguaje de máquina para el brazo robótico acciona el brazo robótico para colocar la bolsa de golosinas en una caja abierta y sellarla para su envío.

Aunque la reivindicación anterior pueda proporcionar una descripción adecuada de la invención, se notará que no tiene un punto de vista coherente. Algunos pasos los efectúa la computadora del cliente y otros el servidor. Esto significa que ni la persona responsable de la computadora del cliente ni la persona responsable del servidor infringen directamente la reivindicación. A menudo es necesaria la verificación de una infracción directa con el fin de determinar cualquier tipo de infracción, tal como una infracción indirecta, y muchos sistemas legales exigen que una sola entidad sea responsable de la infracción directa. Como ya se mencionara, el agente debería redactar reivindicaciones con suficiente habilidad como para que su cliente no deba acudir a los mejores letrados con el fin de establecer un caso básico de infracción, ni gaste cantidades considerables del dinero del cliente para determinar la manera en que se pueda plantear la infracción con un argumento legalmente sólido.

Además de tener en cuenta posibles litigios, el agente también debe redactar sus reivindicaciones para que sean fáciles de licenciar. Supongamos, por ejemplo, que en el comercio relacionado con la reivindicación de la tienda de golosinas, una compañía provee la tienda de golosinas y el brazo robótico, otra provee el servidor y una tercera, el programa informático para la computadora del cliente. Supongamos, además, que mientras las compañías del negocio de golosinas y del servidor tienen un convenio comercial, la compañía del programa informático de la computadora del cliente no tiene contrato con ninguna de las partes, y que el servidor está disponible para cualquiera que suministre el número de una tarjeta de crédito a la que cargar el pago de los servicios. En esta situación, ninguna de estas partes tendrá interés en comprar una licencia de la reivindicación anterior, ya que cada una puede, genuinamente, considerar que cuenta con suficientes fundamentos legales como para eludir una infracción basada en que no practica completamente la reivindicación.

Ahora, supongamos que el agente también ha redactado otras dos series de reivindicaciones, una dirigida sólo a la parte del cliente del sistema y otra dirigida sólo a la parte del servidor del sistema. (Aún así, se recomienda al agente conservar la reivindicación original anterior). Cada una de estas tres reivindicaciones podría redactarse así:

#### Reivindicación para la computadora del cliente

2. Método para dispensar golosinas, que comprende:
  - recibir en la computadora del cliente los datos de video de una tienda de golosinas;
  - mostrar los datos de video de la tienda de golosinas en la computadora del cliente, en donde dichos datos de video de la tienda de golosinas que se muestran proveen una representación visual de la tienda de golosinas para permitir al usuario de la computadora del cliente suministrar instrucciones a un brazo robótico ubicado en la tienda de golosinas;
  - enviar instrucciones para guiar al brazo robótico desde la computadora del cliente, en donde dichas instrucciones para guiar al brazo robótico hacen que el brazo robótico en la tienda de golosinas llene una bolsa con las golosinas indicadas; y
  - enviar una instrucción de envío desde la computadora del cliente, en donde dicha instrucción de envío hace que el brazo robótico ubique la bolsa de golosinas en una caja abierta y la selle para ser despachada.

#### Reivindicación para el servidor

3. Método para dispensar golosinas, que comprende:
  - enviar datos de video de una tienda de golosinas desde un servidor a una computadora del cliente, en donde los datos de video de la tienda de golosinas suministran una representación visual de la tienda de golosinas para permitir a un usuario de la computadora del cliente proveer instrucciones a un brazo robótico ubicado en la tienda de golosinas;
  - recibir instrucciones para guiar al brazo robótico en el servidor desde la computadora del cliente;
  - convertir las instrucciones para guiar al brazo robótico en instrucciones en lenguaje de máquina para guiar al brazo robótico destinadas al brazo robótico en la tienda de golosinas, en donde dichas instrucciones en lenguaje de máquina para guiar al brazo robótico accionan el brazo robótico para que llene una bolsa con las golosinas indicadas;
  - recibir una instrucción de envío en el servidor desde la computadora del cliente; y

convertir la instrucción de envío en una instrucción de envío en lenguaje de máquina para el brazo robótico destinada al brazo robótico, en donde dicha instrucción de envío en lenguaje de máquina para el brazo robótico acciona el brazo robótico para colocar la bolsa de golosinas en una caja abierta y sellarla para su envío.

Se notará que en tanto las reivindicaciones 2 y 3 mencionan ambas el servidor y la computadora del cliente, en cada reivindicación la acción se ha desplazado exclusivamente ya sea hacia el cliente o hacia el servidor. Por ende, sobre la base de la reivindicación 2 sería más fácil licenciar o litigar contra un proveedor infractor de programa informático del cliente que con la reivindicación 1, y con la reivindicación 3 sería más fácil licenciar o litigar contra un operador infractor del programa informático del servidor, que con la reivindicación 1.

Como se analizó, la redacción de reivindicaciones de patentes exige mucha revisión. Es muy infrecuente que un agente redacte una excelente reivindicación de patente en el primer intento, aun después de años de experiencia. Pero lo que el agente experimentado aprende es a revisar y editar reivindicaciones; es esto en última instancia lo que producirá reivindicaciones de patente sólidas que capturen el alcance completo de la invención del cliente.

## M. LIMITAR EL ALCANCE DE UNA REIVINDICACIÓN DE PATENTE DURANTE SU TRAMITACIÓN

Es posible limitar una reivindicación de diferentes formas: 1) incorporando elementos nuevos, 2) incorporando una limitación a un elemento descrito previamente, y 3) precisando con mayor detalle la manera en que los elementos descritos previamente operan entre sí. (Nótese que los “elementos” son un subconjunto de “limitaciones” y a menudo constituyen más una modalidad de práctica intelectual que una distinción legal genuina).

El ejemplo anterior del lápiz se puede limitar incorporando un elemento adicional, tal como un capuchón para el lápiz. La reivindicación puede redactarse así:

1. *Aparato, que comprende:*  
*un lápiz;*  
*una goma sujeta a un extremo del lápiz;*  
*una luz sujeta al centro proximal del lápiz; y*  
*un capuchón amovible unido a un extremo del lápiz.*

El elemento adicional del capuchón limita la reivindicación. Por consiguiente, la reivindicación ya no se trata de un lápiz que solamente tiene una luz y una goma unidas a él. Los tres elementos deben estar presentes en un dispositivo infractor para que la reivindicación sea oponible a éste.

La mayoría de las oficinas de patentes requieren que el agente muestre con claridad los cambios que se han efectuado para enmendar una reivindicación. Por lo tanto, en función de la reglamentación nacional en materia de patentes, la enmienda a la reivindicación anterior enviada a la oficina de patentes podría decir:

1. (Modificada) Aparato, que comprende:  
un lápiz;  
una goma sujeta a un extremo del lápiz; ~~[[y]]~~  
una luz unida al centro del lápiz; y  
un capuchón amovible unido a un extremo del lápiz.

Donde “modificada” indica un cambio en la reivindicación, ~~[[ ]]~~ muestra las palabras suprimidas, y el subrayado indica las palabras que se han añadido.

Cuando se limita una reivindicación por incorporación de una nueva limitación, dicha nueva limitación debería definir además un elemento o bien la relación entre los elementos. La limitación debe figurar en la memoria descrip-

tiva – el agente no puede crear una nueva relación entre partes que no estén descritas en la memoria descriptiva. Además, el agente no debería agregar limitaciones que reduzcan significativamente la amplitud de una reivindicación sin considerar primero las posibles enmiendas alternativas y sin consultar al cliente acerca del impacto probable de dichas enmiendas. Por supuesto, a menudo es necesario enmendar significativamente las reivindicaciones para que sean patentables.

A veces el agente puede superar el estado de la técnica sin agregar una limitación completamente nueva a la reivindicación, sino definiendo simplemente los elementos ya descritos, o relacionando entre sí los elementos descritos previamente, tal como enmendar una reivindicación para agregar que “A recibe lo producido por B”. En el ejemplo anterior, la reivindicación se podría limitar aún más definiendo el elemento de luz.

1. *Aparato, que comprende:  
un lápiz;  
una goma sujeta a un extremo del lápiz; y  
una luz unida a un centro proximal del lápiz en donde dicha luz está orientada para que ilumine hacia fuera desde el extremo del lápiz donde se sujeta la goma.*

Aquí, la dirección de la luz define aún más al elemento.

## N. EXCLUSIONES DE LA PATENTABILIDAD

En la mayoría de las jurisdicciones se excluyen determinados objetos de la protección de los derechos de propiedad industrial ya sea por la vía de exclusión expresa del concepto de invención, lo que conocemos ya como definición negativa, o por considerarlas como una exclusión de la patentabilidad propiamente dicha, esto es, invenciones que si bien son novedosas, inventivas y aplicables industrialmente, no son protegibles por razones de políticas de innovación. Algunas de estas jurisdicciones cuentan con listados de exclusiones sustancialmente más extensos que otras. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América sólo se excluye una cantidad mínima de objetos tales como teorías científicas. Con cierta frecuencia, el agente encontrará que sus reivindicaciones han sido rechazadas sobre la base de alguna exclusión de la patentabilidad. En algunos casos, aún podrá obtener protección para el objeto de la invención cambiando la redacción de las reivindicaciones por un formato aceptable. Nuevamente, este es otro ejemplo donde el agente debe aplicar diligencia y creatividad con el fin de proteger las valiosas invenciones de su cliente.

### 1. No invención

El Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (CPE), tratado constitutivo de la OEP, no define lo que significa “invención”, sino que contiene un listado no exhaustivo de cosas que no son consideradas invenciones, como descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, creaciones estéticas, esquemas, reglas, métodos de creación de actos mentales, juegos o negocios y programas informáticos, y presentaciones de información.<sup>101</sup> Todas estas exclusiones tienen en común el hecho de que son abstractas o no técnicas. Esta tendencia es adoptada entre otros por los países miembros de la Comunidad Andina, quienes además incluyen en el listado “el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma, germoplasma o cualquier ser vivo natural”.<sup>102</sup> No obstante lo anterior, en la actualidad los microorganismos constituyen en la Comunidad Andina una excepción a esta regla general de no invención y por ende, en principio, son patentables.<sup>103</sup>

Como ya mencionamos antes, existen legislaciones latinoamericanas que optan por definiciones positivas de invención tales como El Salvador, y legislaciones que además de incluir definiciones positivas, acuden paralelamente a la vía negativa como es el caso de Costa Rica y Honduras.

## 2. Exclusiones de la patentabilidad propiamente dichas

También se limita la protección de algunas invenciones que pese a su potencial novedoso, inventivo y de aplicación industrial, no tienen cabida por razones de orden público o moralidad.

Tomando nuevamente como ejemplo a la OEP, el CPE contempla igualmente en forma expresa exclusiones de la patentabilidad para invenciones cuya explotación comercial resulte contraria al orden público o la moralidad. También excluye las patentes sobre variedades vegetales o animales o sobre procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, con excepción de los microorganismos.<sup>104</sup> Nótese la diferencia de tratamiento de un mismo asunto en diferentes latitudes. Mientras que la OEP considera que no son patentables las patentes relacionadas con material biológico, regímenes latinoamericanos como el Andino las consideran como no invención, pero ambos regímenes confluyen en excluir de dicho listado a los microorganismos.

El CPE también excluye de la patentabilidad los métodos de tratamiento sobre humanos o animales, excluyendo expresamente los productos, sustancias o composiciones para ser usados en dichos métodos. Esto permite el patentamiento de reivindicaciones de tipo suizo.<sup>105</sup> Paralelamente, regímenes como el de la Comunidad Andina al igual que la OEP, consideran que las invenciones que afecten a la moral o el orden público, las patentes sobre plantas o animales y los métodos terapéuticos no son patentables, añadiendo a la lista aquellas invenciones que impidan garantizar la salud pública.<sup>106</sup>

En la mayoría de los países centroamericanos existen también exclusiones a la patentabilidad de invenciones biotecnológicas. Así, países como Costa Rica excluyen de la patentabilidad las patentes sobre plantas y animales, con excepción de los microorganismos. También excluyen los procesos esencialmente biológicos.<sup>107</sup> Nicaragua hace algo semejante pero por la vía de la no invención.<sup>108</sup> Otros sistemas, como el hondureño, optan por considerar que no es invención el material biológico que existe en la naturaleza, excluyendo de la patentabilidad a los procesos esencialmente biológicos.

### O. EL REQUISITO DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

Algunas jurisdicciones como la OEP, la Comunidad Andina y la mayoría de los países centroamericanos y México exigen que la invención reivindicada sea susceptible de aplicación industrial. Otras, como los Estados Unidos de América, tienen un requisito de utilidad, pero en general se asume que la mayoría de las invenciones, si por lo demás son patentables, presentan alguna utilidad. Según se indica en todo este texto, los conceptos de utilidad y aplicación industrial son sinónimos pero no idénticos. La necesidad de tener una "aplicación industrial" para obtener una patente, en ocasiones obligará al agente a volver a redactar las reivindicaciones de su cliente para satisfacer el requisito de aplicación industrial.

Por ejemplo, el requisito de aplicación industrial ante la OEP establece que "una invención será considerada como susceptible de aplicación industrial si es posible elaborarla o usarla en cualquier tipo de industria, incluyendo la agricultura". El término "industria" debe entenderse en su sentido más amplio, que incluya cualquier actividad física de "carácter técnico", es decir, una actividad que tenga aspectos útiles y prácticos antes bien que puramente estéticos. "Industria" no implica necesariamente el uso de una máquina o la elaboración de un artículo y podría abarcar, por ejemplo, un proceso para dispersar la niebla o para convertir una forma de energía en otra. Sin embargo, otra clase de "invenciones" que sería excluida incluye los artículos o procesos que se supone operan de manera claramente contraria a las leyes físicas bien establecidas, por ejemplo, una máquina de movimiento perpetuo.

El requisito de "aplicación industrial" con referencia a los programas informáticos (el *software*) hace que estos sean algo menos patentables en Europa que en los Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones. Por ejemplo, el examinador de la OEP puede determinar que una invención con aplicaciones de *software* no tiene "aplicación industrial". Este rechazo no se aplica a todas (ni a la mayoría) de las invenciones de *software*, y en muchos casos el agente puede superar el rechazo revisando simplemente el formato de las reivindicaciones o explicándole al examinador de qué manera la invención, expresada en las reivindicaciones revisadas, satisface el examen de aplicación industrial.

En la OEP, al igual que en muchas otras jurisdicciones, los métodos de tratamiento del cuerpo humano o de animales mediante cirugía o terapia y los métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo humano o animal no son considerados como invenciones susceptibles de aplicación industrial. Esta norma no se aplica a productos, en especial sustancias o composiciones, para su uso en cualquiera de estos métodos. Por ende, se pueden obtener patentes para instrumentos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico o para aparatos útiles en tales métodos. Nota: los Estados Unidos de América y otras jurisdicciones no tienen esta exclusión.

La elaboración de prótesis o miembros artificiales podría ser patentable aun bajo la exclusión general mencionada en la OEP. Por ejemplo, serían patentables un método de fabricación de plantillas para corregir la postura o un método de fabricación de un miembro artificial. En ambos casos, la toma de la impresión de la planta del pie o de un molde del muñón sobre el que se ajustará el miembro artificial claramente no es de naturaleza quirúrgica, y no requiere de la presencia de una persona calificada como médico. Además, tanto las plantillas como el miembro artificial son fabricados fuera del cuerpo. Sin embargo, un método para hacer una endoprótesis fuera del cuerpo, pero que requiere de una intervención quirúrgica para tomar las mediciones, sería excluido de la patentabilidad.

A pesar de la exclusión general establecida por la OEP, es posible obtener patentes para productos nuevos y útiles para estos métodos de tratamiento o diagnóstico, en particular sustancias o composiciones. No obstante, una sustancia o composición sólo puede ser patentada para su uso en estos métodos si no ha sido revelada previamente para su uso en cirugía, terapia o métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo humano o de animales ("primer uso médico"). No es posible patentar posteriormente la misma sustancia o composición para ningún otro uso de ese tipo. La reivindicación de una sustancia o composición para el primer uso en métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico en las solicitudes de la OEP tendría la forma siguiente:

"Sustancia o composición X" y a continuación la indicación del uso, por ejemplo "para su uso como medicamento", "... como agente antibacteriano " o "... para curar la enfermedad Y".

Por el contrario, las reivindicaciones de este tipo serán consideradas como restringidas a la sustancia o composición cuando son presentadas o envasadas para su uso. Las reivindicaciones de producto sólo se pueden usar para productos nuevos. Sin embargo, esto no significa que las reivindicaciones de producto para el primer uso médico no deban cumplir con todos los demás requisitos de patentabilidad, en especial el de actividad inventiva.

Una reivindicación con la forma, "uso de una sustancia o composición X para el tratamiento de la enfermedad Y ..." será considerada por la OEP como relacionada con un método de tratamiento excluido explícitamente de la patentabilidad, y por ello no será aceptada. Si en una solicitud se revela por primera vez una cantidad de diferentes usos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico para una sustancia o composición conocida, entonces se pueden admitir reivindicaciones independientes dirigidas a la sustancia o composición para cada uno de los diversos usos si todos sus demás aspectos son patentables.

En algunas jurisdicciones, tales como la OEP, una reivindicación con la forma – "Uso de una sustancia o composición X para la elaboración de un medicamento de aplicación terapéutica Z"– es admisible ya sea para una primera o "subsiguiente" (segunda o más) aplicación (reivindicación de tipo "segundo uso médico" o reivindicación de "tipo suizo"), si esta solicitud es nueva e inventiva. Lo mismo se aplica a las reivindicaciones con la forma – "Método de elaboración de un medicamento para la aplicación terapéutica Z, caracterizado porque dicha sustancia X se usa"– o equivalentes con el mismo sentido. Cuando un solicitante revela simultáneamente más de un uso terapéutico "subsiguiente", serán admisibles las reivindicaciones del tipo anterior dirigidas a estos usos diferentes en dicha solicitud, pero solamente si constituyen un concepto inventivo general único. Con respecto a las reivindicaciones de uso o método del tipo anterior, también se hace notar que un mero efecto farmacéutico no implica necesariamente una aplicación terapéutica. Por ejemplo, la ocupación selectiva de un receptor específico por una sustancia dada no puede ser considerada por sí misma como una aplicación terapéutica; es más, el descubrimiento de que una sustancia se une selectivamente a un receptor, aun si representa una importante contribución al conocimiento científico, todavía debe hallar una aplicación en forma de tratamiento definido real de una afección patológica para que sea considerada como una contribución técnica a la ciencia y como una invención susceptible de protección.

Como se hiciera notar previamente en este texto, varias jurisdicciones excluyen los métodos de tratamiento del cuerpo humano como invenciones patentables. Sin embargo, para muchas invenciones aún se puede obtener protección revisando simplemente las reivindicaciones para que tengan un formato ligeramente diferente.

Los métodos de ensayo en general deberían ser considerados como invenciones susceptibles de aplicación industrial, al menos por la OEP, y por ello son patentables si el ensayo es aplicable a la mejora o el control de un producto, aparato o proceso que por sí mismo es susceptible de aplicación industrial. En particular, sería patentable el uso de animales de ensayo con fines evaluativos en la industria, por ejemplo, para evaluar productos industriales (para verificar la ausencia de efectos pirogénicos o alérgicos) o fenómenos (por ejemplo, para determinar la contaminación del agua o del aire).

En general, la OEP requiere que la descripción de una solicitud de patente indique, cuando no fuera evidente por sí solo, la manera en que la invención puede ser objeto de explotación industrial. Con relación a las secuencias genéticas completas y parciales, este requisito general tiene una forma específica, ya que la aplicación industrial de dichas secuencias genéticas completas o parciales debe ser explicitada en la solicitud de patente. Una simple secuencia de ácido nucleico sin indicación de función no es una invención patentable. En los casos donde se usa una secuencia genética completa o parcial para producir una proteína o parte de una proteína, es necesario especificar la proteína o la parte de la proteína producida y la función que cumple. Como alternativa, cuando no se usa una secuencia de nucleótidos para producir una proteína o parte de una proteína, la función indicada podría ser, por ejemplo, que la secuencia exhibe una determinada actividad promotora de la transcripción.

## **P. “CONTRASTAR” UNA REIVINDICACIÓN DE PATENTE**

Una reivindicación puede “contrastarse con” (*read on*) el estado de la técnica o un producto o proceso supuestamente infractor. Las reivindicaciones se comparan con el estado de la técnica para evaluar su patentabilidad o validez. Durante un litigio, se contrastan con un producto o proceso acusado de infractor para evaluar la infracción.

Para que una reivindicación se identifique con el estado de la técnica o un producto denunciado por infracción, cada elemento de ésta debe estar presente en el estado de la técnica o el producto denunciado. Una reivindicación con los elementos A, B y C se identifica con el estado de la técnica que revela los elementos A, B, C y D. Aquí, el estado de la técnica contiene todos los elementos de la reivindicación, es decir, A, B y C.

El agente debería asegurarse de que al menos una reivindicación en la solicitud, y si es posible todas, se identifique con las realizaciones de la invención elaboradas, usadas y comercializadas por el cliente. Entre otras cosas, si las reivindicaciones no se reflejan en la realización de la invención del cliente, entonces es probable que el agente no haya entendido la invención. Además, una vez concedida la patente, el cliente no puede aprovechar con toda honestidad las leyes de identificación de productos patentados para proclamar que el producto está protegido. Peor aún, puede tener dificultades para obtener de un infractor indemnizaciones por daños y perjuicios, aunque sea probable que pueda cobrar regalías razonables – sin embargo, la diferencia entre regalías razonables y daños puede ser una suma considerable.

## **Q. INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES POR LA JUSTICIA**

La prueba más severa que deberán sufrir las reivindicaciones de un agente posiblemente no sea la revisión del examinador sino el examen ante los tribunales, si la patente llega a ser parte de un juicio. En los juicios de patentes, la interpretación de las reivindicaciones es el factor más crítico a la hora de determinar si la patente ha sido violada o si es válida frente al estado de la técnica. El alcance de la protección que brinda una patente queda determinado con frecuencia por el significado de unos pocos términos específicos usados en una reivindicación.

En la interpretación de las reivindicaciones, particularmente en los Estados Unidos de América, los tribunales usan los diccionarios cada vez con mayor asiduidad. En ese país, sin embargo, comienzan leyendo las reivindicaciones, dando el significado común a los términos y estudiando la memoria descriptiva y el expediente, para ver si en las reivindicaciones tienen algún significado diferente o especial. Para llegar a una definición de las palabras comunes

sin significados especiales, los tribunales frecuentemente utilizan un diccionario común. Por el contrario, se emplean diccionarios técnicos, enciclopedias y tratados para establecer los significados especiales de los términos en un campo técnico determinado.

En general, los tribunales dan a un término de la reivindicación toda la gama de su significado común según lo entendería un experto en la materia de la invención. Por ejemplo, si la invención es química y se debe interpretar el término "amorfo", es posible que el tribunal decida tener en cuenta el significado normal según lo entiende un químico con conocimientos normales. Igualmente, si una invención se relaciona con programas informáticos y el término de la reivindicación que ha de interpretar el tribunal es "caché", por ejemplo, entonces el significado será el que le asignan los programadores de nivel medio.

Es corriente que las palabras usadas en las reivindicaciones tengan múltiples significados en el diccionario. Algunos de los significados no tienen relación con la invención reivindicada. Si un término determinado tiene más de un significado posible, en ausencia de otros factores los tribunales generalmente lo interpretarán de acuerdo con el significado que normalmente se les asigna en un ámbito técnico específico más que con su significado del lenguaje común. Al interpretar las reivindicaciones, el tribunal puede examinar con cuidado las pruebas intrínsecas y determinar el significado del término buscando su coherencia con la terminología usada por el agente en la redacción de la memoria descriptiva y en la tramitación de la solicitud de patente. Por prueba intrínseca se entiende que es específica de la patente. Algunos ejemplos de prueba intrínseca son la patente propiamente dicha (reivindicaciones, descripción, dibujos, etc.) y el expediente o la historia de la patente. Por ende, el agente siempre debe ser muy cuidadoso sobre lo que escribe en la solicitud de patente y en las respuestas a los exámenes de fondo recibidas durante su tramitación.

La legislación de algunas jurisdicciones suministra protección legal más allá del alcance literal de las palabras usadas en una reivindicación. Esta protección adicional es conocida como la "doctrina de equivalentes". La doctrina de equivalentes no necesariamente proporciona el mismo alcance de protección en una jurisdicción que en otra. Por ejemplo, en la Comunidad Andina, tal y como se mencionó en este manual, los países miembros extienden su nivel de protección al contenido de las reivindicaciones aprobadas después del examen de patentabilidad.<sup>109</sup> No obstante, existen interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las que se reconoce que "(...)" en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (...). Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada".<sup>110</sup>

#### EJEMPLO

En una reivindicación se define que un "clavo" sujeta el Dispositivo A al Dispositivo B. Una persona es acusada de violar la patente, pero en lugar de haber usado un clavo, tal como lo expresa la reivindicación, la persona ha usado un "tornillo" para sujetar el Dispositivo A al Dispositivo B. Según la doctrina de equivalentes, el titular puede argumentar que un tornillo es equivalente a un clavo a los efectos de la invención patentada. Si el tribunal acepta los argumentos del titular, entonces quedaría demostrada la infracción.

En algunos países se cree que está en manos del inventor establecer en las reivindicaciones lo que considera su invención, y no se adhieren a la doctrina de los equivalentes. Al estudiar el ejemplo precedente, los jueces de esos países opinarán que el titular podría simplemente haber redactado sus reivindicaciones usando un término que abarcara tanto los clavos como los tornillos, como por ejemplo una "sujeción metálica".

En otros países se cree que es casi imposible encontrar palabras que describan adecuadamente el alcance completo de una invención complicada, y aplican la doctrina de equivalentes. En un régimen con una doctrina amplia de equivalentes, el titular podría incluso argumentar que "adhesivo" es equivalente a clavo a los efectos de la invención.

La doctrina de equivalentes es una cuestión legal complicada, y sus requisitos varían en forma significativa de un país a otro. Sin embargo, el agente debe tener presente la existencia de la doctrina y saber cuáles son los requeri-

mientos de los tribunales en las jurisdicciones en las que deba tramitar solicitudes de patente. Por ejemplo, en muchas jurisdicciones las comunicaciones del agente durante la tramitación pueden servir para determinar la aplicación de la doctrina de equivalentes. Si, en el ejemplo precedente, el agente hubiera escrito en una contestación de un examen de fondo que se usaban “solamente” clavos en la invención, sería difícil que el titular pudiera argumentar más adelante que “goma de pegar” o “tornillos” son equivalentes a clavos.

### PALABRAS CLAVE

>> JUEGO REIVINDICATORIO >> PUNTO DE VISTA >> CONTRASTAR (“READ ON”) >> INTERPRETACIÓN DE REIVINDICACIONES.

### AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Por qué se deben redactar primero las reivindicaciones?
2. Mencione ejemplos de maneras de ampliar el alcance de una reivindicación.
3. Al redactar las reivindicaciones, el agente debe evitar palabras relativas como “rápido”, “lento”, “corto”, “alto” y “perfecto”. ¿Verdadero o falso?
4. El agente puede definir los términos en una patente. ¿Verdadero o falso?
5. ¿Por qué es importante evitar limitaciones innecesarias cuando se redactan las reivindicaciones?
6. Explique cómo una reivindicación puede “contrastarse” (“read on”) con el estado de la técnica.
7. ¿Qué es la interpretación de reivindicaciones? ¿Qué significa punto de vista o punto de referencia en la interpretación de reivindicaciones?
8. ¿Por qué es importante que una reivindicación tenga un punto de vista único?

## VIII ESTRATEGIAS DE PATENTAMIENTO

Supongamos que una oficina de patentes ha aprobado su patente. ¿Cuál debe ser su próximo paso? ¿Qué se puede hacer con la patente? En algunas pocas ocasiones, una sola patente puede ser tan revolucionaria e innovadora que su titular puede controlar una industria dada o un segmento determinado de una industria mientras la patente se encuentre vigente. Sin embargo, esto sucede con muy poca frecuencia.

Las razones comunes para que una patente fracase son la calidad deficiente de las reivindicaciones y un estado de la técnica demasiado cercano. De hecho, algunas patentes “famosas” han tenido mucho menos éxito al controlar el mercado de lo que se cree habitualmente. Por ejemplo, Thomas Edison recibió varias patentes relacionadas con las bombillas eléctricas. Sin embargo, un inventor inglés llamado Joseph Swan obtuvo la primera patente de bombillas eléctricas, y durante muchos años Edison tuvo que pagarle regalías a Swan para usar su patente. Recordemos lo dicho en el Capítulo 1 en cuanto a que las patentes por regla general no dan a su titular el derecho de poner en práctica la invención, sino más bien el derecho de prohibir a terceros fabricar, usar, ofrecer en venta o vender la invención sin su permiso. Por consiguiente, Edison tuvo que conseguir el permiso de Swan para usar su patente.

Conviene señalar el error frecuente de pensar que la oficina de patentes tiene en cuenta las posibles infracciones cuando concede una patente. En realidad, la oficina sólo estudia el estado de la técnica pertinente a la solicitud de patente en trámite. (Es posible que el agente deba recordar esto a sus clientes de vez en cuando.)

La estrategia de patentamiento también se hace más complicada y en general más lucrativa a medida que aumenta la cartera de patentes. Es muy raro que la titularidad de una sola patente conceda el mismo poder y flexibilidad que una docena o cien patentes.

Imaginemos, por ejemplo, que la Compañía A tiene una sola Patente Y relacionada con el Producto X. Si la Patente Y ha sido bien redactada, posiblemente abarque varias realizaciones del Producto X, así como varias características/componentes clave del Producto X, incluyendo el uso de dichas características y componentes en productos diferentes/no relacionados. Supongamos que el Producto X es muy útil, pero no es el primer producto de este tipo. Por ejemplo, el Producto X no es el primer automóvil ni la primera computadora. Si este fuera el caso, es muy posible que el Competidor B pueda hacer un producto muy similar al Producto X sin violar la Patente Y. En otras palabras, el Competidor B podría redactar su solicitud de patente evitando las limitaciones de la Patente Y (“*design around*”) para producir un producto que no constituya una infracción del Producto X. (Nota: esto no significa que la invención del Competidor B sea viable comercialmente.)

Ahora imaginemos que la Compañía A es titular de diez patentes relacionadas con variaciones del Producto X, además de la Patente Y. Las otras patentes podrían suministrar protección a otras características/componentes del Producto X más allá de las que protege la Patente Y. Además, las otras patentes que posee la Compañía A podrían suministrar cobertura en relación con el uso del Producto X, el entorno comercial relacionado con el Producto X o las variaciones alternativas del Producto X, etc. El Competidor B tendrá ahora muchos más problemas para diseñar una patente evitando las limitaciones de la cartera de patentes de la Compañía A para producir un Producto X sin que sea posible ser acusado de infracción. En efecto, los gastos que ocasionaría el solo estudio de la cartera de patentes de la Compañía A con suficiente detalle como para entender el alcance exacto de sus reivindicaciones supondría un gasto prohibitivo para muchos competidores.

En un momento dado la cartera de patentes de la Compañía A tendrá las dimensiones suficientes como para poder obligar a sus competidores a licenciar sus patentes y pagar regalías o poder expulsarlos del mercado demandándolos por infracción de patente. Si los competidores de la Compañía A tienen su propia cartera de patentes, las dos partes pueden concederse licencias cruzadas sobre sus carteras. Estas licencias pueden ser con o sin pago de regalías, según las patentes y el mercado competitivo. El sistema de licencias cruzadas permitirá a la Compañía A fabricar sus productos sin temor a ser demandada por sus principales competidores. Por supuesto, la Compañía A podría usar su cartera de patentes contra un nuevo competidor en el mercado que no tenga patentes pertinentes.

Como se ha indicado, las patentes de la Compañía A pueden dar cobertura a las características/componentes clave del producto X aún cuando no se usen en el Producto X. Esta situación puede surgir cuando se reivindica una carac-

terística o componente nuevo y éste ha sido reivindicado de modo que no se limita el alcance solamente al Producto X. Además del uso de sus patentes contra los competidores, la Compañía A también puede considerar el uso de sus patentes contra terceros que hagan productos que incluyen las características/componentes clave protegidos por las patentes de esa empresa. El licenciamiento de las patentes que están fuera del “campo de uso” de la Compañía A, podría ser un negocio muy lucrativo. Generalmente, los únicos costos de la Compañía A para licenciar sus patentes en nuevos campos de uso serán reducidos y estarán relacionados con la cantidad de tiempo que dedique su departamento jurídico a licencias y, ocasionalmente, a juicios de patentes. La Compañía A puede tener dudas antes de iniciar juicios de patentes contra terceros, por temor a que la patente en juicio sea declarada nula (es decir, que sea revocada), y una vez que una patente ha sido anulada, la Compañía A ya no podrá hacer valer sus derechos contra nadie, incluyendo sus propios competidores.

## RECOMENDACIÓN PROFESIONAL

En las campañas de licenciamiento, en general no resulta adecuado negociar primero con la empresa más importante del sector pertinente. Habitualmente, las campañas de licenciamiento tienen más éxito si comienzan con empresas medianas de un sector dado y se va preparando el terreno para trabajar con las más grandes.

La valoración de las patentes es un tema complicado que se relaciona con la estrategia de patentamiento. El análisis detallado de la valoración de las patentes no está dentro del alcance de este manual. Sin embargo, viene al caso utilizar la metáfora de la “propiedad inmobiliaria”. La propiedad intelectual tiene similitudes con los bienes inmuebles. El estado de la técnica es análogo a las tierras públicas (estado de la técnica no patentado) o a tierras ya reclamadas por otros (patentes concedidas y vigentes). La premisa del ámbito inmobiliario “lo más importante es ubicarse en el mejor terreno” se aplica de modo similar a las patentes: una patente cuyas reivindicaciones caigan exactamente sobre una invención valiosa, vale mucho más que una patente cuyas reivindicaciones caen en un espacio menos lucrativo. Una patente como instrumento es análoga a la calidad de construcción de una casa: una patente ubicada sobre una invención valiosa puede carecer de valor si no se construye en forma adecuada. Los recursos legales relacionados con la infracción de patentes son similares a aquellos asociados con la usurpación del inmueble de un tercero.

Una patente como instrumento es análoga a la calidad de construcción de una casa: una patente ubicada sobre una invención valiosa puede carecer de valor si no se construye en forma adecuada. Los recursos legales relacionados con la infracción de patentes son similares a aquellos asociados con la usurpación del inmueble de un tercero.

### A. PATENTAMIENTO DE BLOQUEO OFENSIVO PARA ATACAR A COMPETIDORES

El titular de una patente puede usar sus patentes directamente contra sus infractores. En principio, la patente no concede a su titular ningún derecho a hacer, usar o vender el invento protegido por ésta salvo que la jurisdicción correspondiente otorgue al titular el derecho de explotar la invención tal y como lo observamos para países como México o Costa Rica.

En efecto, es muy posible obtener una patente por una invención que no podría ser fabricada, usada o vendida a causa de la infracción de la patente de un tercero, sin la aprobación de una dependencia o autoridad oficial. Por fortuna, una patente no puede infringir otra patente.

La venta de un producto es frecuentemente, aunque no siempre, más lucrativa que el licenciamiento de los derechos de propiedad industrial necesarios para fabricarlo. En consecuencia, muchos titulares de patentes que también fabrican sus productos obligan a sus competidores a diseñar evitando las limitaciones de sus patentes (y producir, sería de esperar, un producto inferior) u obtener licencias de sus patentes.

Algunas empresas aplican, como política, las regalías que recaudan de sus patentes a sus departamentos de investigación. Esto tiene sentido, ya que posiblemente haya sido el departamento de investigación y desarrollo el responsable de la creación de la invención de la que provienen las regalías, y asignando dinero “extra” proveniente del licenciamiento de patentes para investigación y desarrollo, la compañía puede quedar mejor posicionada para crear nuevos productos y servicios.

Cuando una compañía tiene una política agresiva de concesión de licencias a sus competidores, les resta dinero que éstos podrían haber aplicado a sus propios programas de investigación y desarrollo. Esto a veces se conoce

como “la diferencia de los 2 dólares”, en el sentido de que cada dólar de licencia que ingresa de un competidor le quita al competidor un dólar de sus programas y agrega un dólar a los programas de licenciamiento de la compañía, y crea, por consiguiente, una diferencia relativa de dos dólares entre las dos compañías.

Al desarrollar una estrategia ofensiva de patentamiento, el titular debe considerar permanentemente la naturaleza de la infracción del objeto de la licencia. El infractor puede ser culpable de infracción directa, de contribución a la infracción o de inducción a la infracción. La naturaleza de los daños también puede variar sobre la base del uso de la tecnología en infracción. Los infractores directos no incurrir necesariamente en mayores daños que los que contribuyen a la infracción. En las leyes de algunos países también se reconoce la infracción bajo la doctrina de los equivalentes. Por ende, aunque un demandado no haya cometido una infracción directa de una reivindicación de patente, aún puede ser considerado como infractor en virtud de su uso de un componente muy similar en una manera substancialmente similar. El análisis con arreglo a la doctrina de los equivalentes es bastante complicado; sin embargo, un factor clave es determinar si el expediente de la patente incluye registros que indiquen que el titular renunció a la cobertura de un componente substancialmente similar durante la tramitación de la solicitud. Esta es otra causa por la que las contestaciones de examen de fondo deben ser redactadas con cuidado y preferentemente ser breves.

Cuando se adopta una estrategia agresiva de obstrucción de los competidores mediante la negativa a conceder licencias de explotación, es muy importante que el titular de la patente considere la normatividad de la jurisdicción correspondiente, ya que normalmente, además de los derechos de exclusión se pueden encontrar una serie de deberes entre los que se encuentra el deber de explotar la patente. Este es el caso de la Comunidad Andina, donde el titular de una patente concedida está obligado a explotar la invención ya sea en forma directa (fabricación o importación y venta del producto correspondiente) o indirecta (por medio de licencia).<sup>111</sup>

En caso de que el titular no explote la patente directamente y se niegue a explotarla indirectamente, se expone a que su estrategia de patentamiento agresivo degenera después de un tiempo prudencial en la imposición de una licencia obligatoria.<sup>112</sup>

## B. PATENTAMIENTO DEFENSIVO CONTRA JUICIOS POR INFRACCIÓN

Las patentes son “instrumentos ofensivos” y no “defensivos”, en el sentido de que una patente no concede a su titular, por regla general, el derecho a fabricar un producto protegido por la patente. Una patente concede un derecho negativo que permite al titular decir quién *no puede* poner en práctica la invención protegida. Ser titular de una patente proporciona al titular poca seguridad de que su fabricación de un producto protegido por la patente no constituirá una infracción de la patente de un tercero. Sin embargo, en algunos casos las patentes actúan como instrumentos defensivos frente a competidores que son titulares de una patente, quienes quizá se abstendrán de iniciar una demanda por infracción de patente, por temor a una contrademanda. Durante la defensa contra las demandas por infracción de patente, generalmente resulta de poca ayuda que el demandado diga que tiene una patente<sup>113</sup> y que sus propios productos están dentro del alcance de ésta – a menos que la patente del demandado sea tan distinta de la del demandante que la actividad judicial pueda constatar fácilmente las diferencias entre las dos invenciones. Sin embargo, aún en tales situaciones, con frecuencia resulta más fácil para el demandado explicar simplemente por qué él no está cometiendo una infracción de las reivindicaciones en cuestión.

En determinadas circunstancias, una patente o grupo de patentes pueden constituir un escudo protector para el titular contra la competencia. Supongamos que la Compañía A tiene 5.000 patentes relacionadas con el Producto X, y que los tres competidores principales de la Compañía A tienen cada uno 1.500 patentes. Los competidores podrían demandar a la Compañía A con el fin de lograr algún objetivo comercial, pero es más probable que se abstengan de hacerlo por temor a una contrademanda por infracción por parte de la Compañía A, quien estaría en condiciones de enfrentarlos con una cartera con una cantidad mucho mayor de patentes. Por cierto, para una compañía, la conveniencia o no de tener una mayor cantidad de patentes dependerá de alguna manera del sector de actividad en el que se desempeñe y de sus características técnicas y estrategias comerciales. En general, no existen muchas razones para que una empresa adquiera patentes sin un fin comercial determinado.

En numerosas industrias donde los principales actores tienen cantidades sustanciales de patentes, es bastante común que estos competidores se otorguen licencias mutuas de sus carteras de patentes. Este licenciamiento mutuo puede incluir alguna fórmula de pago de regalías o ser totalmente gratuito. Además, las licencias mutuas pueden incluir una limitación importante tal como una limitación de campo de uso, que aún permitiría la iniciación de una demanda por infracción fuera del campo de uso licenciado. Por ejemplo, supongamos que la Compañía A y sus principales competidores se conceden licencias mutuas de sus carteras bajo una licencia sin pago de regalías para fabricar y usar el Producto X. La Compañía A no podría demandar a sus competidores por actividades infractoras en relación con el Producto X, pero si uno de los competidores produce un producto nuevo – el Producto Z – la Compañía A podría demandar al competidor por una infracción relacionada con el Producto Z. En efecto, si las patentes de la Compañía A fueran particularmente sólidas y el Producto Z fuera particularmente lucrativo, la Compañía A podría usar sus patentes para obligar al competidor a interrumpir la fabricación y uso del Producto Z y comenzar a producir su propio Producto Z. Por consiguiente, la Compañía A podría emplear sus patentes para quitarle un mercado a un competidor. Como alternativa, la Compañía A podría conceder una licencia con pago de regalías al competidor para la fabricación y uso del Producto Z, y la Compañía A podría fijar la tasa de regalías de la licencia en una cantidad que se aproxime a sus propios beneficios por la fabricación del Producto Z si la Compañía A vendiera el Producto Z, por ejemplo, un 9% de los ingresos brutos por ventas del competidor originados en el Producto Z.

Un titular de patentes puede emplear numerosas herramientas para determinar cómo usarlas mejor. Una posibilidad es construir un modelo de los distintos escenarios económicos antes de explotar las patentes. En algunas situaciones puede ser útil elaborar un simple cuadro sinóptico. Por ejemplo, la compañía puede hacer una lista de sus productos y decidir, producto a producto, cómo explotar los derechos de propiedad industrial relacionados con cada uno. Para algunos productos, puede decidir usar las patentes relacionadas de una manera puramente defensiva, para bloquear a todos los competidores, mientras que para los demás puede tomar la decisión de seguir una estrategia de licenciamiento. En el nivel superior, la compañía puede suministrar estimaciones de las posibilidades de éxito siguiendo cada opción o la posibilidad de que el equipo directivo superior acuerde aceptar un enfoque determinado. Las opciones que reciben el mayor puntaje para un producto dado pueden ser entonces analizadas en mayor detalle hasta alcanzar la estrategia final de propiedad industrial para el producto. Es posible que este análisis también requiera analizar los puntos fuertes y débiles de las patentes involucradas, y también el valor de los mercados relacionados. Por último, una cartera de patentes gestionada adecuadamente se centra en las actividades esenciales de la compañía y protege características y funciones puntuales que trascienden la oferta específica de sus productos. Una cartera de patentes gestionada adecuadamente también creará barreras que impidan que los competidores presentes y futuros ingresen en el mercado o tengan éxito en este último.

### C. TÉCNICAS DE “DESIGN AROUND” (ELUDIR LAS LIMITACIONES)

Como se ha mencionado, para eludir las limitaciones de una o más patentes, es necesario determinar el alcance de protección suministrado por las reivindicaciones de la patente. Para hacer esto también se requiere un análisis detallado de la memoria descriptiva, del estado de la técnica citado y presentado durante la tramitación, y una revisión minuciosa del expediente de tramitación, para verificar si el solicitante hizo alguna declaración perjudicial sobre la invención durante su gestión (por ejemplo, “¡Esta invención se refiere solamente a pernos para puertas de madera y nada más!”).

La persona que efectúa el análisis podrá determinar el significado preciso de los términos usados en las reivindicaciones de la patente, aplicando las leyes relativas a la interpretación de reivindicaciones de patente en la jurisdicción correspondiente. Es esencial tener siempre en cuenta que las reivindicaciones definen el alcance de la protección. Las normas para determinar el alcance de la cobertura de las reivindicaciones varían entre una jurisdicción y otra. En numerosas jurisdicciones, las limitaciones inicialmente reciben el “significado corriente” (común) de los términos utilizados, pero también pueden ser interpretadas en virtud de su uso en la memoria descriptiva de la patente o en el expediente de la patente. Si se utiliza la redacción “dispositivo más función” en las reivindicaciones, el letrado deberá tener en cuenta la forma en que dichas reivindicaciones son interpretadas en la jurisdicción correspondiente.

Es probable que el letrado redacte su análisis en forma de "dictamen". En algunos casos, el dictamen será bastante corto, y en otros estará escrito en extremo detalle. Las "cartas-dictamen" pueden ser muy útiles en jurisdicciones que reconocen alguna forma de "infracción intencional". La infracción intencional se produce cuando un infractor sabe de la existencia de la patente del otro y la infringe deliberadamente, o cuando no hace ningún esfuerzo en determinar si está infringiendo la patente. Si se obtiene un dictamen de "no infracción" o de nulidad de un abogado neutral, se puede utilizar como defensa ante una acusación de infracción "intencional" en muchas de las jurisdicciones donde existe esa figura. Las compensaciones por daños asociados a la infracción intencional usualmente son un múltiplo de la compensación real o directa por infracción de patente. La obtención de un dictamen de nulidad puede ser útil incluso en jurisdicciones en las que no se reconoce la infracción intencional, ya que tales opiniones pueden servir de orientación valiosa a la empresa en caso de que tenga que responder a la pregunta básica de si tiene un problema de infracción con respecto a la patente de un competidor.

En muchas jurisdicciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, no se permite a los agentes redactar dictámenes. Usualmente, éstos son escritos por abogados (en general, especialistas en propiedad industrial). Numerosos estudios jurídicos y abogados no redactan dictámenes, por temor a posibles demandas de negligencia profesional si éstos resultaran errados. (Se debe tener en cuenta que un dictamen nunca será necesario en un juicio, si se establece que el cliente no ha infringido la patente. Por consiguiente, en caso de que el dictamen sea necesario, será debido a que su conclusión había sido errónea, y el tribunal deberá decidir si su preparación fue la adecuada). No es habitual que los abogados escriban un dictamen para un cliente si, en su opinión, se está infringiendo una patente válida. En estas situaciones, el abogado expresa sus preocupaciones a través de un medio no registrado (por ejemplo, verbalmente), y no en papel. Como, en general, los agentes tienen un profundo conocimiento de la tecnología específica, ellos pueden colaborar con el abogado en la preparación del dictamen.

El asesoramiento legal en muchos países está protegido por el privilegio de la relación abogado-cliente, y no hay obligación de revelar su contenido a las partes contrarias. El demandante deberá solicitar la autorización especial del tribunal, para obligar al demandado a presentar un dictamen. Por lo tanto, cuando una compañía tiene un dictamen preparado por su abogado, las personas indicadas de la empresa deberían asegurarse de que el dictamen sea conservado en ésta en la más estricta confidencialidad, y que no sea compartido por nadie más que los ejecutivos clave de la compañía en función de la necesidad objetiva de conocerlo. Además, no se debe suministrar el dictamen a los clientes de la compañía. Nótese que el hecho de basarse en el dictamen de un abogado puede llegar a considerarse como una renuncia al privilegio abogado-cliente en relación con el objeto del dictamen. En algunas circunstancias, la compañía puede compartir sus dictámenes con terceros usando un "acuerdo de intereses comunes" o un "acuerdo de defensa conjunta". La redacción de tales acuerdos no está dentro del alcance de este manual.

## PALABRAS CLAVE

>> ELUDIR LAS LIMITACIONES >> "DESIGN AROUND" >> INFRACCIÓN, PATENTE BLOQUEADORA.

## AUTOEVALUACIÓN

1. La oficina de patentes considera los temas de infracción cuando concede las patentes. ¿Verdadero o falso?
2. ¿Qué significa patente de bloqueo ofensivo?
3. Una patente da al titular el derecho a poner en práctica la invención. ¿Verdadero o falso?
4. Explique cómo puede una patente operar efectivamente como instrumento defensivo.
5. ¿Qué es la técnica de "design around" aplicada a las patentes?

## IX. ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

Es posible que los agentes noten que ninguno de sus clientes se parece a otro. Algunos clientes sólo quieren obtener una o dos solicitudes de patente, mientras que otros desean establecer el patentamiento como un programa habitual o permanente. El agente siempre debe estar dispuesto a sensibilizar a sus clientes respecto de los beneficios de obtener patentes, y puede ayudarlos a desarrollar una “cultura de patentes”.

Una vez establecida la “cultura de patentes” en una organización o compañía, los científicos, ingenieros y directivos considerarán al patentamiento y otras prácticas de propiedad intelectual como parte de la toma habitual de decisiones. La propiedad industrial dejará de ser un esfuerzo “ocasional” y se convertirá en una parte habitual de sus actividades.

Es conveniente que el agente identifique algunos miembros clave dentro de la organización de su cliente. Además de conocer a los directivos que toman las decisiones, también debería identificar a los “vigías” tecnológicos de la organización. Estos vigías son quienes tienen mayores posibilidades de introducir nuevas tecnologías en la compañía. Pueden ser los inventores clave de nuevos productos y servicios, y generalmente son las personas con quienes los demás científicos y técnicos analizan y discuten sus propias ideas.

El agente puede ayudar a sus clientes a establecer una infraestructura interna para su programa de patentamiento. Un componente importante de una estructura de este tipo es contar con alguna forma de “comisión de estudio de patentes” que supervise la evolución de la cartera de patentes de la organización. Otro componente clave es alguna forma de programa de incentivos a fin de alentar a los inventores para que informen de sus invenciones al agente.

El agente también puede ayudar a sus clientes a desarrollar procedimientos internos de manejo de la documentación relacionada con los derechos de propiedad industrial, por ejemplo, formularios de declaración de las invenciones, solicitudes de patente, recopilaciones del estado de la técnica y patentes concedidas. Y a establecer un sistema de agenda de patentes para garantizar que no se dejen vencer las fechas críticas. También tendrá un sistema de agenda para sus propios registros. Un sistema de agenda es básicamente un programa de calendario que provee los datos de las patentes, por ejemplo, las fechas de vencimiento de las contestaciones de examen de fondo, las fechas límite para presentar solicitudes en otros países, las fechas de vencimiento de las anualidades, etcétera.

El agente no debería crear invenciones para sus clientes, ya que esto puede generar conflictos de intereses. Sin embargo, sí puede ayudarlos a establecer un entorno propicio para la creación de invenciones. Forman parte importante de esta misión la capacitación y motivación de los posibles inventores en la empresa del cliente para que sean “propicios al patentamiento”, y la tarea de verificar que exista una infraestructura adecuada para organizar y controlar los mecanismos de información de nuevas invenciones, para poder presentar solicitudes con bastante antelación a las fechas de vencimiento críticas.

### A. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DEL PERSONAL DE VENTAS PARA QUE COMPRENDAN LA IMPORTANCIA DE OBTENER PATENTES Y CREAR UNA CARTERA DE PATENTES

El agente puede encontrar de utilidad la realización de programas de capacitación para el grupo directivo de la empresa del cliente. Si aceptan su ofrecimiento, tendrá la oportunidad perfecta para informar a su cliente sobre los beneficios del patentamiento y aclarar cualquier malentendido que puedan tener sus directivos acerca de las patentes. Sin embargo, es muy común que los directivos estén muy ocupados y que esta oportunidad no se presente de modo espontáneo.

Como alternativa, el agente puede tomar la iniciativa de explicar a los directivos, en forma individual, los beneficios del patentamiento, a medida que surja la necesidad. También puede buscar oportunidades para dirigirse a audiencias más numerosas de la organización, con el fin de difundir el interés por las patentes.

De modo similar, debería buscar oportunidades para informar sobre los beneficios de las patentes a los equipos técnicos, científicos y directivos de la entidad para la que trabaja. Con frecuencia, los ingenieros y los científicos no

conocen los procedimientos que deben seguir para comunicar sus invenciones, y muchos de ellos no entienden en qué forma las patentes podrían contribuir al éxito de su organización o instituto de investigaciones. A menudo sucede que los equipos de comercialización no saben apreciar el valor estratégico de las patentes, y es habitual que se pase por alto su conocimiento y aporte en las decisiones sobre lo que debería ser patentado. Por lo general, la organización tiene más invenciones potenciales que las que puede patentar con sus recursos.

Muchos agentes suelen darse cuenta de que algunos directivos clave de la organización del cliente ignoran en extremo el valor de las patentes, o bien, son directamente hostiles al patentamiento en general. Es un hecho reconocido que no todas las organizaciones pueden aprovechar las patentes. Sin embargo, hasta las compañías de la industria de las bebidas (p. ej., Coca Cola®) tienen carteras de patentes bastante sustanciales, aun cuando su producto primario no sea patentable.

El agente también puede suministrar a sus clientes los Formularios de Divulgación de la Invención. Los investigadores o ingenieros de la empresa completan estos formularios y describen en forma breve una invención potencialmente patentable. (En el Anexo B de este manual se proporciona un ejemplo de Formulario de Divulgación de la Invención.) Con el tiempo, el agente podrá tener conocimiento de otras preguntas que se deberían hacer en los Formularios de Divulgación de la Invención a algunos clientes específicos o clientes de industrias determinadas. Es posible que el agente tenga que adaptar los Formularios de Divulgación de la Invención para que se incluya el logotipo de la compañía u otra información específica de ésta, tal como los números de expediente internos de las patentes y solicitudes de patente.

El agente también aprenderá con el tiempo a procesar los Formularios de Divulgación de la Invención para clientes específicos. (En el caso de algunos clientes, esto se efectuará antes de que se devuelvan los formularios al agente). Dada la posibilidad de que se surja un impedimento temporal (por ejemplo, una divulgación pública), los Formularios de Divulgación de la Invención deberían ser aceptados inicialmente en el estado en que se encuentren. El agente deberá determinar primero si ha surgido o está por surgir algún impedimento, y tomar las medidas pertinentes.

Se le sugerirá al inventor que asista a las reuniones de revisión de la patente para analizar su invención. Si no puede hacerlo, debería concurrir un defensor de la invención, porque puede suceder que la comisión de estudio de patentes no comprenda la importancia/significado de la invención o surjan interrogantes acerca de ésta.

Las organizaciones que tienen programas de patentamiento algo sofisticados podrán haber trazado mapas estratégicos para caracterizar e identificar sus invenciones con respecto a determinado producto, categoría de producto o todo un segmento de la industria. Si el cliente ha desarrollado tal herramienta, la divulgación de la invención deberá caracterizarse con respecto a dicho mapa estratégico del cliente. Por supuesto, habrá muchos clientes pequeños que no contarán con este mapa.

Los Formularios de Divulgación de la Invención constituyen una prueba de autoría, en especial cuando han sido firmados conjuntamente por quienes no son inventores. Los requisitos necesarios para demostrar la autoría pueden variar de un país a otro. En algunos países del sistema del "primer solicitante", la determinación de la prioridad de la autoría no es importante más allá de las consideraciones sobre una posible usurpación. De modo similar, dichos Formularios suministran pruebas acerca de las fechas de concepción y de puesta en práctica. Ésta se puede volver extremadamente importante en un sistema del "primer inventor", tal como el de los Estados Unidos. Los Formularios de Divulgación de la Invención también pueden proporcionar pruebas secundarias de que el inventor ha cedido sus derechos sobre una invención a terceros, tal como su empleador.

Algunos sistemas de patentes requieren que las solicitudes revelen la mejor manera conocida por los inventores para realizar la invención. Los Formularios de Divulgación de la Invención también pueden ser de utilidad en este sentido.

Estos Formularios también representan cierto riesgo para la compañía. Consideremos, por ejemplo, la manera en que un demandado puede usar el Formulario de Divulgación de la Invención del titular de la patente durante un

litigio. El demandado podría utilizarlo para argumentar un tipo particular de interpretación de las reivindicaciones sobre la base de alguna expresión limitante en ese Formulario. De modo similar, podría argumentar que el inventor ha incurrido en conducta incorrecta en la obtención de su patente al no divulgar el estado de la técnica a la oficina de patentes: supongamos, por ejemplo, que en el Formulario de Divulgación de la Invención original se menciona un estado de la técnica que no es revelado posteriormente a la oficina de patentes. En consecuencia, convendrá que el agente forme al equipo de su cliente para que complete de forma correcta el Formulario de Divulgación de la Invención. También podría asegurarse del manejo apropiado y profesional de asuntos tales como los temas relacionados con la divulgación de información.

La compañía debería optar por patentar aquellas invenciones que brinden una mayor rentabilidad de la inversión a la organización, ya sea por licenciamiento directo de la patente o por mayores ventas de un producto protegido por ésta. Supongamos que el Ingeniero Y ha creado dos invenciones: A y B. La primera es una solución muy brillante de un problema menor relacionado con el producto menos exitoso de la compañía. La invención B es una mejora bastante común pero posiblemente patentable del producto más exitoso de la compañía. En este momento la compañía sólo está en condiciones de patentar una invención. Dado que la Invención A es tan brillante desde el punto de vista técnico, el Ingeniero Y alega que debería ser patentada. El agente analiza la invención con el director de comercialización Z, quien le informa que la mejora provista por la Invención B dispararía las ventas de productos de la compañía en un 75 por ciento. Teniendo en cuenta la importante información suministrada por el departamento de comercialización, la dirección de la compañía opta por presentar una patente sobre la Invención B. En realidad, esta hipótesis plantea otros factores complicados, tal como la facilidad con la que un competidor podría diseñar una patente sobre la Invención B, así como con qué amplitud de cobertura puede ser patentable esa invención. Si no existen razones importantes en apariencia para patentar la Invención B, a la compañía le convendría patentar la Invención A.

Siempre que sea posible, el agente tratará de comprender la manera en que la solicitud de patente que está preparando servirá a las necesidades de su cliente. Esto lo guiará en la redacción de las reivindicaciones y al tomar decisiones con respecto a las limitaciones de reivindicaciones adicionales durante la tramitación de la patente. El agente también encontrará que la selección de las mejores invenciones para el patentamiento a menudo comprenderá un análisis más amplio de los conocimientos dentro de la organización, más allá del equipo particular de científicos e ingenieros que crearon las invenciones patentables. Asimismo, también deberá tener en cuenta que algunas personas dentro de la organización probablemente sean hostiles al patentamiento, ya sea por razones filosóficas o porque el programa de patentamiento les causa algún perjuicio, real o imaginario.

## **B. CAPACITACIÓN DE LOS CIENTÍFICOS/TÉCNICOS PARA QUE COMPRENDAN QUÉ SE PUEDE PATENTAR, QUIÉNES SE PUEDEN CONSIDERAR CO-INVENTORES O CO-SOLICITANTES Y CÓMO PRESENTAR LOS CONTENIDOS DE UNA INVENCION AL EXPERTO**

Además del conocimiento general relacionado con el valor de las patentes, el agente debe asegurarse de que los ingenieros y científicos más destacados de la organización comprendan determinados puntos clave acerca del proceso de patentamiento. El agente debe esforzarse por crear un “defensor de la patente” dentro de la organización del cliente. Los buenos defensores de patentes tienden a convertirse en inventores clave que son muy respetados por sus pares, por ejemplo, los “vigías” tecnológicos. Es probable que el agente no visite a diario el laboratorio de trabajo de su cliente, de modo que un defensor de la patente en la empresa puede ser un recurso de gran valor.

El agente debe asegurarse de que su cliente cuente con alguien que pueda proveer los Formularios de Divulgación de la Invención a científicos e ingenieros. Estos formularios no son absolutamente necesarios, pero pueden ser de ayuda para asegurar que se ha registrado la información básica relacionada con la invención. El propio agente puede proporcionar tales formularios a su cliente, si éste los solicita. Además, en el caso de algunos clientes, puede mantener simplemente una entrevista con los inventores, a fin de obtener toda la información contenida en un formulario típico de divulgación. Sin embargo, la ventaja del Formulario es que permite al agente determinar con rapidez si ha vencido algún plazo o si se acerca alguna fecha crítica.

Supongamos, por ejemplo, que el cliente desea obtener una patente sobre una invención que se refiere al Producto W, y que estará presentando el Producto W en una feria comercial dentro de dos semanas. A menos que se presente una solicitud de patente en el transcurso de las dos semanas siguientes, el cliente perderá todos los derechos para patentar el producto en la mayoría de los países que tienen un impedimento de novedad absoluto. Es evidente que esto constituye una información importante que el agente debe conocer de inmediato. Si el agente ha establecido un defensor de patentes dentro de la compañía, en el mejor de los casos habrá sido informado acerca de esta divulgación del producto bastante antes del transcurso de las dos semanas. Además, ese defensor de patentes puede ser quien tome conocimiento de la próxima divulgación del producto e informe al agente. Por consiguiente, la compañía o institución aún podrá presentar la solicitud de patente antes de la fecha crítica, y evitar que el agente deba informar a su cliente que el patentamiento ya no es posible para la invención de interés.

El agente puede encontrar que sus clientes se vuelven “propicios al patentamiento” cuando se dan cuenta de que han perdido la oportunidad de patentar una invención clave, o cuando son demandados por una infracción de patente o amenazados con una demanda por un competidor. En cualquier caso, estos dos eventos pueden asistir al agente en el trabajo de proteger las valiosas invenciones de su cliente.

Ya sea mediante el Formulario de Divulgación de la Invención o mediante la entrevista, el agente deberá asegurarse de que cuenta con la información básica clave acerca de una invención antes de comenzar a preparar la solicitud de patente. El agente querrá conocer determinadas fechas clave relacionadas con la invención, para verificar que ésta aún sea patentable. También querrá saber quiénes son los inventores. No conocerá con precisión a todos los inventores hasta haber redactado las reivindicaciones pero, no obstante, podrá determinar la posible serie de autores existentes para dicha solicitud. Es posible que el agente deba ser bastante directo para obtener la información acerca de los autores; es habitual que los miembros del equipo directivo superior insistan en que han proporcionado una contribución inventiva meramente por haber auspiciado o supervisado parte del trabajo. Sin embargo, muy pocas de las leyes de patentes en todo el mundo reconocen que los inventores “supervisores” hayan efectuado una contribución inventiva. (La mención de los inventores legales de una solicitud de patente no tiene mucho en común con las convenciones para mencionar a los autores de las publicaciones científicas). A la inversa, es común que una persona que hizo un aporte inventivo no quiera ser nombrada como inventor. Algunas personas son muy humildes; otras simplemente no desean ser molestadas por ningún motivo. No obstante, la solicitud no se habrá completado de manera apropiada si se excluye un inventor clave, y la patente resultante no será válida a menos que sea corregida.

El agente no sirve los intereses de su cliente presentando una solicitud de patente nula, y aún puede exponerse a sí mismo al riesgo de acusaciones de negligencia profesional, si lo hiciera a sabiendas. En consecuencia, a menudo se encuentra en situación de tener que realizar investigaciones sobre la autoría, con el fin de eliminar de la lista de inventores a aquellos que no proporcionaron una contribución inventiva, y agregar inventores renuentes a la solicitud. Por supuesto, es probable que de tanto en tanto el propio agente deba solicitar ayuda a los directivos de la organización de su cliente. El agente nunca debe presentar una solicitud de patente que según su conocimiento es fraudulenta.

### **C. ESTABLECER UNA COMISIÓN INTERNA DE ESTUDIO DE PATENTES PARA QUE REVISE CON PERIODICIDAD LAS DIVULGACIONES DE INVENCIONES Y RECOMIENDE QUÉ SE DEBE PATENTAR**

El agente debe alentar a sus clientes para que establezcan una comisión de estudio de patentes que revise en forma periódica las divulgaciones de invenciones y recomiende qué se debe patentar. El agente debe formar parte de la comisión, y ofrecer consejos acerca de la patentabilidad y otros temas conexos. Sin embargo, no debe determinar por sí mismo lo que patentará su cliente. Otros miembros de la comisión de estudio de patentes deben ser los científicos, ingenieros e inventores clave del cliente. Según se analizó, a menudo resulta útil incorporar un miembro del grupo de comercialización del cliente a la comisión. Asimismo, también lo es contar con un miembro clave del equipo directivo superior del cliente.

La comisión debe reunirse con cierta regularidad para que funcione eficazmente. Si no lo hace, muchas de las decisiones de patentabilidad se tomarán *ad hoc*, con el fin de evitar un impedimento de patentabilidad.

## D. PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA ALENTAR A LOS INVENTORES A INVENTAR E INFORMAR

Una persona creativa generalmente puede concebir invenciones patentables sin que se le pida que lo haga. Sin embargo, cuando no se tienen en cuenta ni se reconocen sus contribuciones, los inventores tienden a abandonar la actividad inventiva o a dejar de informar de sus invenciones. En consecuencia, la organización pierde la oportunidad de beneficiarse del trabajo de sus talentosos inventores. Muchas compañías ofrecen algún tipo de recompensa a sus inventores por sus invenciones patentables, con el fin de alentar la motivación del equipo inventivo.

La naturaleza de dicha recompensa es variable. Algunas compañías incluyen incentivos específicos en los contratos de empleo de los inventores particularmente importantes. Los esquemas de compensación pueden comprender: (a) el pago de una suma pequeña por completar la divulgación de una invención, (b) el pago de una suma ligeramente mayor cuando se aprueba una solicitud de patente o se presenta una solicitud ante la oficina de patentes, o (c) el pago de una suma más grande cuando la patente es concedida. Unas pocas compañías recompensan a sus inventores en todos los pasos anteriores, pero la mayoría ofrece una posibilidad entre (a) y (c) o (b) y (c).

Algunas organizaciones ofrecen una compensación a sus inventores cada vez que se logra licenciar exitosamente su patente. Este enfoque es algo más común en el caso de las universidades. Por ejemplo, una universidad podría ofrecer a sus inventores la siguiente elección: un pequeño porcentaje fijo de las regalías de sus invenciones, o bien, un porcentaje mayor de las regalías, con la condición de que estos fondos sean invertidos en el laboratorio del inventor. Es sabido que el salario del personal de algunos inventores particularmente importantes es pagado con las regalías de patente del inventor. La compensación mediante las licencias se ofrece como compensación adicional, independiente de cualquier otro pago de incentivos que un inventor pudiera recibir, tal como el pago de una suma cuando se presenta la solicitud de patente. Esto es a menudo una buena idea, ya que en ocasiones no se llega a licenciar con éxito la patente del inventor.

Además de los esquemas de compensación, que tienden a ser un tanto impersonales, hay muchas organizaciones que a veces ofrecen programas más personales. Algunas empresas proporcionan a los inventores copias enmarcadas de sus patentes, o una placa especial que lleva la información acerca de ésta. Otras les proveen de vestimentas especiales, tal como una chaqueta con el número de la patente bordado en el bolsillo. Muchas organizaciones ofrecen al inventor una cena de reconocimiento anual. A este evento asisten, habitualmente, miembros importantes del equipo directivo superior de la organización, tal como el presidente o el director general, quienes agradecen a los inventores sus creaciones y expresan gratitud por sus esfuerzos. Estos programas agregan al esquema de compensación un elemento emocional que es muy apreciado por algunos inventores, y ofrecen motivación e incentivo por otras contribuciones a la organización.

Si el cliente consulta al agente sobre los programas de compensación para inventores, conviene que éste le mencione que los programas de compensación del inventor pueden alcanzar otras áreas legales, tales como la legislación de títulos valores y la legislación laboral. Por ejemplo, es probable que la compañía quiera publicar su política con respecto a la compensación de los inventores y cumplirla con rigor. Si el programa comprende un obsequio especial provisto al inventor por la compañía, puede resultar difícil explicarlo más adelante a los entes reguladores de títulos valores. De modo similar, las leyes de algunos países incluyen requisitos específicos para la compensación que se debe pagar a los inventores. El agente debe conocer las leyes pertinentes de su país relativas a la titularidad de las invenciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un inventor es dueño de sus creaciones por ley; sin embargo, el Derecho laboral de ese país permite que los contratos de empleo incluyan términos que obligan a los inventores a ceder a la compañía todas las invenciones creadas durante su empleo, sin recibir necesariamente ninguna compensación adicional. Por el contrario, el Derecho laboral de algunos países, tal como el vigente en Alemania, exige que las compañías proporcionen a sus inventores una compensación adicional por las invenciones patentables que hayan creado. Por lo general, el agente no asesora a sus clientes con respecto a los temas relacionados con las leyes laborales, pero deberá saber quién es el titular de las invenciones que está patentando. El agente no debe aceptar la preparación de una solicitud de patente para alguien que según su conocimiento no sea el dueño de la invención.

## E. ÉTICA PROFESIONAL

En muchas jurisdicciones existe un código de ética que todos los abogados y agentes de la propiedad industrial deben respetar para poder continuar con su práctica profesional. En algunas, éste ha sido modelado según el código de ética de la jurisdicción para todos los profesionales del Derecho. En otras, también se efectúa un seguimiento de las denuncias recibidas por la oficina de patentes, ya sea directamente de los clientes o por referencia de otras organizaciones legales, tales como las asociaciones de abogados. Por ejemplo, un abogado de patentes que pierde su licencia para practicar el Derecho, generalmente también la pierde para representar a clientes ante la oficina de patentes.

El agente debe conocer y comprender el código de ética relevante para su jurisdicción. El código de ética representa en términos generales el sentido común. Si un agente se pregunta a sí mismo: “¿Es esto correcto o justo?” y la respuesta es “No”, entonces debería reconsiderar la acción que se ha de tomar, cualquiera que sea. (Aunque no se aplique una norma ética a una situación, esta podría considerarse como negligencia profesional).

Las normas éticas varían de una jurisdicción a otra, de modo que el agente también deberá tener en cuenta estas variaciones al presentar las solicitudes en otras jurisdicciones. A continuación se enumeran unas pocas reglas de sentido común que a menudo figuran en los códigos de ética:

**1. El agente nunca debe presentar a sabiendas una solicitud de patente nula:** (una invención con impedimento temporal, una memoria descriptiva insuficiente, etc.). De tanto en tanto, puede ser que el agente deba presentar una solicitud que provocará una oposición por el gobierno, cuyo resultado puede ser que la solicitud no sea patentada. Por ejemplo, en los Estados Unidos, muchas de las primeras invenciones biotecnológicas eran de patentabilidad cuestionable en el momento en que fueron presentadas. De hecho, en última instancia, la cuestión de la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas fue decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y no de la Oficina de Marcas y Patentes de ese país. Fue completamente ético que el agente presentara una solicitud que dio lugar a dicha oposición. Sin embargo, hubiera sido de ética dudosa que el agente no hubiera avisado de antemano a su cliente que la solicitud provocaría una oposición.

**2. El agente debe mantener informado a su cliente acerca de la evolución de sus solicitudes y patentes.** Por ejemplo, el agente debería notificar a su cliente que ha recibido un examen de fondo de la oficina de patentes, con suficiente tiempo como para poder contestarlo antes de la fecha de vencimiento. El agente debe permitir que su cliente revise la respuesta al examen de fondo antes de presentarla ante la oficina de patentes.

**3. El agente debe mantenerse al corriente de los cambios de las normas y los procedimientos aplicables a su área de práctica.** El agente también debería notificar de estos cambios de normas a sus clientes cuando pudieran afectar un caso en trámite.

**4. El agente siempre debe ser honesto en sus comunicaciones con la oficina de patentes y con sus clientes.** Esto significa, sin embargo, que el agente no puede ser un defensor de la patentabilidad de la invención de su cliente cuando personalmente tiene dudas acerca de ella. Compárense estas dos situaciones: 1) el examinador dice que las reivindicaciones pendientes del cliente figuran de manera completa en la Fig. 1 de una referencia del estado de la técnica. El agente concuerda con el examinador, pero presenta una respuesta argumentando que las reivindicaciones pendientes no figuran en la referencia del estado de la técnica, y en forma intencional caracteriza erróneamente la referencia; y 2) el examinador dice que las reivindicaciones pendientes del cliente figuran de manera completa en la Fig. 1 de una referencia del estado de la técnica. El agente considera que la redacción usada en la referencia es ambigua, y cree que el examinador ha interpretado la referencia de una manera que solamente es posible a la luz de la información recabada de la solicitud en trámite del cliente (es decir, un rechazo “retrospectivo”). Es probable que la situación 1 no sea ética en la mayoría de las jurisdicciones; es probable que la situación 2 sea ética en la mayoría de éstas.

**5. El agente siempre debe realizar el trabajo que ha acordado efectuar, y hacerlo de forma puntual.** El agente no puede decir al cliente que preparará una solicitud de patente y luego no efectuar su tarea. Si sabe que no puede ejecutar la tarea en el tiempo previsto, no debe aceptar el trabajo. Si ya ha aceptado el trabajo, deberá notificarle al cliente, tan pronto como sepa, que no podrá completar el trabajo en el tiempo previsto, para que éste pueda buscar otro agente. Básicamente, el agente no deberá ser la causa primaria de que el cliente no logre protección de patente para su valiosa invención.

**6. El agente debe ser un defensor de su cliente.** La mayoría de las solicitudes son rechazadas inicialmente por la oficina de patentes. El agente no puede limitarse a informar a su cliente de que la solicitud ha sido rechazada, sin informarle de que es posible preparar una respuesta. Algunas veces, el estado de la técnica citado por la oficina de patentes es tan concluyente que es poco probable que el cliente pueda obtener una protección significativa, pero esta no es una situación típica.

El agente no debe redactar únicamente reivindicaciones de patente restringidas, a menos que su cliente sólo haya solicitado ese tipo de reivindicaciones. Es más probable que obtenga protección una patente con reivindicaciones restringidas que una solicitud de patente con reivindicaciones amplias. Sin embargo, una solicitud de patente que sólo tiene reivindicaciones restringidas, probablemente privará al cliente del alcance de protección completa a la que tiene derecho. Como se indicara muchas veces en este manual, la oficina de patentes no tiene la obligación de informar al agente o al inventor de que puede presentar reivindicaciones más amplias. Ésta únicamente concede las reivindicaciones que recibe, y no objetará las reivindicaciones restringidas.

De modo similar, el agente no debe avenirse a los caprichos del examinador simplemente para acelerar la tramitación de una solicitud; a menos que haya informado al cliente y recibido autorización para aceptar menos protección que la que podría recibir. En resumen, el agente siempre debe estar preparado para argumentar a favor de su cliente.

Ser agente de patentes significa algo más que completar formularios y redactar documentos técnicos. Es esencial que el agente tramite las solicitudes de su cliente con todo el cuidado que les dedicaría si fuera él mismo el inventor. El cliente deposita gran confianza en el agente y éste deberá demostrarle que es digno de ella.

**7. El agente debe tener en cuenta los conflictos de intereses:** Un agente no puede anteponer los intereses de un cliente a los de otro. Consideremos, por ejemplo, un agente que presenta dos solicitudes que tienen reivindicaciones similares para dos clientes diferentes. Supongamos que ambas solicitudes se tramitan al mismo tiempo, y que el examinador cita una solicitud como estado de la técnica de la otra. El agente deberá enmendar las reivindicaciones de una solicitud para que sea patentable con respecto a la otra, o argumentar que una solicitud no es pertinente para la otra, pero ¿cómo podrá realizar esta tarea al mismo tiempo que defiende vigorosamente los intereses de cada cliente? Muchos de los códigos de ética reconocen que, en tales circunstancias, el agente no puede realizar en forma apropiada su tarea bajo ningún aspecto. En consecuencia, deberá examinar cuidadosamente el trabajo que acepta de sus clientes, a fin de evitar posibles conflictos de intereses entre estos. Si surgiera un conflicto entre los dos clientes, a pesar de los esfuerzos del agente para evitarlo, las reglas éticas de muchas jurisdicciones requieren que el agente transfiera las solicitudes en conflicto a otros colegas. El agente deberá evitar con tenacidad aquellas situaciones donde tenga que decidir entre sus propios clientes.

**Palabras clave**  
**PALABRAS CLAVE**

- >> FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA INVENCION >> SISTEMA DE AGENDA DE PATENTES
- >> CO-INVENTORES >> PROGRAMA DE INCENTIVOS >> "VIGÍA" TECNOLÓGICO
- >> COMISIÓN DE ESTUDIO DE PATENTES.

**AUTOEVALUACIÓN**

1. ¿Qué es un "vigía" tecnológico?
2. Enumere distintas personas que deberían integrar una comisión de estudio de patentes.
3. ¿De qué manera puede el agente crear un entorno propicio al patentamiento en una organización?
4. ¿Qué es un Formulario de Divulgación de la Invención? ¿Cómo debe usarse?
5. Una persona que solamente auspicia o supervisa el trabajo que conduce a una invención se considera en general como inventor, y debe ser incluida en la solicitud de patente como inventor. ¿Verdadero o falso?

## X. GLOSARIO

**Anticipación** – Una reivindicación de patente puede ser rechazada por falta de novedad basándose en el hecho de que todas sus limitaciones se encuentran en una única referencia del estado de la técnica. Véanse II(B)(1)(a), IV y V(C)(1)(b).

**Comisión de estudio de patentes** – Se trata de una comisión que decide en qué casos se debe presentar una solicitud respecto de toda invención que le sea comunicada, que hace el seguimiento de las solicitudes en trámite y resuelve si se deben pagar las anualidades para mantener en vigor una solicitud o patente según la jurisdicción que corresponda. Véanse IX (Intro), IX(A) y IX(C).

**Compromiso o acuerdo de no divulgación** – Es un acuerdo entre dos o más partes para mantener con carácter confidencial determinada información, tal como las especificaciones técnicas de una invención. El convenio de no divulgación permite a las partes intercambiar información sin que esto constituya una divulgación pública que pudiera anular los derechos de patentamiento en algunas jurisdicciones. Véanse III(A) y III(A)(1).

**Conjunto o grupos de reivindicaciones** – Un grupo de reivindicaciones que comienza con una reivindicación independiente. Todas las solicitudes de patente deben contener al menos una reivindicación independiente. Cada reivindicación independiente puede estar seguida por una o más reivindicaciones dependientes que describen otras realizaciones específicas de la invención definida en la reivindicación independiente de la que dependen. Una solicitud puede tener varios conjuntos de reivindicaciones, por ejemplo, un conjunto de reivindicaciones dirigidas a un aparato y un juego reivindicatorio dirigido a un método, así como juegos reivindicatorios de alcance variable. Véanse V(C)(5), V(D), VII(B) y VII(D).

**Convenio de París** – Es un tratado internacional que establece un derecho de prioridad para las solicitudes de patente. Según este Convenio, el solicitante de una patente en un país miembro puede usar su primera fecha de presentación en un país como la fecha efectiva de presentación de una solicitud presentada en otro país miembro, siempre que lo haga dentro de los 12 meses de la primera fecha de presentación. Véanse III(A) y III(B)(2)-(5).

**Cuerpo** – Es la parte de la reivindicación en la que se definen sus elementos y limitaciones. El cuerpo (o parte caracterizada) viene a continuación de la frase de transición de la reivindicación (ejemplo de expresión de transición = “caracterizado por”), y en él se explica la forma en que los distintos elementos se relacionan entre sí. Básicamente, el cuerpo de la reivindicación enuncia e interrelaciona todos los elementos de ésta. Véanse V(C)(1)(c), V(C)(2) y V(C)(4).

**Descripción suficiente** – La memoria descriptiva debe contener una descripción escrita de la invención y de la manera y proceso de fabricación y uso de ésta, en forma completa, clara, concisa y usando términos precisos que posibiliten su fabricación y uso por cualquier persona con conocimientos de la técnica pertinente. El requisito de descripción completa significa que una solicitud de patente debe ser suficiente para que una persona con conocimientos en la materia pueda fabricar y usar la invención. Véase II(A) (4) (b).

**“Design Around” (redactar evitando las limitaciones)** – Es el intento de evitar infringir una patente de un competidor, estudiando las limitaciones de sus reivindicaciones y desarrollando un producto/servicio al que no se aplican todas las limitaciones de las reivindicaciones del competidor. El término también puede aplicarse a la redacción de una solicitud de patente y sus reivindicaciones. Véanse II(A)(3)(e), II(C)(2) y VIII.

**Estado de la técnica** – Es toda la información disponible al público existente antes de la fecha efectiva de una solicitud de patente. La fecha efectiva de la mayoría de las solicitudes de patente es su fecha de presentación. En algunas jurisdicciones, la fecha efectiva puede ser la fecha de creación de la invención bajo determinadas circunstancias. El estado de la técnica puede abarcar publicaciones técnicas, tratados científicos, libros de texto, patentes emitidas y otros materiales similares. Véanse II(A)(1), II(B)(1), II(C), IV, VII(B) y VII(H).

**Examinador o perito de patentes** – Es un funcionario público que revisa las solicitudes en trámite y determina si corresponde conceder la patente solicitada. La mayor parte de los examinadores de patentes tiene una formación técnica en el campo de las invenciones que revisan. Algunos examinadores también tienen formación jurídica. Véanse II(A)(1), II(B)(1), IV, V(B), VII(B) y IX(E).

**Exordio o preámbulo** – Es una frase introductoria en una reivindicación de patente, en la que se identifica la categoría de la invención protegida por dicha reivindicación. Véanse V(C)(1)(a) y V(C)(2).

**Experto en la materia** – Es el “hombre sensato” del mundo de las patentes. El nivel normal o promedio de conocimientos en un campo técnico dado puede variar considerablemente. Por ejemplo, en algunos campos, un año de capacitación técnica puede ser considerado un nivel normal, mientras que en otros se puede considerar normal un título universitario. Las solicitudes de patente se deben redactar de modo que un experto en la materia comprenda y ponga en práctica la invención. La no evidencia o actividad inventiva en general se establece sobre la base de lo que sería fácilmente determinado por un experto en la materia. Véanse II(B)(1)(c), III(A)(2), III(B)(5), IV, V(B) y VII(B).

**Expresión (o nexo) de transición** – Es una frase que une el exordio o preámbulo de una reivindicación de patente con el cuerpo o parte característica de ésta. La expresión de transición puede ser abierta o cerrada. Una expresión de transición abierta significa que las limitaciones en el cuerpo de la reivindicación no excluyen de la infracción a los productos/servicios que incluyan otros elementos, mientras que una expresión de transición cerrada describe la totalidad de la invención protegida. Véase V(C)(1)(b).

**Fecha de prioridad** – La fecha de prioridad de una solicitud de patente es la primera fecha que dicha solicitud puede invocar. En el caso de una solicitud original, la fecha de prioridad será su fecha de presentación. Para una solicitud subsiguiente presentada mientras la solicitud principal está en trámite, la fecha de prioridad será la fecha de presentación de la solicitud principal. Véase el Convenio de París. Véanse también II(C)(5), III(A)(Intro), III(B)(1)-(3), IV y IX(E).

**Formulario de divulgación de la invención** – Es un documento usado por algunos agentes de la propiedad industrial o empresas, para recabar de los inventores la información inicial sobre una invención. Los formularios se pueden utilizar para informar al agente de propiedad industrial sobre una nueva invención que puede constituir la base de la solicitud de patente. Véanse III(A)(1) y IX.

**Impedimento** – El impedimento para patentar una invención puede surgir de diversas situaciones, en especial de las relacionadas con la divulgación de la invención. Por ejemplo, en una jurisdicción sin período de gracia, la divulgación de una invención causa inmediatamente un impedimento para su patentamiento. Véanse III(A) (Intro), III(A)(1), III(B)(2), IV(Intro) y IX(A).

**Infracción** – Es la acción de usar, fabricar, vender u ofrecer una invención protegida por la patente de un tercero. Para ser considerado infractor, el tercero debe llevar a cabo todas las limitaciones de al menos una reivindicación de la patente. Véanse I, II(A)(3)(d), II(A)(3)(e), V(B), V(C)(1)(b), VII(B), VII(E), VII(G), VII(I), VII(L), VII(P), VII(Q) y VIII.

**Interpretación de las reivindicaciones** – Es el proceso de determinar el alcance legal de las reivindicaciones. El alcance de la protección que brinda una patente con frecuencia es determinado por el significado de unos pocos términos específicos usados en las reivindicaciones. Véase VII(Q).

**Inventión** – La invención es una elaboración mental existente en la mente del inventor y que no tiene sustancia física. Las reivindicaciones más adecuadas son las que protegen la invención de manera tal que no sea posible hacer, usar ni vender una realización de la invención sin infringirla. Véanse II(B)(1)(a)-(c), III(A)(2)-(3) y V(B).

**Limitación/elemento** – Son los términos usados en una reivindicación para distinguir una invención con respecto al estado de la técnica. Todas las palabras de una reivindicación son limitaciones. Para facilitar la comprensión, algunas de las limitaciones pueden agruparse para formar un elemento. En muchas jurisdicciones no se hacen distinciones legales entre las limitaciones y los elementos. Sin embargo, a veces en una reivindicación puede ser conveniente hacer referencia a un elemento en particular. Véanse II(B)(1)(a), III(A)(3), V(C)(1)(c), V(C)(4), V(D), VII(B), VII(E) y VII(F).

**Mejor manera** – En algunas jurisdicciones se requiere que los solicitantes de una patente describan en la solicitud la mejor manera conocida por ellos de poner en práctica su invención. Este requisito no obliga a los solicitantes a revelar la mejor manera absoluta de poner en práctica una invención, sino que simplemente requiere que no se mantengan en secreto sus aspectos clave. Véanse III(A)(4)(b), III(B)(5) y IX(A).

**No evidencia/actividad inventiva** – Para ser patentable, una invención no debe ser evidente y debe implicar actividad inventiva. El requisito de no evidencia significa que la invención no debería resultar evidente para un experto en la materia (el campo científico/técnico de la invención) en el momento de la invención. Básicamente, por evidencia se entiende que un objeto no es patentable si un experto en la materia puede reunir distintos datos conocidos y a partir de éstos llegar al mismo resultado. La no evidencia difiere de la novedad en el sentido de que una invención puede ser evidente aunque no haya sido descrita exactamente en el estado de la técnica. En algunas jurisdicciones tales como la OEP, para determinar la existencia de actividad inventiva se emplea un enfoque basado en la opción “hubiera podido reconocer y solucionar el problema/ hubiera sido inducido a reconocer y solucionar el problema”: esto significa que sobre la base del estado de la técnica se induce a un experto en la materia a llegar a la invención, en contraposición a la mera posibilidad de que dicho experto llegue sin más a la invención. Véanse II(B)(1)(c), III(A)(2), III(B)(5), IV, V(B) y VII(B).

**Novedad – Una invención debe ser nueva.** En otras palabras, no debe ser de uso público ni conocida por terceros. En la mayoría de los países, la invención debe ser novedosa en el momento de la presentación de la solicitud, mientras que en otros, debe ser novedosa en el momento de su creación. Una patente o publicación previa de la misma invención, anularán su novedad (impedirán que se conceda la patente, o la invalidarán con posterioridad). Básicamente, si una invención no es novedosa, no es patentable. Véanse II(B)(1)(a), II(C)(2), III(A)(2), III(B)(5), IV, V(B), VII(B) y VII(H).

**Novedad absoluta** – Es una condición para la patentabilidad en algunas jurisdicciones, por la que se requiere que nadie, en ningún lugar del mundo, haya divulgado la invención que se describe en una solicitud de patente antes de su fecha de presentación. Por lo tanto, los actos del propio inventor pueden causar la pérdida de novedad absoluta de su invención. En consecuencia, para preservar la novedad absoluta, una solicitud de patente debe ser presentada antes de que el inventor, sus colegas u otras personas divulguen públicamente la invención. En muchos países existe el requisito de “novedad absoluta”. Véanse II(B)(1)(a), III(B)(2), III(B)(5), IV (Intro) y IX(B).

**Patente** – Una patente es un documento legal que concede a su titular el derecho exclusivo de controlar el uso de una invención, según se define en las reivindicaciones de la patente, dentro de un territorio y un plazo limitados, impidiendo que terceros, entre otras cosas, fabriquen, usen o vendan la invención sin la autorización pertinente. Véanse II(A), II(B), V(B), VII(P)-(Q), VIII y IX(E).

**Patente bloqueadora** – Es una patente cuyas reivindicaciones son tan amplias o tan precisamente focalizadas en una invención dada, que puede ser usada para controlar una industria o una línea de productos. Las reivindicaciones de la mayor parte de las patentes no son tan amplias como para controlar la fabricación de todos los productos de una categoría dada de productos (por ejemplo, una patente que abarque todas las computadoras). De manera similar, una cartera de patentes en su conjunto o una colección de patentes en el mismo campo, a veces puede ser tan significativa que ejerce influencia sobre toda la industria. Véanse II(A)(3)(d) y VIII(A).

**Período de gracia** – En algunas jurisdicciones, los solicitantes tienen un plazo determinado durante el cual pueden presentar una solicitud después de divulgar públicamente la invención. Véanse II(A)(1), II(B)(1)(a), III(B)(5) y IV(Intro).

**Puesta en práctica** – Una invención, generalmente, debe ser puesta en práctica antes de su presentación como solicitud de patente. Con frecuencia, la puesta en práctica comprende un prototipo operativo o una serie de instrucciones que podrían ser usadas para obtener la invención sin experimentación adicional. La presentación de una solicitud de patente en algunas jurisdicciones constituye una puesta en práctica que satisface el requisito, siempre que no sea necesaria ninguna experimentación adicional para poner en práctica la invención. Véanse I, III(A)(1), IV (Intro) y IX(A).

**Punto de vista** – Cada reivindicación tiene un actor o un punto de vista, por ejemplo, quién o qué ejecuta los pasos en una reivindicación de método. El agente de propiedad industrial debe tratar de que cada reivindicación tenga un punto de vista coherente. Cada conjunto de reivindicaciones puede tener un punto de vista diferente. Véase VII(L).

**Realización** – La realización de la invención es la forma física de la invención en el mundo real. Las reivindicaciones deben proteger al menos una realización de la invención. Véanse II(A) (3), III(A)(4)(b), III(A)(4)(c), V(B), VII(B), VII(D) y VII(P).

**Reivindicación** – Las reivindicaciones definen el alcance de la protección suministrada por la patente. Son una aproximación escrita del concepto inventivo abstracto creado por el inventor, y en general definen los límites de la protección de la patente. Las reivindicaciones usualmente se redactan como conjuntos de oraciones, y figuran al final de la patente. Las partes de una reivindicación son el exordio (o preámbulo), la transición (o la expresión “caracterizado por” o similar) y el cuerpo (o “parte característica”). Véanse III(A)(4)(a), V, VI y VII.

Tipos específicos de reivindicaciones:

Reivindicaciones de aparatos o dispositivos – Véanse III(B)(5) y VI(A).

Reivindicaciones de métodos o procesos – Véanse III(B)(5) y VI(B).

Reivindicaciones de productos por procesos – Véanse III(B)(5) y VI(C).

Reivindicaciones de resultado que se ha de obtener y parámetros – Véase VI(D).

Reivindicaciones de diseño – Véase VI(E).

Reivindicaciones de patentes de variedades vegetales – Véase VI (F).

Reivindicaciones de composiciones – Véase VI(G).

Reivindicaciones de biotecnología – Véanse III(B)(5), VI(H) y VII(N).

Reivindicaciones de uso – Véanse III(B)(5), VI(B), VI(I) y VII(C) y VII(O).

Reivindicaciones de programas informáticos – Véanse III(B)(5) y VI(J).

Reivindicaciones ómnibus – Véase VI(K).

**Reivindicación gráfica** – Es una reivindicación que “dibuja” una invención usando palabras. Las reivindicaciones gráficas generalmente contienen limitaciones que deberían ser eliminadas para mejorar su alcance. Sin embargo, pueden ser útiles para que el agente comprenda la invención o prepare un primer borrador de las reivindicaciones de la solicitud. Véanse “reivindicación” más arriba, III(A)(4)(a), V, VI y VII.

**Reivindicación independiente** – Las reivindicaciones independientes son autónomas y no hacen referencia alguna a otra reivindicación. Las reivindicaciones independientes en una solicitud de patente son las reivindicaciones de mayor cobertura. Algunas pueden tener una cobertura más amplia que otras. Véanse III(A)(4)(f), III(B)(5), V(B), V(C)(2), V(C)(5), V(D), V(D)(1), VII(B), VII(D) y VII(L).

**Reivindicaciones dependientes o subordinadas** – Son reivindicaciones que hacen referencia a otra u otras reivindicaciones. Incluyen todas las limitaciones de la reivindicación o reivindicaciones de las cuales dependen directa o indirectamente. Véase V(D)(2) y VII(B).

**Sistema de clasificación** – Es un sistema organizado para clasificar solicitudes de patente y patentes concedidas. En las búsquedas de estado de la técnica en una o más de las clasificaciones de patentes, a veces se individualizan los antecedentes pertinentes de una solicitud. Véase II(C) (4).

**Sistema de gestión de patentes** – Es un sistema, generalmente computarizado, para registrar fechas clave relacionadas con una solicitud de patente o una patente concedida. La información ingresada puede incluir los vencimientos tales como el plazo para responder a un requerimiento oficial o la fecha en la que se deben pagar las anualidades correspondientes. Véase IX (Intro).

**Solicitud** – Una solicitud de patente está constituida por una descripción técnica, dibujos, reivindicaciones y otra documentación presentada ante una oficina de patentes. Si la oficina de patentes aprueba la solicitud, ésta se convierte en una patente. Véanse II(B)(1), III y IV.

**Solicitud divisional** – Es una solicitud de patente derivada de una solicitud principal presentada en la misma jurisdicción. Se puede presentar porque la solicitud principal ha sido objetada por falta de unidad, o bien porque el solicitante desea incorporar reivindicaciones adicionales. En la práctica de los Estados Unidos, una solicitud que se presenta para salvar la falta de unidad de la invención se conoce como “divisional”, mientras que las que se presentan para incluir reivindicaciones adicionales se conocen como “continuaciones”. En el resto del mundo, ambos tipos de solicitudes se conocen simplemente como divisionales. Véanse III(A)(4)(c), III(B)(5), IV(C) y VII(K).

**Solicitud provisional o provisoria** – En algunas jurisdicciones se permite la presentación de solicitudes de patente simplificadas en las que no es necesario incluir reivindicaciones ni ajustarse a otros requisitos de formato de las solicitudes. Tales solicitudes cumplen, en general, la función de “guardar el turno” para otras que se presentan con posterioridad, y que pueden invocar la fecha de prioridad de la solicitud provisional. El solicitante debe convertir la solicitud provisional en una solicitud de patente de utilidad completa dentro de un plazo determinado, generalmente dentro del plazo de un año a partir de la fecha de presentación de la solicitud provisional. El nuevo material que se incluya en la solicitud presentada con posterioridad no gozará del beneficio de la fecha de presentación de la solicitud provisional. Véanse III(A) (Intro) y III(B)(5).

**Tramitación** – Es el proceso mediante el cual se gestiona ante la oficina de patentes una solicitud de concesión de una patente de invención. Puede formar parte de ese proceso la tarea de indicar a un examinador las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica citado por el examinador, así como la de modificar las reivindicaciones de la solicitud en trámite para acentuar sus diferencias con el estado de la técnica. Véanse II(B)(1), III(A)(4)(b), IV y VII(M).

**Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)** – Es un tratado multilateral que hace posible que se presente una única solicitud internacional de patente para obtener protección en todos los Estados contratantes del PCT. La solicitud internacional tiene el mismo efecto que la presentación de una solicitud corriente en cada uno de los países designados. El PCT es administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra (Suiza). En el mes de agosto de 2006, los Estados contratantes del PCT eran 133. Véanse II(C)(5), II(C)(2), III(A), III(B)(2), III(B)(3), III(B)(4)(c) y III(B)(5).

**Unidad de la invención** – La solicitud de patente por lo general se refiere a una única invención. En algunos casos el examinador encuentra múltiples invenciones en las reivindicaciones de la solicitud, y pide al solicitante que elija una o más reivindicaciones para continuar la tramitación. El solicitante generalmente presentará una solicitud divisional para gestionar la protección de las reivindicaciones no elegidas. Véanse III(A)(4)(b), III(B)(5), IV(C) y VII(K).

**Utilidad** – Para ser patentable, una invención debe ser útil. En términos de propiedad industrial, esto se denomina “utilidad” en algunas jurisdicciones o “aplicación industrial” en otras. No es posible conceder una patente si la invención no puede cumplir con la función que se le asigna. Véanse II(B)(1)(b) y VII(O).

**Requerimiento oficial** – Es una comunicación oficial de una oficina de patentes respecto de los méritos de una solicitud en trámite, también conocida como “examen de fondo”, “notificación oficial”, “informe del perito” o “informe del examinador”. Véanse III(A)(4)(b), IV, VII(M) y IX(E).

## Notas

- 1 Véase el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 1.2).
- 2 Véase el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, artículo 2.
- 3 Véase el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 27.1. Hay que tener en cuenta que en algunos países, en lugar del requisito de "actividad inventiva" se habla del requisito de "no obviedad" o de "nivel inventivo" y, en lugar del requisito de "aplicación industrial" se habla del requisito de "utilidad". Estos términos son sinónimos pero no idénticos, según se analizará más adelante. Además, en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) al concepto de "no obviedad" se lo llama "no evidencia".
- 4 Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 33.
- 5 Este es el caso de países latinoamericanos que incluyen disposiciones en sus legislaciones de propiedad intelectual que hablan del "derecho exclusivo de explotación" de la patente, como México (véase el artículo 25, Ley de Propiedad Industrial) o el "derecho a explotar" la patente, como Costa Rica (véase el artículo 16, Ley 6867 de 1983, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (modif. Ley 8632 de 2008)).
- 6 Este es el caso de países latinoamericanos como los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) (véase el artículo 52, Decisión Andina 486 de 2000), El Salvador (véase el artículo 115, Decreto 604 de 1993, modificado por el Decreto 912 de 2005), Guatemala (véase el artículo 128, Decreto 57 de 2000), Honduras (véase el artículo 17, Decreto 1299) y Nicaragua (véase el artículo 44, Ley 354 de 2000) entre otros.
- 7 Esto es lo que se conoce en la doctrina como "criterio de novedad absoluta", típico de sistemas como el de la OEP.
- 8 Esto es lo que se conoce en la doctrina como "criterio de novedad relativa", típico de sistemas de países centroamericanos y la Comunidad Andina.
- 9 Véase el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 11.
- 10 Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 27.1.
- 11 La protección de los modelos de utilidad es común en los países latinoamericanos. En la Comunidad Andina, por ejemplo, "*Se considera modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto... o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.*" (Véase la Decisión Andina 486 de 2000, artículo 81).
- 12 En países como Costa Rica, por ejemplo, la protección de los diseños industriales es conocida como "dibujos industriales", que se definen como "*toda reunión de líneas o de colores, modelo industrial, toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación.*" (Véase la Ley 6867, artículo 25.1)).
- 13 En los Estados Unidos de América es posible obtener patentes de variedades vegetales para "*cualquier variedad vegetal nueva y diferenciada, lo cual incluye esporas cultivadas, mutantes, híbridos, y retoños recientemente hallados, fuera de plantas propagadas por tubérculos o una planta hallada en un estado no cultivado*".
- 14 Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 27.3.b).
- 15 El objetivo del Convenio de la UPOV es la protección de las obtenciones vegetales por medio de un derecho *sui generis* de propiedad intelectual. Este sistema de protección es característico de la mayoría de los países latinoamericanos, particularmente los miembros de la Comunidad Andina, México y Centroamérica.
- 16 La Comunidad Andina opta por definir qué no es invención mediante una lista taxativa de exclusiones. (Véase la Decisión 486 de 2000, artículo 15).
- 17 Este es el caso de países como México, en cuya legislación se define este concepto así: "*Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.*" (Véase la Ley de Propiedad Industrial de México, artículo 15). No obstante, dado lo general que resulta esta definición, igual se incluye una disposición que define la invención de manera negativa (Véase el artículo 19 de la misma ley).
- 18 Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina (Segunda Edición 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Sección 6.2, página 45. ISBN 9978-43-855-6
- 19 Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 27.3.a).
- 20 Este es el caso de países como Honduras (véase el Decreto 12-99 de 1999, artículo 5 (9)) y México (véase la Ley de propiedad industrial, artículo 19 (vii)).
- 21 Este es el caso de la Comunidad Andina (véase la Decisión 486 de 2000, artículo 20 (d) y de países centroamericanos como Costa Rica (véase la Ley 6867 de 1983, artículo 1 (4) (b), modif. Ley 8632 de 2008), Guatemala (véase el Decreto 57 de 2000, artículo 92 (a)), Nicaragua, (ver Ley 354 de 2000, artículo 7 (b)) y El Salvador (véase el Decreto 604 de 1993, artículo 107 (c), modif. Decreto 912 de 2005), entre otros.

- 22 Véase la Decisión Andina 486 de 2000, artículo 21, en concordancia con la sentencia 89 AI 2000 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- 23 Véase México, Artículo 19, Ley de Propiedad Industrial.
- 24 Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 27.3.b).
- 25 Véase Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, disposición transitoria segunda: "los microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) del artículo 27, numeral 3 del Acuerdo sobre los ADPIC."
- 26 Véase Comunidad Andina, Decisión 486, artículo 15, literal b); México, ordinal II, artículo 16 de la LPI; y el literal b) del artículo 91 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala (Decreto No. 57-2000).
- 27 Véase la Decisión Andina 486 de 2000, artículo 15, literal (e) en concordancia con la Decisión Andina 351 de 1993, artículo 4.
- 28 En los países miembros de la Comunidad Andina, por ejemplo, es posible otorgar licencias obligatorias para patentes que afecten la competencia en el mercado derivada de abusos de posición dominante. Véase Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 66.
- 29 Véase Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 52.
- 30 Véase Nicaragua, Ley de patentes de invención, modelo de utilidad y diseños industriales No. 354 de 2000, artículo 44; Honduras Ley de Propiedad Industrial, Decreto No. 1299 de 2000, artículo 17; El Salvador, Ley de propiedad intelectual, decreto 604 de 1993, modificado por el Decreto 912 de 2005, artículo 115; y Guatemala, Ley de propiedad industrial, Decreto No 57 de 2000, artículo 128.
- 31 Véase México, Ley de Propiedad Industrial, artículo 25; Costa Rica, Ley 6867, artículo 16.
- 32 Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina" (Segunda Edición 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Sección 9.4, página 65. ISBN 9978-43-855-6
- 33 Véase México, Ley mexicana de propiedad industrial, artículo 10: "Si varias personas hicieran la misma invención o modelo de utilidad independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada."
- 34 Véase Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 89-IP-2008, página 7, Patentabilidad y estado de la técnica: "El Tribunal ha señalado que la novedad de una invención "es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad". (Proceso 129-IP-2007, ya mencionado, citando al Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. N° 50, de 17 de noviembre de 1989)."
- 35 Véase Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 105-IP-2008, página 10, Susceptibilidad de aplicación industrial.
- 36 *Ídem.*
- 37 Véase Decisión Andina 486 de 2000, artículo 28 (f).
- 38 Véase Decisión Andina 486 de 2000, artículo 18.
- 39 Véase Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 12-IP-1998: "Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el "estado de la técnica", en el primero, se coteja la invención con las "anterioridades" existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención".
- 40 Ver Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina" (Segunda Edición 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Sección 10.2, página 77. ISBN 9978-43-855-6.
- 41 *Ídem*, sección 10.4, página 81.
- 42 Véase el Arreglo de Estrasburgo.
- 43 Véase <http://www.wipo.int/classifications/ipclipc8/?lang=en>.
- 44 Ver <http://www.uspto.gov/web/patents/classification>.

- 45 Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina (Segunda Edición 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Sección 9.3, página 65. ISBN 9978-43-855-6
- 46 Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 2.1, en virtud del cual se requiere que los signatarios del Acuerdo que no son signatarios del Convenio de París cumplan con ciertas disposiciones del Convenio de París, tal como el plazo de un año para la reivindicación de prioridad. Como se ha indicado, el agente debe verificar las prácticas y procedimientos que se siguen en los países de interés para su cliente.
- 47 Véase la Guía de Propiedad Industrial "Patentes de invención y patentes de modelo de utilidad", Ministerio de Comercio Industria y Turismo de la República de Colombia, 2008, página 21 disponible en [http://www.sic.gov.co/recursos\\_user/documentos/propiedad\\_industrial/WEB/assets/pdf/Guía\\_patentes.pdf](http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/WEB/assets/pdf/Guía_patentes.pdf)
- 48 Véase Decisión Andina 486 de 2000, artículo 51.
- 49 Véase Nicaragua, Ley 359 de 2000, artículo 29.
- 50 En este ejemplo "102" es el número de referencia de una pieza según consta en uno o varios dibujos de la solicitud (por ejemplo, la Fig. 1) y puede ser usada para representar el dispositivo de advertencia 102. Los esquemas de números de referencia para solicitudes de patente se analizarán en detalle más adelante.
- 51 Véase la Regla 13.1 del Reglamento del PCT. Para ampliar el tema de la unidad de la invención, véase la sección correspondiente de este manual.
- 52 Véase la Regla 13.3 del Reglamento del PCT. Para ampliar el tema de la unidad de la invención, véase la sección correspondiente de este manual.
- 53 Véase 35 U.S.C. § 112, 1st ¶.
- 54 Véase la Decisión Andina 486 de 2000, artículo 28.
- 55 Véase por ejemplo Nicaragua, Ley 354 de 2000, artículo 21.5.
- 56 Véase por ejemplo, la Colección de Leyes Electrónicamente Accesible (CLEA) de la OMPI en <http://www.wipo.int/clea/es/>.
- 57 Véase Nicaragua, Ley 354 de 2000, artículo 20, de la fecha de presentación de la solicitud.
- 58 En el interior de la Comunidad Andina es necesario que el solicitante especifique la tecnología anterior, referencias, documentos y publicaciones anteriores relacionadas que se consideren útiles para la comprensión y el examen de la invención. Véase la Decisión Andina 486 de 2000, artículo 28.b).
- 59 Por supuesto, las solicitudes de patente aún no publicadas en la fecha de presentación de la solicitud pueden ser citadas como estado de la técnica según las normas de muchas jurisdicciones, como la de la Comunidad Andina. Sin embargo, en varias jurisdicciones las solicitudes previas solamente se citan cuando se rechaza la novedad. Además, si se presentan en una jurisdicción donde rige el principio del "primer inventor", el inventor quizá tenga que participar en un litigio para determinar la "prioridad de autoría", pero esto es algo muy diferente del rechazo de una solicitud por haber antecedentes en el estado de la técnica.
- 60 Véase el Acuerdo de Londres de 2008 para la traducción de patentes concedidas por la OEP.
- 61 El término "Estados designados" se refiere a los países en los cuales el solicitante desea obtener protección. La presentación de un petitorio constituye la designación de todos los Estados contratantes que son parte del Tratado en la fecha de presentación internacional.
- 62 Se recomienda al agente de propiedad industrial verificar el tiempo límite para entrar en la fase nacional en los países de interés para su cliente. Consúltese a tal fin las páginas del PCT (<http://www.wipo.int/pct/es/>) en el sitio Web de la OMPI.
- 63 Aunque no están mencionadas en el texto del PCT, se utilizan las expresiones "fase nacional" y "fase internacional" por su concisión y comodidad.
- 64 En adelante por "OMPI" se entenderá la Oficina Internacional de la OMPI, con sede en Ginebra (Suiza).
- 65 Véase <http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm>
- 66 Véase <http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>.
- 67 Véase <http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf>
- 68 Existe una tasa básica para la presentación de una solicitud internacional. En el pasado, la tasa era determinada de acuerdo con la cantidad de países "designados" por el solicitante. A partir del 1 de enero de 2004, al presentar un petitorio PCT quedan automáticamente designados todos los Estados contratantes.
- 69 Una persona física se refiere a un individuo, contrapuesto a una compañía o una sociedad.

- 70 Véase <http://www.wipo.int/pct-safelen>
- 71 Las siguientes son Administraciones encargadas de la búsqueda internacional: Las oficinas nacionales de Australia, Austria, Canadá, China, Finlandia (que aún no opera), Japón, la República de Corea, la Federación de Rusia, España, Suecia, Estados Unidos y la OEP. El Instituto Nórdico de Patentes (un organismo intergubernamental establecido por los gobiernos de Dinamarca, Islandia y Noruega) ha sido designado por la Asamblea del PCT y comenzará a operar en breve como Administración encargada de la búsqueda internacional y Administración encargada del examen preliminar internacional .
- 72 Al mes de agosto de 2006, las oficinas nacionales de los siguientes países no aplican el plazo de 30 meses para ingresar en la fase nacional bajo el Capítulo I, según se establece en el artículo 22.1) del PCT: CH Suiza, LU Luxemburgo, SE Suecia, TZ República Unida de Tanzania, y UG Uganda [anunciado en el *PCT Newsletter* de noviembre de 2005]. Nótese, sin embargo, que con respecto a la designación regional de todos estos estados, se aplica el plazo indicado en el artículo 22.3) del PCT, de 31 meses.
- 73 La Guía del Solicitante PCT es una publicación gratuita en línea, disponible en: <http://www.wipo.int/pct/guidelen/>
- 74 Ver <http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>.
- 75 Véase el Convenio de París, artículo 11, de excepción para las "exposiciones internacionales" . El agente debe averiguar, además, si el inventor ha exhibido la invención en alguna exposición que pudiera considerarse "internacional" . Si es así, entonces el agente debería conocer los procedimientos exactos y los requisitos que deberá cumplir para demostrar que la divulgación se produjo en una exposición "internacional" con respecto a cada oficina de patentes que pueda ser de interés para el cliente.
- 76 En jurisdicciones como la de la oficina colombiana esto implica una finalización de la actuación administrativa que, si bien permite un recurso de reconsideración o reposición, constituye una instancia en la que la solicitud no puede ser objeto de nuevas modificaciones.
- 77 Véase Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 45.
- 78 Esto puede variar de una jurisdicción a otra. La legislación de los países andinos, por ejemplo, sólo obliga a las oficinas nacionales de los países miembros a realizar un examen de fondo requiriendo al solicitante sobre inconvenientes de patentabilidad. En la práctica, es común que se den dos o tres y excepcionalmente hasta cuatro de esos requerimientos. Véase Decisión 486 de 2000, artículo 45.
- 79 Tomado del Informe Técnico emitido por la Oficina Salvadoreña de Patentes según consta en el expediente 2221/05.
- 80 Tomado del Primer Requisito de fondo emitido por el IMPI para la solicitud mexicana N° PA/a/2005/001270.
- 81 Existen jurisdicciones con plazos administrativos sumamente cortos para interponer recursos ante decisiones definitivas de patentabilidad. En el caso colombiano, por ejemplo, este plazo es tan sólo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión.
- 82 El agente debe verificar la oportunidad para presentar solicitudes divisionales de acuerdo con la jurisdicción en la que se encuentre. Existen jurisdicciones donde las solicitudes divisionales deben ser presentadas antes de que se tome una determinación final de patentabilidad. Este es el caso de oficinas como la de Colombia, donde una vez adoptada la decisión de patentabilidad no puede modificarse la invención en forma alguna (lo que limita igualmente la posibilidad de división), y sólo puede ser defendida tal cual está en ese momento.
- 83 Véase Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 36.
- 84 Véase Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 42. Un sistema similar opera en países centroamericanos como Costa Rica (véase Ley 6867, artículo 12).
- 85 La legislación mexicana de propiedad industrial, al igual que varias legislaciones centroamericanas y la de la Comunidad Andina, establece claramente que el derecho conferido por la patente está delimitado por las reivindicaciones aprobadas. (Ver Ley mexicana de propiedad industrial, artículo 12).
- 88 Si bien el límite de la patente está dado por sus reivindicaciones, la descripción constituye su soporte interpretativo por excelencia. Véase por ejemplo, Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 51.
- 87 Véase la Guía de Propiedad Industrial "Patente de invención y patente de modelo de utilidad", Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, 2008, página 27 disponible en [http://www.sic.gov.co/recursos\\_user/documentos/propiedad\\_industrial/WEB/assets/pdf/Guia\\_patentes.pdf](http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/WEB/assets/pdf/Guia_patentes.pdf)
- 88 Existen jurisdicciones como la colombiana, que rechaza este tipo de referencias al considerar que evidencian una falta de claridad de la reivindicación que, como ya se dijo, debe ser entendible por sí misma.
- 89 Para aquellas jurisdicciones cuya interpretación de reivindicaciones de proceso es restringida y no se extiende a usos, tales como las jurisdicciones de países andinos, es aconsejable redactar reivindicaciones referidas a usos en términos de proceso tal y como se señala en los ejemplos enunciados.
- 90 Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina (Segunda Edición 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Sección 4.6.8, página 41. ISBN 9978-43-855-6
- 91 Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina" (Segunda Edición 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Sección 4.6.6, página 41. ISBN 9978-43-855-6

- 92 Ídem, sección 4.6.7, página 41.
- 93 Véase ICTSD, WHO y UNCTAD (2006) Guidelines for the examination of pharmaceutical patents: Developing and public health prospective – A Working Paper. Página 7, ISSN 1684-9825.
- 94 Caso de la Comunidad Andina, ya mencionado en el presente manual.
- 95 Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina” (Segunda Edición 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Sección 6.5, página 53. ISBN 9978-43-855-6
- 96 Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina” (Segunda Edición 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Sección 4.6.3, página 39. ISBN 9978-43-855-6
- 97 Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina” (Segunda Edición 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Sección 4.6.2, página 39. ISBN 9978-43-855-6
- 98 Véase Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 28 (b).
- 99 Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina” (Segunda Edición 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Sección 8.1, página 60. ISBN 9978-43-855-6, en concordancia con la Decisión Andina 486 de 2000, artículo 25.
- 100 Véase ICTSD, WHO and UNCTAD (2006) Guidelines for the examination of pharmaceutical patents: Developing and public health prospective – A Working Paper. Página 12, ISSN 1684-9825.
- 101 Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina (Segunda Edición 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Sección 8.3, página 61. ISBN 9978-43-855-6
- 102 Véase CPE, artículo 52.
- 103 Véase Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 15 (b).
- 104 Véase Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, disposición transitoria segunda.
- 105 Véase CPE, artículo 53.
- 106 Ídem, artículo 53 (c).
- 107 Véase Comunidad Andina, artículo 20.
- 108 Véase Costa Rica, Ley de Propiedad Industrial, artículo 14.
- 109 Véase Nicaragua, Ley de Propiedad Industrial, artículos 6 y 7.
- 110 Véase Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 51.
- 111 Véase Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, proceso 71-IP-2008, página 12.
- 112 Véase Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículos 59 y 60.
- 113 Ídem, artículo 61. Para la Comunidad Andina el tiempo prudencial con el que cuenta el titular de una patente para iniciar una estrategia de explotación es de 3 años a partir de la concesión, o cuatro años desde la solicitud, lo que ocurra primero.

Esta no es una regla absoluta. Nótese que incluso en jurisdicciones como las de los países miembros de la Comunidad Andina, donde las patentes no confieren a su titular el derecho, sino el deber de explotar la invención, existen interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las cuales se afirma (a nuestro juicio en forma imprecisa) que el derecho de exclusión lleva implícito el derecho de explotación. Ver Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 18-IP-2008: “Es preciso señalar que el derecho de patente, “*ius prohibendi*”, tiene su origen en un acto expreso, ejecutado por una autoridad estatal competente, sin embargo el derecho de explotar la invención patentada, como manifestación de la libertad de industria y comercio, es anterior a éste, puesto que un inventor que no solicita patente alguna o que prefiere mantener su invención en forma de tecnología confidencial, no tiene ningún obstáculo jurídico para llevar adelante la explotación de la invención, salvo las disposiciones legales de orden público vigentes en un determinado Estado, referidas a licencias o autorizaciones particulares relacionadas con el producto o procedimiento patentado, por ejemplo las disposiciones ambientales, sanitarias y de seguridad industrial, entre otras.”

## APÉNDICE A INSTRUCCIONES PARA REALIZAR BÚSQUEDAS EN BASES DE DATOS

Parámetros de búsqueda por los cuales es posible buscar en la base de datos

País	Cobertura	Título	Resumen	Titular	Inventor	CIP	Nº de solicitud	Nº de publicación ó concesión	Prioridad	Fecha de presentación
<b>Argentina</b> (www.inpi.gov.ar)	1978 - 2007	Si <sup>*1</sup>	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si
<b>Brasil</b> (www.inpi.gov.br)	1974 - 2007	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Chile</b> (www.dpi.cl)	1935 - 2007	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Colombia</b> (www.sic.gov.co)	1956 - 2007	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No
<b>Venezuela</b> (www.sapi.gob.ve)	1963 - 2007	Si <sup>*1</sup>	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No
<b>Perú</b> (www.indecopi.gob.pe)	1967 - 2007	Si <sup>*1</sup>	No	No	No	No	Si	No	No	No
<b>México</b> (www.impi.gob.mx)	1980 - 2007	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Cuba</b> (www.ocpi.cu)	1983 - 2007	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si (Fecha)	Si
<b>Uruguay</b> (dnpi.guv.uy)	1995 - 2000	Si <sup>*1</sup>	No	Si	No	No	Si	No	No	No

\*<sup>1</sup> La búsqueda se realiza por una sola palabra en el título o por "expresión exacta" (varias palabras) en el título.



<sup>\*2</sup> Es posible obtener copia completa de documentos nacionales de los últimos años de la base de datos.

<sup>\*3</sup> Es posible obtener copia completa de la mayoría de los documentos nacionales.

<sup>\*4</sup> Es posible obtener copia completa de algunos años de los documentos nacionales.

<sup>\*5</sup> Se dispone de las cifras más representativas para ciertos periodos de la base de datos.

<sup>\*6</sup> Es posible obtener copia completa de todos los documentos nacionales.

Como es posible observar existe cierta superposición de información de patentes entre la base de datos LATIPAT y las bases de datos de las Oficinas de Patentes de cada país. El uso de ambas bases de datos permitirá obtener un resultado más completo en comparación con el uso de solo una de las mismas.

A la fecha no existen bases de datos de patentes en Internet por parte de las Oficinas de Patentes de: Bolivia (Estado Plurinacional de), Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Paraguay, y Honduras.

### **La OMPI tiene una base de datos en Internet, "PATENTSCOPE".**

En esta base de datos se puede acceder a las solicitudes de patentes a partir del día de su publicación.

Las búsquedas se pueden realizar por palabras clave, por solicitante, utilizando la Clasificación Internacional de Patentes u otros criterios.

La base de datos contiene más de 1,2 millones de documentos de patentes solicitados con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

## APÉNDICE C MODELO DE FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA INVENCIÓN PARA INVENTORES

Confidencial  
N° de invención: \_\_\_\_\_  
Estado: \_\_\_\_\_

### FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA INVENCIÓN

Nombre: \_\_\_\_\_

Teléfono laboral: \_\_\_\_\_

N° de fax: \_\_\_\_\_

#### 1. TÍTULO PROPUESTO:

\_\_\_\_\_

#### 2. CAMPO DE LA INVENCIÓN

Esta invención se relaciona principalmente con:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 3. ANTECEDENTES Y TÉCNICA CONEXA

A. El problema técnico al cual está dirigida la invención es el siguiente:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

B. La técnica más estrechamente relacionada se puede describir de la siguiente forma:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

C. Las ventajas presentadas por la invención son las siguientes:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 4. DIBUJO(S)

Se cuenta/no se cuenta con dibujos relacionados con esta invención. Si se cuenta con dibujos, se ruega adjuntarlos.

Se proveen comentarios sobre los dibujos:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 5. DESCRIPCIÓN ESCRITA

La invención se puede describir como sigue:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOTA 1: Se ruega agregar páginas adicionales si fuera necesario.

NOTA 2: Si cuenta con otros documentos o dibujos relacionados con la invención, se ruega adjuntar copias de los mismos a este formulario.

**6. CONCEPCIÓN DE LA INVENCION**

Fecha de la concepción: \_\_\_\_\_

Fecha de la primera descripción escrita: \_\_\_\_\_

**7. PUESTA EN PRÁCTICA**

¿La invención ha sido puesta en práctica? (¿funciona) \_\_\_\_\_

COMENTARIOS, si los hubiera, sobre la concepción de la invención o la primera descripción escrita:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**8. INVENTOR/ES (esta sección debe ser completada obligatoriamente)**

INVENTOR O SOLICITANTE 1: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio particular: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

INVENTOR O SOLICITANTE 2: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio particular: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

COMENTARIOS sobre los inventores o la autoría de la invención (se ruega indicar si alguno de los inventores reside fuera del país).

\_\_\_\_\_

**9. FECHAS DE ENSAYO Y LANZAMIENTO DEL PRODUCTO**

Pruebas alfa: \_\_\_\_\_

Pruebas beta: \_\_\_\_\_

Lanzamiento o venta general: \_\_\_\_\_

Ofrecimiento en venta: \_\_\_\_\_

COMENTARIOS relativos al ensayo y lanzamiento del producto:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. DIVULGACIÓN DE LA INVENCION**

¿Se ha efectuado alguna divulgación o uso de la invención por el público? ¿Cuándo y a quién? ¿Bajo un acuerdo de no divulgación?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Por favor, adjunte una copia de la divulgación.**

**11. DIVULGACIÓN/ES INTERNA/S**

Fecha de la primera divulgación interna: \_\_\_\_\_

Nombre de la primera persona a la que se le divulgó la invención: \_\_\_\_\_

COMENTARIOS sobre la primera divulgación interna:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**12. ARTÍCULO(S)**

¿Se ha publicado algún artículo? \_\_\_\_\_

DETALLES sobre la publicación de artículo/s: \_\_\_\_\_

**Rogamos adjuntar una copia de cada uno de los artículos publicados.**

**13. AVISOS PUBLICITARIOS, COMUNICADOS DE PRENSA Y ANUNCIOS DE PRODUCTOS**

¿Se han publicado avisos publicitarios, comunicados de prensa o anuncios de productos? \_\_\_\_\_

DETALLES sobre cualquier aviso publicitario, comunicado de prensa o anuncio de producto: \_\_\_\_\_

**Se ruega adjuntar copias de todos los avisos publicitarios, comunicados de prensa o anuncios de productos.**

**14. DIVULGACIÓN/ES EXTERNA/S**

¿Se han efectuado divulgaciones fuera de la compañía? \_\_\_\_\_

¿Todas las divulgaciones externas se efectuaron bajo un acuerdo de no divulgación? \_\_\_\_\_

DETALLES sobre todas las divulgaciones fuera de la compañía: \_\_\_\_\_

**Se ruega adjuntar copias de toda la información divulgada.**

**15. FERIAS INDUSTRIALES O COMERCIALES Y CONGRESOS**

¿Hay alguna feria o congreso próximamente? \_\_\_\_\_

DETALLES sobre las próximas ferias o congresos: \_\_\_\_\_

**OTROS COMENTARIOS DEL INVENTOR:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Leído y entendido por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**Para más información, visite el sitio Web de la OMPI en [www.wipo.int](http://www.wipo.int)**

**Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**

34, Chemin des Colombettes

P.O. Box 18

CH-1211 Ginebra 20

Suiza

Teléfono:

+41 22 338 91 11

Fax:

+41 22 733 54 28