

**MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES
DE PATENTES DE INVENCIÓN EN LAS OFICINAS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAÍSES
DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI



SECRETARÍA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



European
Patent Office

OFICINA EUROPEA
DE PATENTES

**MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES
DE PATENTES DE INVENCIÓN EN LAS OFICINAS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAÍSES
DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI

Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina

*Secretaría General de la Comunidad Andina
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Oficina Europea de Patentes*

Diagramación: Ediciones ABYA-YALA

Impresión: Docutech
Quito - Ecuador

ISBN: 9978-43-855-6

Depósito Legal:

Impreso en Quito-Ecuador, 2004.

Auspiciado por: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI
Banco Interamericano de Desarrollo – BID

Distribución gratuita.

PRÓLOGO

En el marco del Programa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para el desarrollo del Sistema Internacional de Patentes, se ha identificado como uno de los retos más importantes del sistema de patentes, la existencia de procedimientos más eficientes para la gestión y trámite de las solicitudes de patentes, así como la conveniencia de continuar con iniciativas de armonización del derecho de patentes en curso. En este sentido, el presente Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención constituye una muestra de cómo los países andinos están enfrentando dichos retos.

Este Manual es el resultado de tres años de trabajo conjunto entre las Oficinas Andinas de Propiedad Industrial, las que contaron con el apoyo de la Secretaría de la Comunidad Andina (CAN), la OMPI y la Oficina Europea de Patentes (OEP).

El Manual ha sido elaborado tomando como base la normativa andina vigente, la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, y la práctica de las distintas Oficinas de los países involucrados, por lo que se trata de un documento sujeto a revisión y ajuste periódico a efectos de adaptarlo a las nuevas realidades y cambios. Por otra parte, debe señalarse que el Manual no hace referencia al tema de la compatibilidad entre la normativa y la práctica andina y los tratados internacionales de los que son parte todos o algunos de los países miembros.

La importancia de este Manual radica en que es el resultado del esfuerzo conjunto realizado por las Oficinas Andinas de Propiedad Industria para la armonización de sus procedimientos y prácticas. Asimismo, constituye un importante elemento de trabajo en la labor de normalización en materia de procedimientos y de entrenamiento de sus nuevos examinadores. Este Manual es considerado una fuente útil de información y guía para los usuarios del sistema de patentes en la región andina y un ejemplo a seguir en otras regiones.

Kamil Idris
Director General
OMPI

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN (JUNIO 2004)

Es especialmente grato para mí presentar la Segunda Edición del Manual Andino de Patentes, cuya primera publicación, en diciembre de 2003, fuera llevada a cabo durante la gestión de mi distinguido antecesor, el Embajador Guillermo Fernández de Soto.

La idea del Manual Andino de Patentes nació hace algunos años del deseo de los Países Miembros de contar con una herramienta que posibilitara la aplicación de criterios comunes para la evaluación de patentes en todo el territorio comunitario andino, lo que permitiría una aplicación aún más armonizada de la normativa comunitaria de Propiedad Industrial, ya de larga tradición en nuestros países. Esta aspiración pudo hacerse realidad, luego de dos años de intenso trabajo con las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Países Miembros y la Secretaría General, gracias al apoyo de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Mexicana de Propiedad Industrial (IMPI).

El Manual Andino de Patentes ha probado ya su utilidad. Hoy en día es una referencia obligada en el trabajo de nuestras oficinas de patentes y está en camino de convertirse en una guía permanente y actualizada de consulta e información para todos los sectores relacionados. Quiero agradecer el invaluable apoyo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instituciones que han hecho posible esta segunda edición, poniendo así esta importante herramienta de trabajo al alcance de un mayor número de lectores, dentro y fuera de los países andinos.

Lima, 15 de junio de 2004

Allan Wagner Tizón
Secretario General de la Comunidad Andina

PRÓLOGO DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

Es un honor para la Oficina Europea de Patentes haber participado en la elaboración del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

Si el resultado de este Manual nos colma de satisfacción, en buena parte se debe a que es fruto de un trabajo de colaboración ejemplar entre las Oficinas de los cinco países andinos, con la cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Europea de Patentes (OEP), y el apoyo de expertos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en el marco de la Agenda de Trabajo de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

El proyecto de elaborar un Manual para los países de la Comunidad Andina se planteó hace ya más de tres años con dos objetivos primordiales. En primer lugar, publicar una guía práctica para realizar el examen de solicitudes de patentes de invención en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina, cuya base legal sería el Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486). Al mismo tiempo, armonizar la práctica y procedimiento de examen de patentes en los países andinos, objetivo prioritario ya que logra un entendimiento y aplicación más uniforme de la norma comunitaria que les sirve de base.

Hoy por hoy podemos afirmar que los resultados obtenidos han superado con creces nuestras expectativas más optimistas. El Manual no sólo constituye una valiosísima herramienta para los examinadores de las Oficinas de la región, sino que también pretende ser fuente de conocimiento y referencia imprescindible para los solicitantes, los agentes de la propiedad industrial, las universidades y en general para todos aquellos usuarios del sistema de patentes y activos en el mundo de la innovación. El incremento de la certeza legal de las patentes en esta región va sin duda alguna a fomentar la innovación y las transferencias de tecnología, y en consecuencia contribuir al desarrollo económico de los países Andinos.

Pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Como es bien conocido por los expertos en patentes, todo manual concebido como una guía práctica corre el riesgo de convertirse en una pieza de museo o ser abandonado en las librerías si no es actualizado y revisado continuamente. Por ello, es necesario seguir trabajando para mantener "vivo" este Manual, refrescando y completando su contenido periódicamente.

El Manual que tengo hoy el honor de presentar va más allá del puro ámbito de los países de la Comunidad Andina; representa un paso decisivo en el proceso de armonización regional en el ámbito del examen sustantivo de patentes, y por tanto, contribuye a la tan deseada integración regional.

Alain Pompidou
Presidente
Oficina Europea de Patentes

ÍNDICE

PREÁMBULO	17
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	19
1. Esquema general del procedimiento	19
2. Tramitación de la solicitud de patente	20
2.1 Admisión a trámite y otorgamiento de la fecha de presentación	20
2.2 Examen de forma de la solicitud	20
2.3 Publicación de la solicitud	21
2.4 Oposición	21
2.5 Solicitud de examen de patentabilidad	22
2.6 Patentabilidad de la invención	22
3. Funciones del examinador	22
CAPÍTULO II: EXAMEN DE FORMA Y ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO PREVIOS AL EXAMEN DE FONDO	22
1. Contenido de la solicitud	22
2. Petitorio	23
3. Funciones del examinador de forma	24
4. Procedimiento de admisibilidad de la solicitud	24
5. Procedimiento de examen de forma de la solicitud de patente	25
5.1 Petitorio	25
5.1.1 Solicitud	25
5.1.2 Solicitante	25
5.1.3 Representante o apoderado	26
5.1.4 Inventor	26
5.1.5 Título de la invención	26
5.1.6 Comprobante de pago	26

5.1.7	Ancexos.....	26
5.1.8	Firma	26
5.1.9	Idioma.....	26
5.2	Descripción	26
5.3	Reivindicaciones.....	26
5.4	Dibujos.....	27
5.5	Resumen	27
5.6	Poderes, si fuere el caso	27
5.7	Copia del contrato de acceso o de uso de conocimientos tradicionales, si fuere el caso	27
5.8	Certificado de depósito del material biológico, si fuere el caso	27
5.9	Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante	27
5.10	Idioma.....	27
6.	Resultados del examen de forma	28
7.	Publicación de la solicitud	28
7.1	Pasos previos a la publicación.....	28
7.2	Publicación	28
8.	Solicitud de examen de fondo.....	29
9.	Oposición	29
CAPÍTULO III: EXAMEN DE FONDO.....		30
1.	Funciones del examinador de fondo	30
2.	Verificación previa al examen de fondo	30
3.	Descripción	31
3.1	Requisitos	31
3.2	Claridad.....	32
3.3	Suficiencia	33
3.4	Modificaciones	34
3.5	Subsanación de errores materiales.....	34
3.6	Modelos de redacción	34
4.	Las reivindicaciones	35
4.1	Requisitos del Artículo 30 D 486.....	35
4.2	Contenido de las reivindicaciones.....	35
4.3	Forma de las reivindicaciones	36

4.4	Categorías de reivindicaciones	37
4.4.1	Producto.....	37
4.4.2	Procedimiento.....	37
4.5	Tipo de reivindicaciones.....	37
4.5.1	Reivindicaciones independientes	37
4.5.2	Reivindicaciones dependientes	37
4.5.3	Falsas dependencias	38
4.6	Claridad e interpretación de las reivindicaciones.....	39
4.6.1	Términos utilizados	39
4.6.2	Inconsistencias entre las reivindicaciones y la descripción	40
4.6.3	Términos imprecisos o relativos	40
4.6.4	Marcas registradas o nombres comerciales.....	40
4.6.5	Términos opcionales en una reivindicación.....	40
4.6.6	Definición por el resultado a alcanzar	41
4.6.7	Definición por parámetros.....	41
4.6.8	Producto definido por su proceso de fabricación.....	41
4.6.9	Referencias a la descripción o dibujos.....	42
4.6.10	Concisión.....	42
4.6.11	Soporte en la descripción	43
4.7	Modelos de redacción.....	43
5.	Dibujos.....	44
5.1	Forma y contenido.....	44
5.2	Ampliación	44
6.	Patentabilidad.....	44
6.1	Requisitos de patentabilidad.....	44
6.2	No invenciones	45
6.2.1	Descubrimiento	45
6.2.2	Teorías científicas.....	46
6.2.3	El todo o parte de seres vivos, procesos biológicos naturales y material biológico existente en la naturaleza	46
6.2.4	Genoma o germoplasma.....	47
6.2.5	Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor.....	47
6.2.6	Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales	47
6.2.7	Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tal	47
6.2.8	Las formas de presentar información.....	47

6.3	Excepciones a la patentabilidad	48
6.3.1	Plantas y animales y procedimientos no biológicos o microbiológicos	48
6.3.2	Métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico	49
6.3.3	Usos	52
6.4	Material biológico patentable	52
6.4.1	Microorganismos	52
6.5	Inventiones relacionadas con <i>software</i>	53
7.	Búsqueda y solicitud de información	53
7.1	Definición de búsqueda	53
7.2	Definición del estado de la técnica	53
7.3	Requerimiento de informes	54
7.4	Recuperación de documentos	55
7.5	Selección de documentos	56
7.6	Categoría de los documentos	57
7.7	Informe de búsqueda de otras oficinas	57
7.8	Literatura no patentes	58
7.9	Informe de búsqueda	58
7.10	Estrategia de búsqueda	58
8.	Unidad de invención	60
8.1	Requisitos del Artículo 25	60
8.2	Falta de unidad de invención <i>a priori</i>	61
8.3	Falta de unidad de invención <i>a posteriori</i>	62
8.4	Fraccionamiento de la solicitud	63
9.	Novedad	63
9.1	Requisitos del Artículo 16	63
9.2	Año de gracia	65
9.3	Prioridad	65
9.4	Análisis de la novedad	65
9.4.1	Novedad respecto de expresiones generales y rangos	67
9.4.2	Parámetros	69
9.4.3	"Disclaimer"	70
9.4.4	Novedad en áreas específicas de la tecnología	70
9.4.4.1	Química	70
9.4.4.2	Microorganismos	74
9.4.5	Novedad respecto a otra solicitud nacional anterior en trámite	74

9.5	Diagrama de evaluación de novedad.....	75
9.6	Modelos de redacción.....	76
10.	Nivel inventivo.....	76
10.1	Requisitos del Artículo 18	76
10.2	Método para la evaluación del nivel inventivo	77
10.2.1	Análisis problema-solución.....	77
10.2.2	Diagrama	80
10.3	Nivel inventivo de reivindicaciones dependientes	80
10.4	Indicios de la existencia de nivel inventivo	81
10.5	Indicios de la falta de nivel inventivo	81
10.6	Combinación de documentos	81
10.7	Información complementaria y ejemplos comparativos	82
10.8	Nivel inventivo en áreas específicas de la tecnología.....	82
10.8.1	Química	82
10.8.2	Mecánica	85
10.9	Modelos de redacción.....	86
11.	Aplicación industrial	87
11.1	Requisitos del Artículo 19 D 486	87
11.2	Modelos de redacción.....	89
12.	Modificaciones	89
12.1	Modificaciones aceptables.....	90
12.2	Otras modificaciones (Art. 70 D 486).....	90
12.3	Solicitudes especiales	91
12.3.1	Solicitudes divisionales (Art. 36).....	91
12.3.2	Conversión de modalidad (Art. 35)	91
12.3.3	Fusión de solicitudes	92
12.3.4	Solicitudes relacionadas con material biológico.....	92
12.3.5	Solicitudes relacionadas con secuencias de nucleótidos o aminoácidos	92
12.4	Resultado del análisis de las modificaciones	93
13.	Procedimiento de examen de patentabilidad	93
13.1	Generalidades	93
13.2	Estrategia	94
14.	Acciones producto del examen	96
14.1	Informes técnicos.....	96

14.1.1 Con requerimientos (Art. 46 D 486).....	96
14.1.2 Con requerimientos (Art. 45 D 486).....	96
14.2 Resolución final.....	97
15. Inscripción de actos	97
CAPÍTULO IV: GLOSARIO	99
1. Abreviaturas	99
2. Definiciones	100
ANEXOS	101
Anexo I: Formularios.....	101
Anexo II: Lista de verificación para el examen de forma	108
Anexo III: Fuentes de información	110
Anexo IV: Decisiones de tribunales y cortes	118

PREÁMBULO

Este Manual es una guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486). En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas.

Asimismo, el Manual pretende armonizar la práctica y procedimiento de examen de patentes en los países andinos, objetivo que es de gran importancia ya que logra un entendimiento y aplicación más uniforme de la norma comunitaria que le sirve de base.

El Manual está dirigido principalmente a los examinadores de patentes de las Oficinas de propiedad industrial, y se espera que se convierta en una importante herramienta de consulta. Los países podrían considerar en un futuro ponerlo a disposición de los solicitantes y usuarios en general del sistema de propiedad industrial andino.

La base legal sobre la cual descansa este Manual es la Decisión 486. Por ello, se han incluido referencias a los correspondientes Artículos de la mencionada Decisión, así como sentencias del Tribunal Andino de Justicia (TJAC). Cuando en el Manual aparezcan estas referencias, se deberá entender que la práctica descrita ha sido adoptada teniendo en cuenta la citada sentencia.

El Manual no aborda temas relativos a la compatibilidad de la legislación que le sirve de base frente a tratados internacionales ni frente a discusiones que se vienen dando en diferentes foros internacionales por tratarse de temas que desbordan el marco legal de referencia considerado para su elaboración.

Este Manual ha sido elaborado por las Oficinas de los cinco países andinos, con la cooperación de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y con el apoyo de expertos provenientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en el marco de la Agenda de Trabajo de la Secretaría General de la Comunidad Andina en el Programa "Propiedad Intelectual" a su cargo. Su elaboración demandó la realización de varias misiones exploratorias en los países andinos (período 2000-2001) así como tres reuniones conjuntas de expertos provenientes de las Oficinas de los países miembros de la Comunidad Andina, durante el período 2001-2002.

El Manual se ha estructurado del siguiente modo:

Capítulo I:	Introducción
Capítulo II:	Examen de forma y aspectos de procedimiento previos al examen de fondo
Capítulo III:	Examen de fondo
Capítulo IV:	Glosario

Anexo I:	Formularios
Anexo II:	Listas de verificaciones
Anexo III:	Guías
Anexo IV:	Fuentes de Información

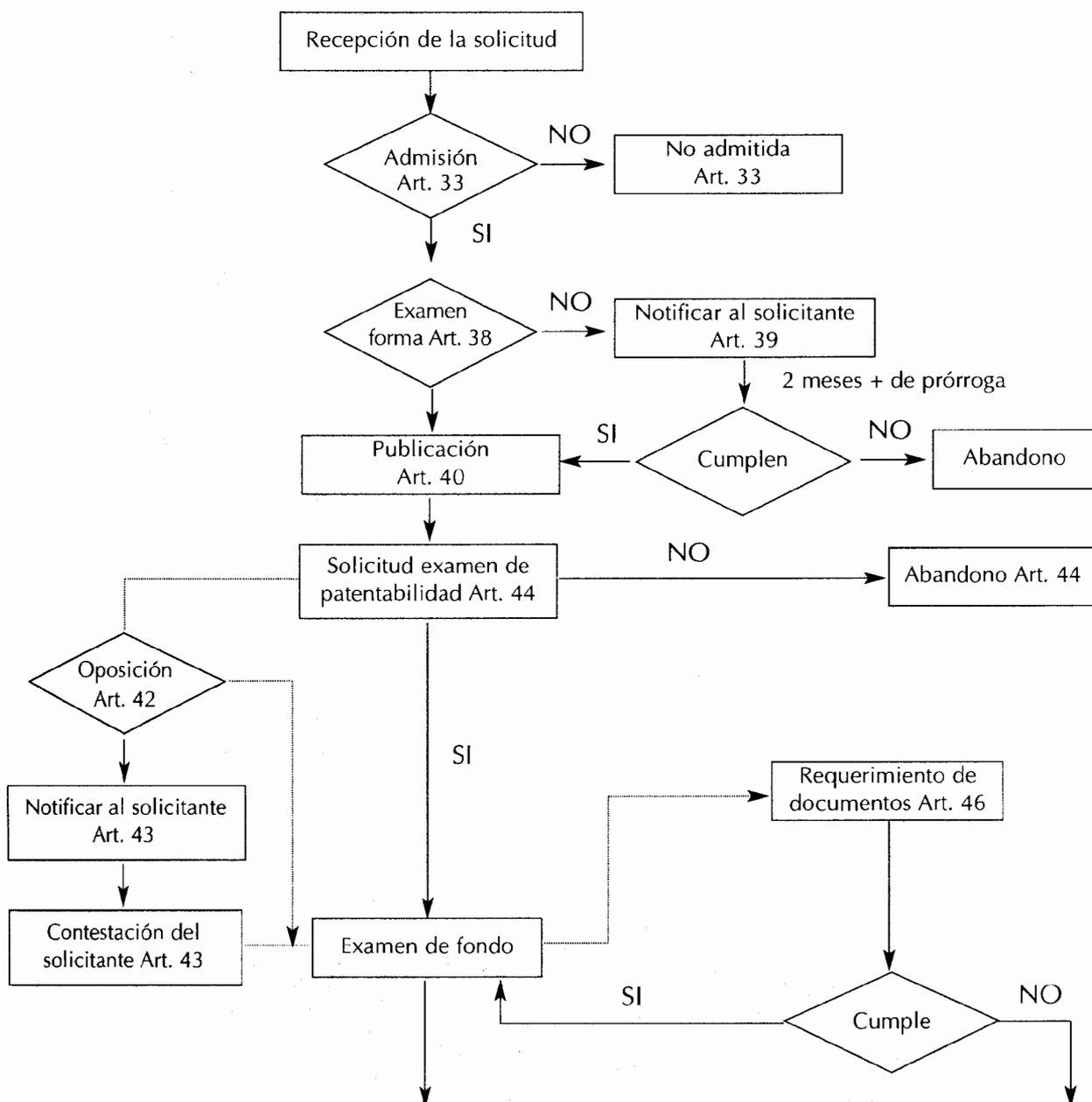
Es de destacar que cada capítulo ha sido a su vez dividido en temas, de tal forma que permita al examinador un mejor seguimiento de las pautas contenidas en los mismos.

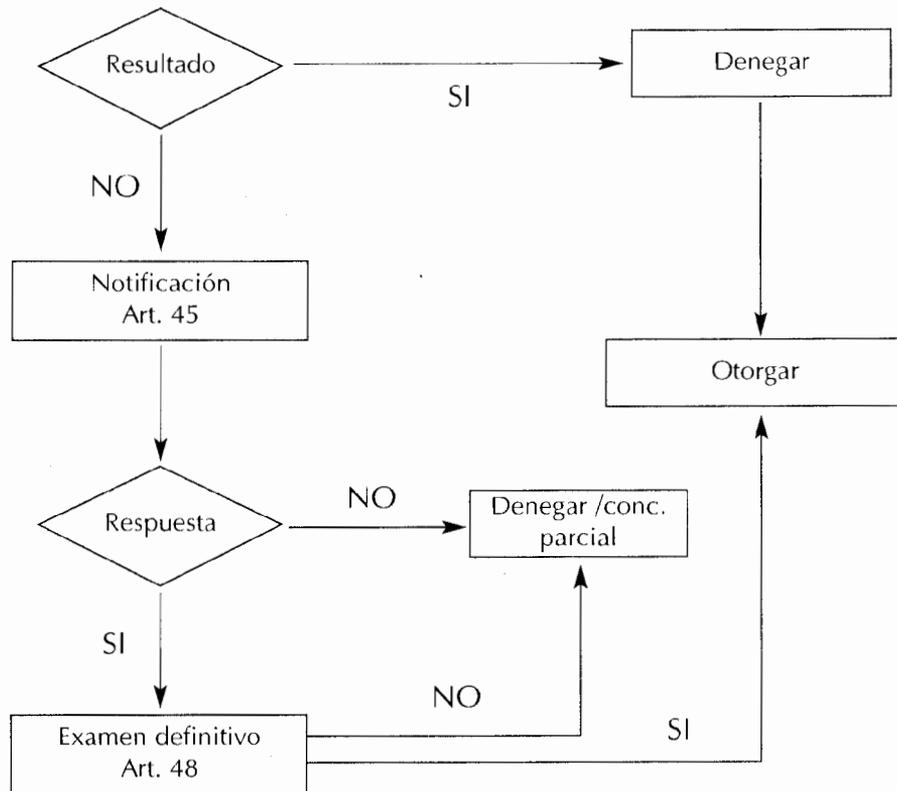
Las directivas serán actualizadas periódicamente a efectos de ajustarse a los desarrollos legislativos, y a la jurisprudencia comunitaria. Igualmente se establecerá un procedimiento de actualización y ajuste periódico del mismo entre las Oficinas nacionales competentes de los Países Miembros.

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

1. ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO

El trámite y examen de una solicitud de patente de acuerdo a la Decisión 486, se ilustra a continuación.





2. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE

2.1 Admisión a trámite y otorgamiento de la fecha de presentación

Una vez presentada la solicitud se examina si reúne los requisitos mínimos para ser admitida a trámite y otorgarle la fecha de presentación. En caso que falte un requisito, se informa¹ al solicitante que su solicitud no puede obtener fecha de presentación (Art. 33 D 486).²

2.2 Examen de forma de la solicitud

Dentro de los 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación, se examina si la solicitud cumple con los requisitos de forma establecidos en la Decisión (Art. 38 D 486).

Si falta algún requisito, se notifica al solicitante. El solicitante tiene un plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación para complementar su solicitud, este plazo puede ser prorrogado por una sola vez y por el mismo período, si el solicitante lo requiere (Art. 39 D 486).

La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desea prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquel en que vence el término original, sin que

1 En el caso de Perú, esto se efectúa mediante notificación oficial.

2 En el caso de Colombia, si el solicitante insiste, se radicará la solicitud como incompleta y se le notificará por escrito sobre el requisito faltante, otorgándole un plazo de dos meses (CCA) para que se complete la solicitud. Una vez completa la solicitud, se le asigna la fecha de presentación. En caso de que en el término de los dos meses el solicitante no complete la solicitud, ésta se considera desistida y se ordena su archivo.

se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Oficina nacional competente.³

Si dentro de estos plazos el solicitante no completa los requisitos, la solicitud se considera abandonada y pierde su fecha de presentación.

2.3 Publicación de la solicitud

La solicitud se publica a los 18 meses contados a partir de su fecha de presentación o cuando sea el caso, desde la fecha de prioridad invocada, una vez superados los requisitos de examen de forma,⁴ o a petición del solicitante en una fecha anterior (Art. 40 D 486).

Una solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros antes de transcurridos los 18 meses contados a partir de su fecha de presentación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante. Se entenderá que el expediente tendrá carácter público una vez transcurrido dicho plazo.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación y sin consentimiento de aquél (Art. 41 D 486).

2.4 Oposición

La publicación se realiza con el objeto de que terceras personas conozcan la solicitud de patente de la invención, para que quien tenga legítimo interés, presente por una sola vez oposición fundamentada que pueda desvirtuar su patentabilidad (Art. 42 D 486).

Se confiere un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación, para que se presenten las oposiciones; dicho término es prorrogable por otros 60 días a solicitud del oponente para que la oposición sea sustentada debidamente (Art. 42 D 486).

La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desee prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Oficina nacional competente.⁵

Vencidos los plazos anteriores, la Oficina notifica al solicitante para que en el término de 60 días hábiles, prorrogables por otro período igual, conteste dicha oposición, presente documentos, o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción, si lo estima conveniente.

La decisión sobre las oposiciones se tomará en la etapa del Examen de Fondo (Capítulo III. Examen de Fondo).

3 En el caso de Colombia, el solicitante debe anexar el recibo de pago de la tasa por la solicitud de prórroga. Bolivia tiene pendiente el establecimiento de tasas.

4 La publicación se efectuará en las Gacetas Oficiales de Bolivia, Colombia y Ecuador, en el diario oficial El Peruano de Perú y en el Boletín de la Propiedad Industrial de Venezuela.

5 En el caso de Colombia y Ecuador, el solicitante debe anexar el recibo de pago de la tasa por la solicitud de prórroga. Bolivia tiene pendiente el establecimiento de tasas.

2.5 Solicitud de examen de patentabilidad

El solicitante debe pedir que se examine si la invención es patentable, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud independientemente que se hubieren presentado oposiciones (Art. 44 D 486). Si no se solicita la realización del examen de patentabilidad, la solicitud cae en abandono.⁶

2.6 Patentabilidad de la invención

La Oficina examinará si la invención es patentable (Arts. 14, 15, 20 y 21 D 486). Si encuentra que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión para la concesión de la patente, notifica al solicitante dos o más veces según lo estime necesario (Art. 45 D 486).

Si el solicitante no responde a la notificación dentro del plazo de 60 días prorrogables por 30 días contados a partir de la fecha de notificación (Art. 45 D 486), o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la concesión, la Oficina denegará la patente.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la Oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de tres meses, documentos relativos a una o más solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención (Art. 46 D 486).

Si el examen definitivo es favorable, se otorga el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorga el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable, se deniega (Art. 48 D 486).

3. FUNCIONES DEL EXAMINADOR

En las Oficinas nacionales existen dos tipos de examinadores: los de forma y los de fondo, cuyas funciones se detallarán en los Capítulos II y III del presente Manual.

CAPÍTULO II EXAMEN DE FORMA Y ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO PREVIOS AL EXAMEN DE FONDO

1. CONTENIDO DE LA SOLICITUD

“Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

⁶ En el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, el solicitante debe anexar el recibo de pago de la tasa por la solicitud de examen de patentabilidad.

- a) *el petitorio;*
- b) *la descripción;*
- c) *una o más reivindicaciones;*
- d) *uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;*
- e) *el resumen;*
- f) *los poderes que fuesen necesarios;*
- g) *el comprobante de pago de las tasas establecidas;*
- h) *de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;*
- i) *de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;*
- j) *de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y*
- k) *de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”.*

2. PETITORIO

“Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) *el requerimiento de concesión de la patente;*
- b) *el nombre y la dirección del solicitante;*
- c) *la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;*
- d) *el nombre de la invención;*
- e) *el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;*
- f) *de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;*
- g) *la firma del solicitante o de su representante legal; y*

h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro”.

3. FUNCIONES DEL EXAMINADOR DE FORMA

- Verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la admisión de la solicitud (Art. 33 D 486);
- verificar el cumplimiento de los requisitos formales correspondientes al Art. 38 D 486;
- requerir documentación al solicitante;
- elaborar informes;
- orientar al usuario para el cumplimiento adecuado de formalidades;
- preclasificar solicitudes; y
- ordenar la publicación de la solicitud.

Las Oficinas seguirán utilizando sus respectivos formularios nacionales.

4. PROCEDIMIENTO DE ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD

“Artículo 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente:

- a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente;*
- b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;*
- c) la descripción de la invención;*
- d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y*
- e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.*

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente Artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”.

El examinador de forma verificará que la solicitud de patente cumpla con los requisitos mínimos necesarios para el otorgamiento de la fecha de presentación de acuerdo con una lista de verificación que figura en el Anexo II (Art. 33 D 486)⁷ y hará el examen físico documental.

Las solicitudes deben presentarse por escrito. La copia se presentará preferentemente en formato electrónico,⁸ previo el pago de la tasa correspondiente.

En materia de dibujos el examinador de forma verificará que los dibujos relacionados o mencionados en la solicitud o petitorio, se encuentren en efecto anexados a la solicitud. De no encontrarse los mismos, no se admitirá a trámite la solicitud.

5. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD DE PATENTE

“Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los Artículos 26 y 27”.

El examen de forma consistirá en la verificación de:

5.1 Petitorio

El petitorio se encuentra en un formulario exigido por cada Oficina competente impreso para tal efecto. El examinador de forma verificará:

5.1.1 Solicitud

Que se haya señalado el tipo de solicitud que se va a tramitar, marcando la casilla correspondiente a “Patente de Invención”.

5.1.2 Solicitante

En caso de persona natural: que se indique el nombre, la dirección, nacionalidad o domicilio completo.

En el caso de persona jurídica: el examinador deberá verificar además que se indique el lugar de constitución.

7 En el caso de Bolivia, la Dirección de Propiedad Industrial - Unidad de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); en el caso de Colombia, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio; en el caso de Ecuador, la Dirección de Patentes del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI); en el caso de Perú, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI); en el caso de Venezuela, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial - Coordinación de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).

8 En el caso de Bolivia y Perú, la solicitud puede ser remitida por facsímil a la Oficina nacional competente en cuyo caso debe enviarse simultáneamente el ejemplar original. Bolivia adicionalmente requiere un formato electrónico para la presentación de la descripción y el resumen. En Venezuela esta presentación es opcional.

5.1.3 Representante o apoderado

En el caso de una solicitud de una persona natural o jurídica que actúe por medio de representante legal o apoderado, el examinador de forma deberá verificar que el poder cumpla con los requisitos exigidos por la ley nacional del país miembro, y que el petitorio indique su nombre y dirección.

En el caso de personas jurídicas, el examinador deberá verificar además que se acredite la existencia y representación de la misma de acuerdo con la práctica de cada Oficina.

5.1.4 Inventor

Que se indique su nombre y domicilio. Sin embargo los datos del inventor pueden no formar parte del petitorio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24. El examinador de forma verificará que el inventor siempre sea una persona natural. Existe la posibilidad de que en una solicitud existan coinventores.

5.1.5 Título de la invención

Que aparezca un título, nombre o denominación de la invención solicitada.

5.1.6 Comprobante de pago

Que se presente el comprobante de pago de la tasa.

5.1.7 Anexos

Que los anexos citados en la solicitud se acompañen a la misma.

5.1.8 Firma

Que exista la firma del titular, su representante legal o apoderado.

5.1.9 Idioma

Que el petitorio se presente en idioma español (Art. 7 D 486).

5.2 Descripción

En el examen de forma, el examinador de forma no realiza un examen profundo para verificar el contenido, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible.

5.3 Reivindicaciones

En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo

que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente.

5.4 Dibujos

El examinador verificará la existencia de los mismos y que éstos se encuentren en un capítulo aparte de la descripción. Los dibujos relacionados en la solicitud o petitorio o que sin ser relacionados fueran mencionados en la descripción, deberán estar anexados a la solicitud, caso contrario, este hecho se dejará indicado en el expediente.

5.5 Resumen

El examinador de forma verificará que la solicitud contenga un resumen que indique el campo técnico al cual pertenece la invención.

5.6 Poderes, si fuere el caso

Se verificará que exista un poder debidamente otorgado de conformidad con lo dispuesto en las prácticas internas del país miembro.

5.7 Copia del contrato de acceso o de uso de conocimientos tradicionales, si fuere el caso

Se verificará la existencia de copia de un documento oficial sobre acceso a recursos genéticos o de sus productos derivados, o copia de un contrato debidamente acreditado por la autoridad nacional competente sobre uso de conocimientos tradicionales.

5.8 Certificado de depósito del material biológico, si fuere el caso

Se verificará que se haya presentado el certificado de depósito, expedido por una institución de depósito de material biológico reconocida por la Oficina nacional competente. El documento debe indicar el nombre y dirección de la institución, fecha y número de depósito.

5.9 Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante

En los casos en que el inventor sea diferente al solicitante, el examinador de forma verificará que se haya presentado el documento que acredita la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante. En los casos de sucesión hereditaria, se verificará la existencia del testamento ejecutado o fallo judicial firme.

5.10 Idioma

El examinador verificará que los documentos mencionados en los puntos 5.2 a 5.9 se encuentran en el idioma aceptado por la Oficina nacional competente o, en caso contrario, acompañado de una traducción simple en dicho idioma (Arts. 7 y 8 D 486).

Para la verificación del cumplimiento de los Arts. 26 y 27 de la D 486, el examinador de forma utilizará la lista de verificación que figura en el Anexo II. Dicha lista será la base de la notificación al solicitante.

6. RESULTADOS DEL EXAMEN DE FORMA

“Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los Artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”.

Si las deficiencias no son corregidas dentro de los dos meses siguientes a la notificación o de su prórroga, el examinador de forma elaborará un oficio de abandono donde se indiquen las razones del mismo. La solicitud declarada en abandono perderá su prelación. En cualquier caso, la Oficina nacional competente guardará su confidencialidad.

7. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

7.1 Pasos previos a la publicación

La Oficina verificará que el examen de forma sea favorable, y a continuación asignará a la solicitud la clasificación internacional, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) correspondiente a la invención solicitada.

La Oficina deberá verificar que el extracto a publicar contenga los datos bibliográficos de la solicitud, un resumen o un extracto que en términos generales contenga la reivindicación o reivindicaciones.

La Oficina verificará luego si hubo una solicitud de publicación previa (Art. 40 D 486), así como la existencia de una invocación de prioridad a efectos de que ésta se indique en la publicación.⁹

7.2 Publicación

“Artículo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

9 En el caso de Perú, el examinador de fondo prepara un resumen de la solicitud para su publicación.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

Artículo 41.- Una solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros antes de transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de su presentación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación aún sin consentimiento de aquél”.

La publicación se realizará de acuerdo a la legislación y práctica de las Oficinas nacionales competentes.

8. SOLICITUD DE EXAMEN DE FONDO

“Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.

El solicitante debe pedir que se examine si la invención contenida en su solicitud es patentable o no. Para solicitar este examen, el solicitante de patente de invención tiene un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación. De exigirse por la Oficina nacional competente, la petición deberá acompañarse del comprobante de pago respectivo.¹⁰ La petición del examen y el comprobante de pago se integran al expediente, y la solicitud queda lista para ser examinada en la etapa de fondo.

9. OPOSICIÓN

“Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Artículo 43.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación”.

¹⁰ A la fecha de aprobación del Manual, Venezuela no exige el pago de tasa correspondiente al examen de fondo.

La Oficina verificará que la oposición, en caso de que se presente, se incorpore al expediente y haya sido presentada dentro del plazo previsto en la Decisión 486.

En tal caso, notificará al solicitante de la patente y pondrá a su disposición una copia del documento y sus anexos. La contestación de la oposición se incorporará al expediente, y se verificará que la misma se haya efectuado dentro del plazo previsto en la Decisión.

El plazo adicional debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desee prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Oficina nacional competente.¹¹

CAPÍTULO III

DIRECTIVAS PARA EL EXAMEN DE FONDO

1. FUNCIONES DEL EXAMINADOR DE FONDO

- Preclasificación y clasificación de solicitudes;
- búsqueda de antecedentes;
- requerimiento de documentación;
- examen de patentabilidad;
- elaboración de informes técnicos; y
- orientación al usuario para el cumplimiento adecuado de requerimientos técnicos.

2. VERIFICACIÓN PREVIA AL EXAMEN DE FONDO

La Oficina nacional, antes de iniciar el examen, verificará la situación general del expediente, lo cual incluye:

- a) que se haya publicado la solicitud;
- b) que la solicitud no haya caído en abandono, haya sido objeto de desistimiento o de caducidad;¹²

¹¹ En el caso de Colombia, el solicitante debe anexar el recibo de pago de la tasa por la solicitud de prórroga. Bolivia tiene pendiente el establecimiento de tasas.

¹² La caducidad de la que aquí se habla, sólo opera en los países miembros que exigen el pago de tasas de mantenimiento antes de la concesión (Bolivia, Ecuador y Perú a la fecha de publicación del Manual).

La Oficina verificará que la oposición, en caso de que se presente, se incorpore al expediente y haya sido presentada dentro del plazo previsto en la Decisión 486.

En tal caso, notificará al solicitante de la patente y pondrá a su disposición una copia del documento y sus anexos. La contestación de la oposición se incorporará al expediente, y se verificará que la misma se haya efectuado dentro del plazo previsto en la Decisión.

El plazo adicional debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desee prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Oficina nacional competente.¹¹

CAPÍTULO III

DIRECTIVAS PARA EL EXAMEN DE FONDO

1. FUNCIONES DEL EXAMINADOR DE FONDO

- Preclasificación y clasificación de solicitudes;
- búsqueda de antecedentes;
- requerimiento de documentación;
- examen de patentabilidad;
- elaboración de informes técnicos; y
- orientación al usuario para el cumplimiento adecuado de requerimientos técnicos.

2. VERIFICACIÓN PREVIA AL EXAMEN DE FONDO

La Oficina nacional, antes de iniciar el examen, verificará la situación general del expediente, lo cual incluye:

- a) que se haya publicado la solicitud;
- b) que la solicitud no haya caído en abandono, haya sido objeto de desistimiento o de caducidad;¹²

11 En el caso de Colombia, el solicitante debe anexar el recibo de pago de la tasa por la solicitud de prórroga. Bolivia tiene pendiente el establecimiento de tasas.

12 La caducidad de la que aquí se habla, sólo opera en los países miembros que exigen el pago de tasas de mantenimiento antes de la concesión (Bolivia, Ecuador y Perú a la fecha de publicación del Manual).

- c) la petición del examen de fondo y el pago de la tasa correspondiente, de ser el caso;
- d) en materia de prioridad, el examinador se limitará a revisar dentro de los documentos relativos a la prioridad:
 - i) que la fecha de la solicitud se haya realizado dentro del plazo de 12 meses contados a partir del día siguiente de la primera solicitud (Art. 9 D 486);
 - ii) que el documento aportado corresponda con el (los) documento(s) enunciado(s) en la solicitud;
 - iii) mención de que invoca la prioridad, indicando la fecha, Oficina y de ser posible, el número de la solicitud inicial;
 - iv) copia de la solicitud prioritaria certificada por la Oficina respectiva (no se requiere legalización alguna) (Art. 10 D 486);
 - v) certificado de la fecha de presentación de la solicitud, expedida por la oficina respectiva (no se requiere legalización);
 - vi) tasa de prioridad, de ser el caso, de acuerdo con la legislación interna;
 - vii) los requisitos iii), iv), v) y vi) hayan sido aportados al momento de la solicitud o en el plazo máximo (no prorrogable) de 16 meses contados desde la fecha de la solicitud inicial; y
 - viii) evaluar la correspondencia del contenido técnico de la solicitud con la prioridad reivindicada.
- e) que en su caso, figuren la oposición, las notificaciones y respuestas respectivas;
- f) que de haberse realizado, figuren las modificaciones o enmiendas a la descripción, reivindicaciones y dibujos;
- g) que exista o no un fraccionamiento o fusión de la solicitud. En caso que ello ocurra con posterioridad a la publicación, no se requerirá nueva publicación; y
- h) que se cumpla con la lista de verificación del anexo II.

3. DESCRIPCIÓN

3.1 Requisitos

“Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente 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:

- a) *el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*
- b) *la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;*
- c) *una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;*
- d) *una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*
- e) *una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y*
- f) *una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención”.*

La descripción de la invención cumple una función importante que es la de divulgar la invención, lo que significa que la invención debe estar descrita en una forma suficientemente clara y completa para que sea posible su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Estos dos requisitos se complementan ya que la comprensión de la invención es lo que la persona capacitada en la materia correspondiente puede entender acerca de la invención y llegar a evaluar el aporte que se hace a la tecnología, mientras que la ejecución comprende poder realizar paso a paso la invención.

La persona capacitada en la materia técnica: se trata de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico al que se refiere el invento (para mayor detalle ver el apartado 2.11 del Glosario). Su nivel de conocimientos es más elevado que el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Es la persona con conocimientos medios, pero no especializada (para mayor detalle ver el Glosario).

3.2 Claridad

La divulgación de la invención debe realizarse en términos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución aportada por la invención. Se pueden exponer asimismo las ventajas que se tienen con respecto al estado de la técnica.

Es responsabilidad del solicitante suministrar la información en la descripción de forma clara.

La descripción debe estar escrita en el lenguaje común del campo técnico al cual pertenece la invención. Si un término tiene un significado distinto al que comúnmente se le da en el campo técnico, éste deberá indicarse, así como utilizar los signos y símbolos aceptados en el campo en cuestión para las fórmulas matemáticas y las fórmulas químicas. Las unidades de medida deben expresar su correspondencia en el Sistema Internacional de Unidades.

No se acepta dentro de la descripción, el uso de nombres propios, genéricos, marcas o similares para referirse a la materia objeto de la invención, a menos que estén definidos en la descripción.

Si se incluyen dibujos, ellos deben estar al inicio descritos brevemente dentro de la descripción tal como: “Figura 1 muestra una vista lateral de la máquina empaquetadora; Figura 2 vista parcial de la primera fase de funcionamiento de la máquina de la figura 1; Figura 3 vista parcial de la segunda fase de funcionamiento de la máquina de la figura 1”. Para hacer más clara la descripción en el momento de hacer referencia a los dibujos, el nombre del elemento debe estar seguido del número de referencia por ejemplo: “la máquina de empaquetar 10 comprende dos rodillos accionados por el motor 11 para soportar y hacer girar el rollo 13”. No se debe permitir hacer referencia a los dibujos de la siguiente manera: “10 comprende dos rodillos accionados por 11 para soportar y hacer girar 13”.

La descripción y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros al referirse a los signos, símbolos o números de referencia.

3.3 Suficiencia

El propósito de la descripción es asegurar que por un lado, la solicitud contenga la suficiente información técnica para que una persona con conocimiento medio en el arte pueda poner en práctica la invención, y por el otro que esta divulgación sea suficiente para conocer el aporte que se está haciendo a la tecnología.

Se debe indicar mediante la descripción la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico, y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.

Los depósitos se deben efectuar ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la Oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito, y el número de depósito atribuido por tal institución.

El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permita a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material.

La inclusión de ejemplos en el marco de la subsanación de una objeción por insuficiencia, se considerará una ampliación.

3.4 Modificaciones

Una modificación que suponga la ampliación del objeto inicial no será aceptada.

Sin perjuicio de lo anterior, se aceptarán:

- i) documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre y cuando no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita;
- ii) adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos del primer párrafo del Artículo 34; y
- iii) otras de naturaleza similar

3.5 Subsanción de errores materiales

Se admitirá la subsanción de errores materiales.

Se consideran errores materiales los siguientes:

- i) la corrección de un defecto gramatical o de suma; y
- ii) la corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación siempre y cuando no sea obvio.

3.6 Modelos de redacción

Las modificaciones realizadas en la descripción, página..., líneas.../en la/s reivindicación/es, recibidas en el día xx/xx/xx amplían el contenido de la solicitud tal y como fue inicialmente presentado. Las razones son las siguientes:

- i) primer argumento; y
- ii) segundo argumento

En atención a la prohibición consagrada en la normativa andina (Art. 34 D 486), no es admisible la anterior modificación, ya que implica una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Cualquier información adicional que el solicitante desee proporcionar en relación a la invención (ej. ventajas respecto al estado de la técnica conocido, ejemplos comparativos, etc.) y que no estaba en la solicitud inicialmente depositada, deberá ser aportada por el solicitante en documento separado y no incorporada al texto de la solicitud.

4. LAS REIVINDICACIONES

4.1 Requisitos del Artículo 30 D 486

“Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que:

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y
- puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.

El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente, así como al conjunto de todas.

4.2 Contenido de las reivindicaciones

Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

Para efectos del examen, no se toma en cuenta como característica técnica de la invención la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos, como por ejemplo las ventajas comerciales, dado que el resultado o fin alcanzado de la invención no es una característica esencial a estos efectos. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación.

Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo “elemento para medir la presión”).

Un ejemplo de reivindicación que contiene características técnicas funcionales es la siguiente: “Composición herbicida que comprende el compuesto herbicida A y el compuesto herbicida B, caracterizado porque los compuestos A y B están presentes en cantidades que producen un efecto herbicida sinérgico”.

Si el efecto sinérgico reivindicado en el ejemplo se puede describir por características técnicas no funcionales, como por las proporciones de ambos herbicidas, la reivindicación no sería admisible.

Si, por el contrario, no hubiera otra manera más precisa de definir la materia a proteger, se podría admitir una reivindicación redactada utilizando características técnicas funcionales siempre y cuando se cumpla lo siguiente:

- el resultado a obtener debe ser verificable mediante tests específicamente descritos en la descripción;
- la reivindicación es clara; y
- el experto en la materia es capaz de reproducir el invento. Esto significa que los tests especificados en la descripción para determinar si se obtiene el efecto deseado deben ser tests técnicos de rutina.

4.3 Forma de las reivindicaciones

La Decisión 486 no define la forma en la que deben presentarse las reivindicaciones. Las reivindicaciones pueden presentarse en dos partes: preámbulo y parte caracterizante. En este caso la estructura es la siguiente:

El preámbulo indicará primero cuál es la materia de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y seguidamente las características técnicas necesarias para definir la invención pero que combinadas forman parte del estado de la técnica. Esto último sólo se aplica a las reivindicaciones independientes.

La parte caracterizante define las características que en combinación con el preámbulo se desean proteger, es decir, las características que la invención añade al estado de la técnica.

La división entre el preámbulo y la parte caracterizante puede cambiar durante el examen de fondo en vista del estado de la técnica que se puede encontrar.

Un ejemplo de reivindicaciones con dos partes son las siguientes:

"Composición que comprende A, B y C, caracterizada por que la concentración de A es menor a 3%".

En este caso es adecuada puesto que composiciones que comprenden los componentes A, B y C ya se conocen en el estado de la técnica (preámbulo) y la aportación de la invención es la concentración limitante de A (porción caracterizante).

Sin embargo, las reivindicaciones pueden presentarse en otra forma, siendo lo importante que cumplan el requisito de claridad.

"Cámara fotográfica que incluye corrector de distancias automático".

En este caso no es necesario redactar la reivindicación en dos partes puesto que las características técnicas comunes ya están implícitamente descritas en "cámara fotográfica".

4.4 Categorías de reivindicaciones

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Existen fundamentalmente dos categorías de reivindicaciones: las que se refieren a un producto y las que se refieren a un procedimiento.

4.4.1 Producto

La primera clase básica incluye sustancias y composiciones así como entidades físicas tales como artículos, máquinas, mecanismos, sistemas, sistemas de aparatos que cooperan entre sí como combinación de aparatos, etc.

4.4.2 Procedimiento

La segunda clase básica de reivindicación se aplica a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar el procedimiento. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales, energía, otros procesos (por ejemplo procesos de control) o sobre cosas vivientes, cuando la legislación lo permite.

Es esencial que la reivindicación estudiada no deje ninguna duda en cuanto a la categoría a la que pertenece. Si las palabras utilizadas son tales que no permiten determinar a qué categoría pertenece una reivindicación, se debe objetar falta de claridad.

Muchas invenciones necesitan reivindicaciones de más de una categoría para obtener una protección completa. En un juego de reivindicaciones cada cambio de categoría identifica a una reivindicación como independiente, aún cuando la reivindicación haga referencia a una precedente. Es importante señalar que el conjunto de las reivindicaciones siempre tienen que cumplir con el requisito de unidad de invención.

4.5 Tipo de reivindicaciones

4.5.1 Reivindicaciones independientes

Una reivindicación independiente define todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente (Art. 30 D 486). Es posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoría o en distintas categorías.

4.5.2 Reivindicaciones dependientes

Una reivindicación dependiente es aquella que hace referencia a una anterior y contiene todas las características de aquella (si es posible se indica este hecho al principio de la reivindicación). En una reivindicación dependiente la expresión “caracterizado por” debe entenderse como “caracterizado además por”. Es decir, si la reivindicación 3 depende de la 2 y ésta de la 1, la reivindicación 3 es la suma de las características de la 1 más la 2 más la 3, ya que por sí sola no tendría significado.

Una reivindicación dependiente puede referirse a una o más reivindicaciones independientes, a una o más reivindicaciones dependientes o a reivindicaciones dependientes e independientes al mismo tiempo, siempre que la dependencia sea clara y no existan contradicciones.

Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente, indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preámbulo o en la parte caracterizante de la reivindicación independiente o pueda definir nuevos elementos.

Una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica. La patentabilidad se deriva de la reivindicación independiente.

Ejemplos:

Reivindicación independiente:

R 1. "Composición que comprende A, B y C, caracterizada por que la concentración de A es menor a 3%".

Reivindicación dependiente de la anterior:

R 2. "Composición de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada por que la concentración de A es menor a 2%".

4.5.3 Falsas dependencias

Falsas dependencias: no toda reivindicación que se refiere a otra reivindicación es necesariamente dependiente. Uno de estos casos es cuando una reivindicación de una categoría se refiere a una reivindicación de otra categoría, por ejemplo "procedimiento para fabricar el producto de la reivindicación 1" o "aparato para llevar a cabo el proceso de la reivindicación 1".

Otro caso es cuando una reivindicación hace referencia a otra reivindicación de la misma categoría, pero sin embargo su enunciado no implica necesariamente que todas las características de la reivindicación a la que hace referencia estén incluidas en ella.

Ejemplo 1:

La reivindicación 1 define un proceso nuevo e inventivo en virtud de alguna de sus etapas. La reivindicación x viene definida como: "x. Producto del proceso de la reivindicación 1". En este caso, que el proceso sea nuevo e inventivo no implica que el producto lo sea. El producto puede ser convencional e idéntico al del estado de la técnica.

Ejemplo 2:

La reivindicación 1 va dirigida a un "sistema que comprende un aparato..."; una reivindicación que se enuncie "aparato según la reivindicación 1 ..." es independiente, puesto que el sistema es de un orden superior al aparato según está enunciada la reivindicación 1 y por tanto la otra reivindicación no contiene todas las características de la reivindicación 1.

La reivindicación 1 va dirigida a un aparato que incluye entre otras una característica "A" y otra reivindicación indicada "aparato según la reivindicación 1 en el cual la característica A se reemplaza por B", puesto que al no contener ya la característica "A" la reivindicación no contiene todas las características de la reivindicación 1 y por tanto es independiente.

En todos estos casos cada reivindicación independiente se tiene que analizar como tal (novedad, nivel inventivo, unidad, etc.) y la patentabilidad de la reivindicación a la cual se refiere no implica necesariamente la patentabilidad de las "falsas dependientes".

4.6 Claridad e interpretación de las reivindicaciones

4.6.1 Términos utilizados

El significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la persona versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones. Si la palabra tiene un significado especial dado por una definición en la descripción, esta definición deberá incluirse en la reivindicación, siempre que esto sea factible.

Ejemplo:

Solicitud: se reivindica un copolímero "homogéneo" de A y B obtenido por la adición continua de los monómeros A y B según el proceso descrito.

En el estado de la técnica se conoce otro proceso NO continuo para la producción del mismo copolímero. No se hace mención de si los polímeros así obtenidos serían "homogéneos" o no.

La palabra "homogéneo" es así la sola característica técnica para distinguir los dos productos (novedad), aunque no tenga un sentido bien definido en este campo.

Sin embargo, en la descripción se define el copolímero homogéneo por medio de la composición y la distribución de los monómeros individuales por lo largo de la cadena.

Ensayos comparativos presentados por el solicitante pudieron probar que los copolímeros preparados según el método del estado de la técnica no tenían esta composición y distribución.

Resultado: se consideró la solicitud como nueva e inventiva. La definición del término homogéneo tuvo sin embargo que ser incluida en las reivindicaciones independientes de producto y proceso.

4.6.2 *Inconsistencias entre las reivindicaciones y la descripción*

Se deben evitar inconsistencias entre las reivindicaciones y la descripción inicialmente presentada puesto que la descripción debe servir para interpretar las reivindicaciones (Art. 51 D 486). Existen varios casos frecuentes de inconsistencia:

- inconsistencia verbal: la descripción dice que la invención está limitada por unas características y las reivindicaciones no están así limitadas. Estas inconsistencias se resuelven alegando falta de claridad (Art. 30) y modificando la descripción o las reivindicaciones para que concuerden;
- inconsistencia en cuanto a características esenciales: cuando de la descripción se desprende que una característica es esencial para la invención (forma parte de la solución al problema a resolver) y ésta no se encuentra en las reivindicaciones. En este caso se alega que las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger (Art. 30) y se pide la introducción de esas características esenciales en las reivindicaciones; y
- frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones o que se protege también un producto cuando las reivindicaciones son sólo de procedimiento. En este caso, se debe pedir su aclaración, de lo contrario deberá suprimirla.

4.6.3 *Términos imprecisos o relativos*

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. Se pueden permitir para características no esenciales cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la técnica sin ambigüedad (novedad, nivel inventivo).

Por las mismas razones no se admiten términos relativos del tipo “mayor”, “delgado”, “fuente” ya que no tienen un significado preciso. En ningún caso estos términos se pueden utilizar para distinguir la invención del estado de la técnica. En estos casos se deben sustituir estas expresiones por términos precisos o rangos concretos de valores.

4.6.4 *Marcas registradas o nombres comerciales*

Las marcas registradas o nombres comerciales definen productos o proceso que pueden cambiar con el paso del tiempo aunque conserven el mismo nombre. Por ello su uso en una reivindicación no está permitido ya que no permiten establecer el alcance de la reivindicación.

4.6.5 *Términos opcionales en una reivindicación*

Expresiones del tipo “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como”, “en especial” precediendo una característica en una reivindicación se deben interpretar como no limitativos, es decir la característica es meramente opcional y no limitada el alcance de la reivindicación (en particular al analizar novedad y nivel inventivo). Si causan confusión en la reivindicación se debe alegar falta de claridad y sugerir que las características opcionales o preferentes se convierten en una reivindicación dependiente.

4.6.6 *Definición por el resultado a alcanzar*

Como se menciona anteriormente, las reivindicaciones deben definir la invención por sus características esenciales, estructurales o funcionales. No se admite que la reivindicación defina la invención por el resultado a alcanzar (del tipo: "Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%"), puesto que en realidad equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación pero siempre acompañado las características técnicas que definen la invención.

4.6.7 *Definición por parámetros*

Una reivindicación de producto, por ejemplo un compuesto químico, se puede caracterizar por su estructura y elementos, por su fórmula química, como un producto de un proceso o excepcionalmente por sus parámetros.

Los parámetros son valores característicos de propiedades mensurables (por ejemplo el punto de fusión) o definidos como combinaciones matemáticas de varias variables.

No se permitirá la caracterización de un compuesto químico solamente por sus parámetros, a menos que la invención no se pueda definir de otra manera. En cualquier caso, el parámetro tiene que poder ser determinado y medido sin ambigüedad por métodos estándar conocidos en el campo en cuestión o descritos claramente en la solicitud.

Cuando se definan parámetros no claros o no usuales se debe pedir una clarificación de dichos parámetros. Por ejemplo una comparación con parámetros conocidos, siempre que esto no extienda el contenido de la solicitud original (Art. 34). Los parámetros se deben poder determinar de una forma clara, precisa e inequívoca por medio de procedimientos objetivos usuales en el arte. El método para medir los valores del parámetro deben incluirse en la reivindicación, salvo cuando la persona versada en la materia técnica correspondiente conoce qué método debe ser usado o cuándo todos los métodos llegan al mismo resultado.

4.6.8 *Producto definido por su proceso de fabricación*

Las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles solamente si los productos como tales cumplen los requisitos patentabilidad, es decir, cuando entre otras cosas son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus características estructurales. Un caso típico es de los polímeros. Preferentemente se deben redactar de la forma "Producto X obtenible por el proceso Y".

Un producto no se convierte en nuevo simplemente por el hecho de que se produce mediante un procedimiento nuevo.

4.6.9 Referencias a la descripción o dibujos

Las reivindicaciones no deben hacer referencia a la descripción o a los dibujos si no es estrictamente necesario. No se admiten expresiones del tipo "como descrito en la página 3", "de acuerdo al ejemplo 4", "tal como se indica en la Fig. 7". Una excepción sería el caso de una pieza ilustrada en una figura y cuya forma es imposible de describir con palabras, en cuyo caso se indicará el signo de referencia de dicho elemento pero no el de la figura.

Si las reivindicaciones necesitan referirse a los dibujos para ser más claras, se permite la presencia de signos de referencia entre paréntesis después de la característica mencionada en la reivindicación.

4.6.10 Concisión

El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas.

El número de reivindicaciones necesarias se debe considerar teniendo en cuenta en cada caso la naturaleza de invención a proteger. Para efectos de claridad, las reivindicaciones se presentan numeradas de manera consecutiva.

Pueden haber dos o más reivindicaciones independientes de la misma categoría si la invención no se puede proteger de una forma más apropiada (concisa). Por ejemplo, utilizando reivindicaciones dependientes. Hay que tener en cuenta que el alcance de la protección de dos reivindicaciones independientes de la misma categoría puede ser diferente aunque parezcan similares. Por ejemplo, un producto químico nuevo e inventivo se puede reivindicar en la misma solicitud por su fórmula química y por su proceso de fabricación.

Si la invención es un producto nuevo e inventivo, en la solicitud se pueden incluir dos o más reivindicaciones cubriendo procesos para su fabricación. El concepto inventivo único que es común a todos es el producto nuevo e inventivo.

Sin embargo, cuando sea claro que hay un número excesivamente alto de reivindicaciones independientes que se pudieran formular con reivindicaciones dependientes o que tienen el mismo alcance, se debe objetar falta de concisión.

En cuando a las reivindicaciones dependientes, su función es evitar repetir innecesariamente todas las características de nuevo para cada reivindicación. El número de reivindicaciones dependientes debe ser razonable en función de las alternativas a proteger, se debe objetar si hay multiplicidad de reivindicaciones de naturaleza trivial.

También se debe objetar por falta de claridad o concisión si hay un número demasiado alto de alternativas posibles dentro de una reivindicación.

4.6.11 Soporte en la descripción

Las reivindicaciones tienen que estar sustentadas en la descripción (Art. 30 D 486). Esto significa que el objeto de cada reivindicación tiene que tener su fundamento en la descripción y que su alcance no debe exceder más allá de lo justificado por el contenido de la descripción y los dibujos.

Si hay características que están claramente en las reivindicaciones y no en la descripción, se permite que sean incorporadas tal cual a la descripción para dar soporte y así cumplir con los requisitos del Art. 30 D 486. Esta modificación no supone ampliación siempre y cuando las reivindicaciones iniciales se hubieran presentado con la descripción. (Art. 26 D 486).

Una reivindicación se refiere a un método específico para el tratamiento de materiales flexibles para obtener ciertas características especiales de los mismos; sin embargo, en la memoria descriptiva sólo se describe el método para el tratamiento de materiales flexibles del tipo A. Es bien conocido para la persona versada en la materia, que el método reivindicado es inapropiado para el tratamiento de materiales flexibles del tipo B. En esta circunstancia y a menos que el solicitante pueda también demostrar que el método es también aplicable a todos los materiales descritos en la reivindicación 1, ésta se debe limitar exclusivamente a los materiales descritos en la descripción. Si el solicitante no lo pudiera demostrar, habrían razones fundadas para considerar que la reivindicación 1 no tiene soporte en la descripción.

4.7 Modelos de redacción

La solicitud no cumple con los requisitos del Artículo 28

(D 486) porque la/s reivindicación/es ... no son clara/s.

La solicitud no cumple con los requisitos del artículo 30

(D 486) porque la/s reivindicación/es ... no definen la materia a proteger. La materia de la invención está definida por el resultado a obtener. Esta definición sólo es admitida en las condiciones establecidas en el Manual C-III, 3.2. En este caso, sin embargo, no se admite puesto que es posible definir el objeto de la/s reivindicación/es por las características técnicas (especificar) (pagina.., líneas... de la descripción).

Los términos utilizados en la/s reivindicación/es ... son vagos e indefinidos/no tienen un significado reconocido, de manera que dejan al lector sin poder determinar la materia de la invención. Por ello, la solicitud no cumple con los requisitos del artículo 30 (D. 486) porque la/s reivindicación/es ... no son clara/s.

"De la descripción, página..., líneas... se desprende claramente que la/s característica/s ... es/son esenciales para llevar a cabo la invención puesto que la/s reivindicación/es independiente/s no contienen esta característica/s técnica/s, esta/s no cumple con los requisitos del artículo 30 (Decisión 486)"

5. DIBUJOS

5.1 Forma y contenido

Los dibujos, planos, figuras y representaciones gráficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención, por lo tanto deberán tener ciertas características:

- deben tener una relación directa con la descripción;
- deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas;
- la relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia que se encuentran en ambos elementos y guarden una correspondencia;
- si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras, necesariamente deben estar incluidas;
- no deben considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos;
- no deben considerarse símbolos o números que no hayan sido mencionados en la descripción;
- en lo posible, no deben incluirse textos o letreros;
- los diagramas esquemáticos y de flujo se consideran dibujos; y
- deben ser numerados individual y consecutivamente.

5.2 Ampliación

La ausencia de una figura o dibujo mencionado en la memoria, no necesariamente implicará la insuficiencia de la descripción. De otro lado, la incorporación *a posteriori* de dicha figura o dibujo faltante, requerirá un análisis detallado del examinador a fin de determinar si éste incorpora características técnicas adicionales a las descritas en la descripción originalmente presentada y en función de ello establecer si existe o no una ampliación.

La introducción *a posteriori* en las reivindicaciones de alguna característica de los dibujos originalmente presentados no mencionados en la descripción, no necesariamente implicará una ampliación de la divulgación siempre que su apreciación sea lo suficientemente clara.

6. PATENTABILIDAD

6.1 Requisitos de patentabilidad

Para el examen de fondo de las solicitudes de patente de invención es necesario tomar en cuenta los Artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 (D 486).

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

El examen de fondo de una solicitud de patente de invención se fundamenta en la verificación del cumplimiento de los criterios legalmente establecidos en el Art. 14, a saber: novedad (Art. 16 y 21), nivel inventivo (Art. 18), y aplicación industrial (Art. 19). El examen se inicia determinando si las reivindicaciones contienen o no materia que no pueda ser patentada ya sea porque se consideran no invenciones o por que siendo invenciones se encuentran excluidas por la Decisión (Art. 15 y 20). En este sentido, las materias señaladas por dichos artículos deberán ser eliminadas de las reivindicaciones.

6.2 No serán considerados como invenciones

“Artículo 15.- No se consideran invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas, y los métodos matemáticos;*
- b) el todo o parte de los 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 o germoplasma de cualquier ser vivo natural;*
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;*
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;*
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y*
- f) las formas de presentar información”.*

No existe un concepto concreto del significado de invención, sino que por el contrario está definido por las exclusiones mencionadas en los Artículos 15, 20, el cual considera todo aquello que no es invención; sin embargo, por regla general, las invenciones tienen un carácter técnico ya que están orientadas a la solución de problemas técnicos y no están asociadas con la estética, la presentación de información y la abstracción.

Algunos de los literales del artículo citado pueden protegerse mediante derechos de autor u otras formas de protección.

6.2.1 Descubrimiento

Se entiende por descubrimiento una revelación de algo existente no conocido antes por el hombre. No se le puede considerar invención ya que no es producto de la actividad innovadora del hombre. No obstante, una invención puede basarse en un descubrimiento, pero necesariamente debe existir un efecto técnico donde ha sido necesaria la intervención humana.

En el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética, la materia existente en la naturaleza donde no hay intervención del hombre, constituye un descubrimiento y debe ser excluido de patentabilidad por no ser considerado una invención. El hombre se limita a reportar la existencia de la

materia y algunas de sus características que por la naturaleza se producen en forma espontánea, la cual no puede ser considerada una creación humana.

El reconocimiento de la existencia de un material o fenómeno de la naturaleza constituye un descubrimiento. Así el descubridor identifica algo que existe en la naturaleza, incluso puede separarlo o aislarlo para conocerlo mejor, pero su intervención en la naturaleza no es comparable a la del inventor. El inventor va más allá debido a que da una aplicación práctica al descubrimiento, permitiendo así solucionar problemas técnicos.

Determinar que un material o artículo conocido posee una nueva propiedad es igualmente un simple descubrimiento no patentable, pero si se le da aun efecto técnico, entonces se considera una invención. Posteriormente se determinará si dicha invención es o no patentable.

Ejemplos:

El diamante bien conocido como gema preciosa, es el más duro de los minerales y tiene la propiedad de rayar otros materiales. El diamante por sí sólo no puede patentarse, pero dispositivos que lo utilicen sí, tal es el caso del bisturí de diamante empleado en cirugía, el cual fue un invento revolucionario en medicina.

La identificación de un extracto de una planta o una resina de la corteza de un árbol o la identificación en dicho extracto o resina de nuevos componentes químicos aun cuando pudiera aislarse o separarse de su medio natural, no se considera invención, se considera un descubrimiento.

6.2.2 Teorías científicas

Son principios puramente abstractos donde no puede haber una contribución técnica. Un ejemplo de teoría científica puede ser la teoría física de la semiconductividad la cual no puede ser caracterizada en términos técnicos, razón por la cual no se consideran invenciones y por lo tanto no pueden ser patentables. Sin embargo, nuevos artículos semiconductores y el proceso para manufacturarlos pueden considerarse invenciones y serían patentables. Así mismo, una fórmula matemática para obtener una temperatura por sí sola no se considera invención, sin embargo si dentro de un proceso para obtener un producto, dicha fórmula se utiliza para obtener la temperatura requerida para llevar a cabo dicho proceso, esto debe ser considerado como distinto de un método matemático.

6.2.3 El todo o parte de seres vivos, procesos biológicos naturales y material biológico existente en la naturaleza

Tomar como referencia para el término de material biológico los conceptos de “recurso biológico”, “recurso genético” y “producto derivado” contenidos en la Decisión 391- Definiciones.

El simple aislamiento del material biológico no es suficiente para considerar invención.¹³

¹³ El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (TJAC) ha establecido que el aislamiento de cualquier orden para materia que ya existe en la naturaleza (incluso de carácter microbiológico) no califica para efectos de considerarse una invención. Al respecto ver sentencia 21.IP-2000.

Se entiende por “proceso esencialmente biológico”, cualquier proceso biológico que se dé espontáneamente en la naturaleza y en el que la intervención humana no afecte al resultado final.¹⁴

Un proceso por el mero hecho de incluir etapas de carácter biológico, no debe considerarse como no invención. En tal caso, el examinador deberá determinar el grado de intervención humana en dicho proceso.

6.2.4 *Genoma o germoplasma*

El genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural, incluido el ser humano, no es patentable. En la sentencia 21-IP-2000, el TJAC ha señalado asimismo que “*las proteínas que integran el cuerpo humano, los genes o las secuencias del ADN no son susceptibles de protección por vía de patentes*”.

6.2.5 *Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor*

Éstas están dirigidas al intelecto, por lo tanto no son consideradas invenciones y son protegibles por el derecho de autor.

6.2.6 *Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales*

Son creaciones intelectuales de carácter abstracto. Así por ejemplo, el método de resolver un crucigrama, las reglas de un juego o los planes para organizar una operación comercial.

6.2.7 *Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tal*

Se puede considerar el programa de ordenadores o de soporte lógico como las instrucciones que necesita una máquina para conseguir un resultado.

No se pueden considerar invenciones como tales pues no tienen carácter técnico, los programas de ordenadores adquieren ese carácter técnico sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial.

6.2.8 *Las formas de presentar información*

Cualquier representación de información caracterizada sólo por el contenido de la información no es patentable.

Esto se aplica si la reivindicación está dirigida a la presentación *per se* de la información (ejemplo: una señal acústica, un discurso hablado o escrito, un despliegue visual), a la información almacenada en un medio (ejemplo: un libro caracterizado por su contenido, una cinta de grabación caracterizada por la pieza musical grabada, una señal de tránsito caracterizada por el mensaje de prevención, un disco compacto caracterizado por la data o programa grabado), o un proceso y aparato

¹⁴ Idem.

para la presentación de información (ejemplo: un grabador caracterizado solamente por la información grabada, una computadora caracterizada por la data almacenada).

6.3 Excepciones a la patentabilidad

Si la materia objeto de protección constituye una invención, se deberá determinar, previo a la evaluación de los requisitos de patentabilidad, si la misma no está contenida dentro de las prohibiciones contempladas en el Artículo 20.

“Artículo 20.- No serán patentables:

- a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral sólo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;*
- b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;*
- c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; y*
- d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”.*

Los literales a) y b) del Artículo 20 prohíben el patentamiento de invenciones cuya explotación comercial esté en contra del orden público o la moral, y de aquellas invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para salvaguardar la salud o la vida de personas y animales y la preservación del ambiente y las plantas.

6.3.1 Plantas y animales y procedimientos no biológicos o microbiológicos

Las especies y variedades de plantas y las razas de animales no son patentables. Ejemplo: plantas y animales transgénicos. No obstante lo anterior, el procedimiento no biológico o microbiológico para su obtención podría ser patentable (que no sean el mero resultado de actividades de aislamiento).¹⁵ Igualmente podrá ser objeto de patentabilidad el material biológico objeto de una transformación en tanto no constituya planta o animal.

Ejemplos:

i) Procesos patentables:

- a) Proceso para la producción de una planta de maíz que incluye el gene recombinante X, que consiste en la transformación y regeneración de la planta transgénica X...
- b) Proceso para producir el animal X, que consiste en la transformación con el gen quimérico Y...

ii) Procesos no patentables:

- c) Proceso para la producción de una planta de maíz X, que consiste en cruzar por polinización y selección las plantas Y y W.
- d) Proceso para producir el animal X, que consiste en cruzar...

Los procesos a) y b) serían patentables porque contienen una etapa técnica (transformación, regeneración) en el entendido que no ocurran en la naturaleza, mientras que los procesos c) y d) son procesos biológicos naturales, y por lo tanto no patentables.

Los procesos técnicos que copian la naturaleza tampoco son patentables: por ejemplo un método para polinizar la planta X, que consiste en cortar... introducir el polen etc., no sería patentable, porque aunque realizado de manera artificial, vendría a ser lo mismo y conseguir los mismos resultados del proceso natural (procesos c y d).

6.3.2 Métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico

En general los métodos terapéuticos, quirúrgicos y diagnóstico para seres humanos o animales no se consideran invenciones susceptibles de aplicación industrial, sin embargo esto último no es aplicable a sustancias, composiciones, instrumentos o aparatos empleados en dichos métodos.

Con relación a los métodos terapéuticos es importante señalar que éstos no sólo implican la curación de enfermedades o mal funcionamiento del cuerpo, sino que también incluyen los tratamientos profilácticos o preventivos (ejemplo: inmunización contra enfermedades, remoción de placa bacteriana de los dientes, etc.). En este sentido, se deberá examinar cuidadosamente si lo que se está tratando o previniendo, con el método reivindicado, es o no una enfermedad.

Una consideración igualmente importante es la distinción entre métodos terapéuticos y métodos cosméticos. Los métodos cosméticos están asociados sólo con efectos estéticos y pueden ser objeto de patente. Sin embargo en ocasiones, un método cosmético puede tener una etapa de tratamiento terapéutico; en este caso, no será patentable a menos que puedan disociarse las etapas mencionadas y por ende los efectos logrados en cada una de ellas.

Al respecto, el TJAC en su sentencia 11-IP-95, consideró que en efecto, no se encuentran dentro de la prohibición los métodos relativos a cosméticos. Igualmente indicó que en aquellos casos relativos a un producto que tenga aplicación terapéutica y cosmética, serían patentables las reivindicaciones dirigidas a la protección del efecto cosmético.

Un método con fines terapéuticos que se refiera al funcionamiento de un aparato asociado con el cuerpo de un ser humano o animal, no se excluye de patentabilidad si no existe una relación funcional entre los pasos relativos al aparato y el efecto terapéutico del aparato en el cuerpo. Tampoco puede exceptuarse de patentabilidad la manufactura de prótesis, en la que estén involucrados la toma de medidas en el cuerpo y el uso de parte del cuerpo como modelo, debido a que el proceso de fabricación de una prótesis se realiza fuera del cuerpo (ejemplo: prótesis dental).

En el caso particular de métodos de eliminación de parásitos es necesario establecer ciertas consideraciones a la hora de determinar si se trata de un método de tratamiento o no. Si el parásito está dentro del cuerpo del ser humano o de un animal, el método para la eliminación de éste es considerado como un método terapéutico excluido de patentabilidad (ejemplo: la eliminación de un tipo de gusano como la *Tenia solium*). Lo mismo se aplica para ectoparásitos si los mismos son vectores de enfermedades (ejemplo: el método de tratamiento de la sarna producida por el acaro *Sarcoptes scabiei*, vector de la enfermedad). Los métodos de eliminación de ectoparásitos como pulgas y piojos, no son exceptuados de patentabilidad. Para ello, es necesario que la reivindicación del método parasiticida excluya la posibilidad de ser usado en el ser humano o animal.

Algunos métodos de tratamiento de animales con propósitos en la agricultura no son considerados métodos de tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento hormonal de animales de granja como ovejas, puercos, vacas, etc., pueden ser patentables debido a que el objetivo del tratamiento es exclusivamente para incrementar la fertilidad de las hembras, el peso de los animales, o para incrementar la producción de leche. Dado que algunos de estos efectos pueden ser observados bajo cualquier condición de salud del animal, es importante que la reivindicación mencione explícitamente que se trata de un método "no terapéutico".

En relación con el presente tema, merecen atención algunas decisiones de la Oficina Europea de Patentes (OEP) que resultan ilustrativos:

a) Métodos de contracepción

Los métodos de contracepción son a menudo considerados como sin aplicación industrial porque son principalmente utilizados en el área privada de la mujer.

T 74/93 (OJ 1995, 712)

El hecho de que para algunas mujeres la contracepción esté relacionada con actividades profesionales, no confiere un carácter industrial a un acto esencialmente privado y personal. Sin embargo, este principio no se aplica a la contracepción en general, sino sólo a maneras particulares de aplicación del contraceptivo.

T 820/92 (OJ 1995, 113)

El tratamiento anticonceptivo de un animal hembra con una composición que tenga también efectos terapéuticos (evitar los efectos secundarios del contraceptivo) no es patentable aunque el tratamiento anticonceptivo sea el propósito principal o el solo propósito de las reivindicaciones, porque el solo producirse del efecto terapéutico sería suficiente para que el contenido de la solicitud caiga dentro de la exclusión de patentabilidad del Art. 52(4) EPC.

Los métodos de diagnóstico aplicados al ser humano o animal están excluidos de patentabilidad. Los métodos de diagnóstico no aplicados al cuerpo humano o animal podrían ser patentables en algunos casos. Así por ejemplo, ciertos métodos para obtener información (datos, imágenes, cantidades físicas, etc.), o que en sí mismos no permiten decidir sobre el tratamiento a seguir (ejemplo: rayos X o medidas de la presión sanguínea). Métodos como los mencionados en los ejemplos anteriores serían patentables si ellos pueden ser llevados a cabo por un técnico o un médico que actúe como técnico y no como doctor encargado del tratamiento de un paciente en particular. Tan pronto como el método implique su aplicación al ser humano o animal en cualquier etapa no será patentable.

b) Métodos de tratamiento y diagnóstico

T 385/86 (OJ EPO 8/1988, 308)

Métodos para obtener información (datos, parámetros físicos, imágenes,...) del cuerpo humano o animal, que por sí solos no sean suficientes para tomar una decisión del tratamiento a seguir son patentables, si pueden ser llevados a cabo *sin* la intervención de un médico y sólo por un técnico. Si estos métodos incluyen un último paso indicando (implícita o explícitamente) que el paciente tiene una enfermedad o que necesita un tratamiento específico, el método *no* es patentable. Básicamente un método llevado a cabo fuera del cuerpo es poco probable que sea considerado como excluido de patentabilidad. Buenos ejemplos de este tipo de invenciones son métodos en radiología o en imágenes de resonancia magnética nuclear (RMN).

T 774/89 (no publicada)

El método de tratamiento de un animal con un medicamento para aumentar la producción de leche en una vaca es patentable puesto que este efecto es independiente de la salud de la vaca. En este caso, la decisión se simplificó puesto que la reivindicación incluía el *disclaimer* “que no es un método terapéutico ...”

Si la reivindicación se refiere al tratamiento de animales, es aconsejable que se especifique “animales otros que humanos”.

T 24/91 (OJ 8/1995, 512)

Proceso para reperfilear la curva de una lente de contacto que había sido fijada a una córnea humana. Determinadas fracciones de la lente fueron tratadas con láser para afinar su poder refractivo.

La Cámara considero que el tratamiento era arriesgado (necesitaba al menos la supervisión de un médico) y en un cuerpo humano. Por ello se decidió contra el mantenimiento de la patente. Las lentes de contacto no tenían que ser separadas de la córnea. El argumento de que el tratamiento se efectuaba fuera del cuerpo humano no convenció a la Cámara.

T 182/90 (OJ 1994, 641)

Reivindicaciones de tratamiento del cuerpo animal se consideraron aceptables aunque incluyesen una etapa de tratamiento quirúrgico, porque el método utilizado en este caso por cierto se debía acabar con la muerte del animal de laboratorio, lo que para la Cámara pareció suficiente para considerarlo un tratamiento quirúrgico no susceptible de la exclusión de patentabilidad.

T 290/86 (OJ 1992, 414)

Un método para eliminar la placa bacteriana dental no fue considerado como método cosmético porque el resultado no podía visualizarse desde el exterior. Un efecto cosmético de un producto que no pueda distinguirse de un efecto terapéutico está excluido de patentabilidad.

6.3.3 Usos

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el Artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

Los usos y segundos usos no son patentables por aplicación de los Arts. 14 y 21. Asimismo, de conformidad con la sentencia del TJAC 89-AI-2000, los usos en general no son patentables. El mencionado Tribunal se pronunció sobre el alcance del Art. 1 de la Decisión 344 (Art. 1. *Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento...*), en el siguiente sentido: “no puede desprenderse del texto de este Artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente los segundos usos”.

6.4 Material biológico patentable

6.4.1 Microorganismos

El patentamiento de microorganismos es una excepción a la prohibición de patentabilidad de material biológico. En consecuencia, su patentabilidad está sujeta a la Segunda Disposición Transitoria de la D 486.¹⁶

Los términos “mutante” y “variante” no son claros para el caso de reivindicaciones de microorganismos, por lo que debe solicitarse su definición. En ausencia de la misma, el examinador podrá utilizar las siguientes:

“mutante”: cualquier organismo que difiere de la cepa de origen (cepa madre) por una modificación en el genoma causada por una o varias mutaciones.

“variante”: cepa que difiere de algún modo (a menudo diferencias mínimas) de otro organismo particular.

Una manera posible de clarificar la protección es introduciendo en la reivindicación una característica funcional que limite la cepa en cuestión.

¹⁶ Cfr. Asimismo el Artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ejemplo 1:

"Xanthomonas campestris NRRL B 1459 y mutantes y variantes de ella que sean capaces de producir el polisacárido de la reivindicación X".

Ejemplo 2:

"Mutante Y-1 de Streptococcus NRRL 234567"

Ante la pregunta de si un depósito de un mutante o variante específico de una reivindicación es necesario, la respuesta es: sí. La razón es que, dado que la obtención de mutantes se basa en un proceso hecho al azar, es muy difícil que el mismo mutante pueda volver a ser obtenido a partir de la cepa original.

6.5 Invenciones relacionadas con software

El *software* como tal no es patentable, pero por su aplicación técnica sí podría serlo en algunos casos.

7. BÚSQUEDA Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN

7.1 Definición de búsqueda

La búsqueda se puede definir como la acción realizada por el examinador de fondo, utilizando estrategias preestablecidas por todos los medios disponibles a su alcance (fondos documentales de patentes, bases de datos de oficinas de patentes en Internet o en colecciones de discos CD-ROM, DVD, revistas especializadas, publicaciones científicas y bibliográficas en general) para efecto de encontrar documentos de patente o no patente que estén relacionados con el objeto de la invención (reivindicaciones independientes) que se desea proteger.

La búsqueda tiene por objetivo establecer el "estado de la técnica" más próximo en la esfera particular propia de la solicitud de patente de invención que se examina y con anterioridad a la fecha de su presentación o de su prioridad validamente invocada, a efecto de poder determinar con base en éste, si la invención es nueva e inventiva.

7.2 Definición del estado de la técnica

"Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40”.

En términos generales, el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio. Divulgación implica la posibilidad de que el público se informe, por cualquier medio y en cualquier lugar, del contenido de una divulgación aun cuando éste no se hubiere enterado efectivamente de dicho contenido.

Por público se entiende todas aquellas personas o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información en la esfera de la invención que se trata de examinar.

7.3 Requerimiento de informes

“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;*
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;*
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;*
- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o*
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.*

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente Artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

Artículo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del Artículo 46 aun no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera”.

El Artículo 46 además establece que la Oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención; con lo que puede entenderse:

- en caso de que se reconozca el resultado de un examen de acuerdo al literal b), se entiende como condición indispensable que las reivindicaciones sobre las que se realizó este análisis sean idénticas a las reivindicaciones de la solicitud que se trata de examinar y que éstas no estén incurso en las exclusiones y excepciones de la D 486;
- que la Oficina tiene la facultad de emitir un informe técnico en el que se establezca una opinión distinta a la del examen referido en el punto b); o
- que la presentación de los documentos mencionados en los puntos c), d) y e) no es suficiente para acreditar o no el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y otorgar o denegar la patente de manera directa e inmediata sin la necesidad de emitir un informe técnico al respecto.

7.4 Recuperación de documentos

Es la acción que debe realizar el examinador para tener a su disposición los documentos necesarios para llevar a cabo el examen de fondo.

Los documentos seleccionados como antecedentes más cercanos para la solicitud que se esté examinando, dependiendo de donde se hayan ubicado (bases de datos de Internet o en discos CD-ROM o DVD), podrán ser recuperados e impresos de acuerdo a lo que más convenga al examinador.

Cuando el documento completo se ha identificado en Internet o en CD-ROM o DVD, se debe verificar si se encuentra en un idioma accesible. Por ejemplo si el documento se encuentra en idioma poco usual o de difícil comprensión, se debe tratar de ubicarlo en familias de patentes a efectos de poder conseguirlo en un idioma más comúnmente utilizado. De lo contrario, si se tiene la certeza de que dicho documento no se encuentra disponible en un idioma familiar, habría que evaluar la necesidad de traducirlo utilizando los medios al alcance de cada una de las oficinas.

Se debe verificar también si el documento completo identificado se encuentra disponible en idioma español.

Cabe hacer notar que, en la medida de lo posible, el examinador sólo deberá imprimir las partes de los documentos que le van a servir para el análisis de los requisitos de patentabilidad (novedad o nivel inventivo) en los informes respectivos.

Para recuperar la información contenida en los distintos acervos de patentes y que se encuentra en línea, el examinador podrá recurrir a las siguientes opciones:

1. Número de Patente: ésta es utilizada cuando se conoce el número de las patentes y se quiere profundizar sobre la información técnica contenida en ella.
2. Por el título:
 - utilizando una palabra clave; y
 - utilizando dos palabras claves.

Estas palabras deben ser introducidas en español, inglés, alemán o francés, dependiendo de la base de datos utilizadas.

3. Nombre del autor: puede ser el nombre del inventor o solicitante, se puede combinar hasta con dos palabras claves del título.
4. Clasificación:
 - clasificación internacional; y
 - clasificación de la Oficina americana.

La clasificación puede ser combinada con palabras claves del título.

Dependiendo de la base de datos utilizada, se obtiene un listado de las solicitudes que de alguna u otra forma tratan del tema buscado. El listado puede comprender dependiendo de la base de datos utilizada:

- número de la solicitud;
- fecha de publicación;
- título de la invención;
- resumen;
- datos bibliográficos; y
- dibujos.

Dentro de este listado se seleccionan los documentos más relevantes teniendo presente la fecha de publicación, y se consulta el texto completo.

7.5 Selección de documentos

La selección de los documentos relevantes a ser considerados para el desarrollo del examen de fondo, se realiza desde las diferentes bases de datos que se ofrecen para tal propósito. Se recomienda que sean bases de datos de las diferentes oficinas de patentes del mundo. También se tomarán en cuenta los servicios privados que proporcionan información técnica.

7.6 Categoría de los documentos

La indicación de las categorías de los documentos encontrados estará dada por la importancia que tengan dichos documentos en el examen de fondo.

Así tenemos, entre otras, las categorías:

- X: significa la importancia del documento por sí solo para la posibilidad de revocar la solicitud de patente por el concepto de novedad o nivel inventivo;
- Y: significa la importancia del documento que, combinado con otro, puede afectar la característica de nivel inventivo de la solicitud de patente;
- A: significa que no siendo importante para la evaluación de la novedad y para la del nivel inventivo, está referida como documento relacionado a la solicitud de patente;
- D: son los documentos que se citan en la descripción de la invención. Normalmente, este símbolo se utiliza en combinación con los símbolos X, Y o A, lo cual indica la relevancia del documento;
- P: son los documentos publicados entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de prioridad reconocida. Normalmente, este símbolo se utiliza en combinación con los símbolos X, Y o A, lo cual indica la relevancia del documento;
- F: designa el documento publicado en el extranjero, solicitud o patente, que corresponde a la solicitud que se está examinando; y
- G: designa a patentes miembros de la misma familia.

7.7 Informe de búsqueda de otras oficinas

Se podrá utilizar el informe de búsqueda de otras oficinas, tales como:

- los informes de las otras oficinas de la Comunidad Andina;
- informe de búsqueda de la OEP;
- informe de búsqueda complementario (para solicitudes presentadas vía PCT); e
- informe de búsqueda internacional emitido por Autoridades de Búsqueda Internacional.

Dicha búsqueda deberá ser complementada con la información en bases de datos de patentes nacionales habida cuenta que su información no siempre está contenida en las indicadas bases de datos. De otro lado, muchas de las solicitudes que son abandonadas sin publicación por el mismo solicitante en su país de origen u otros países son presentadas posteriormente en el área andina. En caso de que tales solicitudes no sean abandonadas, éstas constituyen un antecedente para las solicitudes presentadas posteriormente en nuestros países.

7.8 Literatura no patentes

Dependiendo del campo técnico al que pertenece la solicitud, deberá realizarse una búsqueda en colecciones de literatura no patente.

En algunos casos es posible obtener documentación no patente de fuentes como Internet, en algunos casos sólo será posible obtener el resumen. El alto costo de las suscripciones a revistas implica la utilización de alternativas, como son el intercambio de información con centros de investigación que cuentan con acervos de este tipo o la utilización del servicio de búsqueda documental y envío de documentos de la OMPI, entre otros.

Usando Internet, tenemos acceso a bases de datos de resúmenes de documentación no patente (*Medline*, por ejemplo). En este caso, citando un resumen se puede pedir al solicitante el documento completo. Cuando el resumen sea relevante se pedirá asimismo la traducción del documento.

7.9 Informe de búsqueda

El informe de búsqueda es el documento en el que se plasma el resultado de la búsqueda de la información técnica y que se utiliza para el examen de fondo de una solicitud de patente. El propósito del informe de búsqueda es el de servir de soporte para que el examinador concluya con un pronunciamiento en el examen de fondo sobre la protección de lo solicitado.

Dicho informe contiene los datos de identificación bibliográfica de los documentos que perteneciendo al estado de la técnica, están estrechamente relacionados al objeto que se solicita proteger.

El informe de búsqueda, se refleja en un formato que debe contener los siguientes datos:

- identificación de la solicitud de patente;
- fecha de presentación de la solicitud de patente;
- fecha de prioridad de presentación del invento en otro país, si lo hubiere;
- clasificación internacional de patentes de la materia que se solicita proteger;
- estrategia que se ha utilizado en la ubicación de los documentos encontrados;
- datos mínimos de identificación de los documentos encontrados;
- las reivindicaciones que son afectadas por el contenido de los documentos técnicos; y
- descripción de las categorías de cada documento encontrado según el 6.6.

7.10 Estrategia de búsqueda

Para efectuar una búsqueda y toda vez que el objeto de ésta es identificar el estado de la técnica, el examinador deberá seguir la secuencia siguiente:

- a) determinar exactamente el objeto de la solicitud, para lo cual se tomará en cuenta las reivindicaciones presentadas a la luz de la descripción y los dibujos. Si el examinador se encuentra

frente a una solicitud que no divulga la invención de manera clara y completa, se deberá consignar que no es posible realizar la búsqueda;

- b) revisar las reivindicaciones independientes para verificar si existen reivindicaciones dependientes que excedan del marco de la reivindicación independiente a la que están subordinadas o si la descripción y los dibujos divulgan medios de ejecución de la invención que no están comprendidos en las reivindicaciones. En ambos casos, la búsqueda deberá alcanzar también a estos objetos, de manera tal de cubrir todos los aspectos y realizaciones de la invención;
- c) si por razones de exclusión de patentabilidad y/o falta de unidad de invención, *a priori*, hubiese alguna restricción en la búsqueda, se deberá indicar este hecho en el "Informe de Búsqueda";
- d) una vez que se ha logrado identificar la materia de la invención, el examinador determinará la clasificación de la solicitud, utilizando para ello, la última edición de la Clasificación Internacional de Patentes,¹⁷ poniendo especial atención en asignar una clasificación correcta;
- e) utilizar una o varias estrategias de búsqueda. Es importante mencionar que al utilizar la Clasificación Internacional de Patentes como parte de la estrategia de búsqueda, la probabilidad de encontrar documentos relevantes es mayor;
- f) realizar la búsqueda con palabras clave o combinación de éstas. Es aconsejable la unión de títulos y resumen y una búsqueda boleana;
- g) realizar la búsqueda mediante una combinación de clasificación y palabras clave;
- h) realizar la búsqueda por familia de patentes,¹⁸ de ser procedente;
- i) realizar la búsqueda de antecedentes hasta la fecha de presentación de la solicitud;
- j) realizar la búsqueda con la clasificación internacional, y cuando se pueda, la clasificación europea¹⁹ y norteamericana;²⁰
- k) la información mínima que se debería tomar en cuenta al realizar una búsqueda debe ser la que aparece en las Bases de Datos de Patentes Nacionales y en las contenidas en el Anexo IV del presente Manual;
- l) en caso de solicitudes que reivindiquen una prioridad, si la búsqueda arrojara documentos cuya fecha de publicación o de divulgación se encuentre entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud objeto de la búsqueda, la comprobación de la prioridad se efectuará en la etapa de examen de patentabilidad, oportunidad en la que el examinador verificará, con ayuda del documento de prioridad, si la prioridad se reconoce como válida;
- m) el examinador deberá evaluar constantemente los resultados de la búsqueda y de ser necesario, reformular la estrategia utilizada. Asimismo, el examinador deberá dirigir su atención principalmente hacia el concepto de novedad, pero al mismo tiempo deberá prestar atención a cualquier arte previo que pueda tener importancia en cuanto al nivel inventivo; y

17 A la fecha de adopción de este Manual: 7ª Edición.

18 Cfr. Anexo 4.

19 <http://12.espacenet.com/espacenet/ecla/index/index.htm>.

20 <http://www.uspto.gov>

n) una vez realizada la búsqueda, el examinador deberá seleccionar de todos los documentos que haya recuperado, aquellos que citará en el Informe de Búsqueda, asignándoles la categoría adecuada. Estos documentos deberán ser los que se encuentran más cerca del objeto de la solicitud y los que ilustran mejor el estado de la técnica. Si el examinador no encontrara documentos de especial relevancia en cuanto a novedad y nivel inventivo, deberá citar cualquier documento relacionado con el campo técnico de la invención, de existir.

8. UNIDAD DE INVENCION

8.1 Requisitos del Artículo 25

“Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo”.

En una solicitud de patente se puede reivindicar:

- a) una sola invención; o
- b) un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo.

Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo único que relaciona las invenciones debe ser técnico, cumplir por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y ser común a todas las reivindicaciones.

Ejemplo:

Reivindicaciones:

1. Proceso para pintar un artículo en el cual la pintura contiene una sustancia X que inhibe los procesos de oxidación; dicho proceso incluye los siguientes pasos: atomizar la pintura usando aire comprimido, cargar electrostáticamente la pintura atomizada usando un sistema de electrodos A, y aplicando la pintura al artículo.
2. Pintura conteniendo la sustancia X.
3. Un aparato para aplicar pintura que incluye un sistema de electrodos A.

Estado de la técnica:

La pintura que contiene la sustancia X es nueva e inventiva. El sistema de electrodos A también es nuevo e inventivo.

Sin embargo, los tres pasos del proceso de la reivindicación 1 son conocidos.

Comentarios:

Las características técnicas especiales de la reivindicación 1 son:

i) utilizar la pintura que contenga la sustancia X; y

ii) usar el sistema de electrodos A.

La característica técnica especial i) se encuentra en la reivindicación 2, de manera que hay una relación técnica entre la reivindicación 1 y la 2.

La característica técnica especial ii) se encuentra en la reivindicación 3, de manera que hay una relación técnica entre la reivindicación 1 y la 3.

La característica técnica especial i) de la reivindicación 2 no es la misma ni corresponde con la característica técnica especial ii) de la reivindicación 3. Por lo tanto, hay falta de unidad de invención entre el contenido de las reivindicaciones 2 y 3 que se encuentra en la reivindicación 2, de manera que hay una relación técnica entre la reivindicación 1 y la 2.

8.2 Falta de unidad de invención a priori

La falta de unidad de invención puede identificarse con la mera lectura de la solicitud, en particular de las reivindicaciones, antes de identificar el estado de la técnica. En este caso, se ha determinado la falta de unidad de invención "a priori".

Ejemplo 1:

Cuando se reivindica:

- 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 2)

Ejemplo 2:

Considere las reivindicaciones:

- a) Un teléfono
- b) Un enchufe
- c) Un dial
- d) Un dial giratorio
- e) Un dial de botones

Está claro desde el principio que no existe un único concepto inventivo común a todas las invenciones.

8.3 Falta de unidad de invención a posteriori

Cuando se evidencia la falta de unidad de la invención después de haber efectuado la búsqueda de anterioridades y habiendo identificado los documentos relevantes, se ha identificado la falta de unidad de invención “*a posteriori*”.

La falta de unidad de invención *a posteriori* se determina considerando las reivindicaciones únicamente después de evaluar los documentos relevantes del estado de la técnica. Es la más frecuente, ya que se determina que lo que se está considerando como concepto inventivo único común no cumple con los requisitos de novedad y/o nivel inventivo. En este caso, las características técnicas especiales de cada “alternativa” ya no pueden estar unidas por ese concepto único.

Ejemplo 1:

- a) producto A;
- b) proceso I para la producción de A; y
- c) proceso II para la producción de A.

Cuando la búsqueda de anterioridades pruebe que A no es nuevo, entonces el Proceso I y el Proceso II serán dos invenciones independientes.

Ejemplo 2:

Considere las siguientes reivindicaciones:

- a) Un teléfono
- b) Un teléfono con un enchufe
- c) Un teléfono con un disco
- d) Un teléfono con un disco giratorio
- e) Un teléfono con un disco dial de botones

Cualquiera de estas reivindicaciones representa por sí sola una invención (no se examina ahora los criterios de patentabilidad de dichas reivindicaciones).

Una sola solicitud de patente que contenga una cualquiera, y solo una, de estas reivindicaciones se considerará que presenta unidad de invención.

Si una solicitud de patente contiene las cinco reivindicaciones independientes, éstas están unidas por un único concepto inventivo general: el teléfono. Si el teléfono cumple con los criterios de patentabilidad, entonces las cinco reivindicaciones independientes forman un grupo de invenciones unidas entre sí y presentan por tanto, unidad de invención. Pero si el teléfono no cumple con los criterios de patentabilidad, la reivindicación a) no será aceptada y las reivindicaciones siguientes ya no estarán unidas por un concepto inventivo general. Por consiguiente, se considera el caso como carente de unidad de invención *a posteriori*, porque ha hecho falta o ha sido necesario examinar las reivindicaciones para poder saber si existía un único concepto inventivo.

8.4 Fraccionamiento de la solicitud

“Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”.

El examinador antes de analizar la patentabilidad, en caso de que estimara que no hay unidad de invención, pedirá al solicitante que presente solicitudes de patente en forma divisional, o que identifique la parte de la invención con la cual prefiere continuar el trámite (Art. 36). Si el solicitante no cumple con el requerimiento de la oficina, la solicitud deberá ser rechazada por falta de unidad (Arts. 25 y 45).

9. NOVEDAD

9.1 Requisitos del Artículo 16

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40”.

Según el Art. 14, el hecho de que una invención no sea nueva es suficiente para rechazar solicitud.

Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe demostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva.

Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero.

Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento. Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione.

Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) y 54 EPC):

Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica.

Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia.

Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo. Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo.

Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas.

Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad.

Test de novedad:

- La publicación del documento es previa a la fecha de presentación o de prioridad? Sí/No; y
- Contiene todas las características técnicas explícitas o implícitas? Sí/No

En caso de respuesta afirmativa en ambos supuestos, entonces es nuevo.

9.2 Año de gracia

“Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) el inventor o su causahabiente;
- b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
- c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente”.

9.3 Prioridad

La materia de la solicitud debe estar acorde con la materia de la solicitud anterior. No es necesario que exista una correspondencia exacta pero el derecho de prioridad no se puede basar en una referencia general. Una solicitud de patente donde se describe y reivindican dos elementos A y B puede reclamar prioridad de una solicitud que contenga el elemento A y de otra que contenga el elemento B aún habiéndose presentado en diferentes países. No es el caso cuando la solicitud describe y reivindica la combinación de los elementos A y B y en ninguna de las solicitudes anteriores se menciona dicha combinación, en este caso no se podría reclamar prioridad con base en dichas solicitudes.

No se puede rechazar una prioridad o una solicitud de patente por el hecho de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contenga uno o varios elementos que no están comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada (Art 4 del Convenio de París).

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 (*ibidem*).

Corresponde al examinador evaluar la validez de la prioridad a los efectos de determinar el estado de la técnica. Cuando existan anticipaciones que destruyan la novedad entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica, deberá asimismo analizar el contenido del documento de prioridad con respecto al de la solicitud presentada.

Serán de aplicación las disposiciones del segundo párrafo del Artículo 9 de la Decisión 486 cuando se trate de solicitudes basadas en una anterior presentada ante la misma oficina.

9.4 Análisis de la novedad

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. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica.

No hay que olvidar que el tenor de las reivindicaciones es el que determina el alcance de la protección conferida por la patente (Art. 51). Por ello, al analizar la novedad se deben interpretar las reivindicaciones tomando el sentido más amplio de las definiciones empleadas (véase claridad y soporte de las reivindicaciones).

Se deberá comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones.

Si todas las características técnicas de la reivindicación independiente se encuentran descritas en un mismo antecedente y además se encuentran íntimamente relacionadas, el objeto de dicha reivindicación carece de novedad. Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva.

Es importante señalar aquí que la novedad y nivel inventivo son criterios distintos y hay que analizarlos por separado.

Un antecedente del estado de la técnica no puede ser interpretado. Solamente lo que está descrito claramente o lo que es directamente derivable de la divulgación de dicho antecedente puede ser usado en contra de la novedad de un objeto reivindicado.

Modificaciones obvias o equivalentes del objeto descrito en el estado de la técnica no pueden ser citadas en contra de la novedad del objeto reivindicado sino cuando están descritas ellas mismas en el antecedente.

Se procede de igual manera con las demás reivindicaciones independientes, en su caso, y con las reivindicaciones dependientes, con el fin de determinar la existencia o no de materia novedosa respecto a cada uno de los antecedentes del estado de la técnica.

En caso de ausencia de novedad, el informe técnico deberá citar el antecedente que contiene todos los elementos de la reivindicación indicando los pasajes donde se encuentra cada uno de ellos.

Ejemplo 1:

Se reivindica un sistema de puertas corredizas para un armario que contenga un televisor, una radio o un aparato electrónico similar, caracterizado por estar las puertas hechas de una serie de listones verticales adyacentes, que cada uno de los listones está enganchado de manera flexible al listón adyacente, y que sus extremidades inferiores y superiores se encuentran dirigidas por unas guías lineales horizontales que se prolongan por encima y por debajo, a lo largo de las partes frontal y laterales del armario, permitiendo a las puertas un movimiento lateral para abrir y cerrar la parte delantera del armario.

En la reivindicación 2 se definen las guías como ranuras, y en la reivindicación 3 se precisa que los listones están hechos del mismo material que el armario.

En el estado de la técnica se encontró un documento que describe un hangar de un avión con puertas corredizas que se mueven por medio de ruedas pequeñas a las que están apoyados los listones, cuyas extremidades superiores sólo están dirigidas por guías.

Este documento no se puede considerar como una anticipación a los efectos de la novedad, porque no describe las guías inferiores (ruedas en lugar de guía). Todas las demás características técnicas estaban explícita o implícitamente (dibujos) descritas.

Ejemplo 2:

Se reivindica un *resistor* eléctrico de precisión, que comprende una barra de material cerámico que lleva en la superficie una pista metálica espiral, caracterizado por ser la resistividad del metal 2,8 Ω -cm.

El estado de la técnica citado en el informe de búsqueda consiste en un catálogo comercial que presenta varios resistores en forma de espiral de aluminio depositado en la superficie de una barra de alúmina. En un manual de referencia se puede encontrar que el aluminio tiene una resistividad de 2,8 Ω -cm.

Todas las características técnicas siendo explícita o implícitamente presentes en el documento citado o sea: barra de material cerámico (alúmina), espiral de metal (aluminio) depositado en la superficie, resistividad del aluminio = 2,8 Ω -cm (característica inherente). En este caso hay falta de novedad.

9.4.1 Novedad respecto de expresiones generales y rangos

Una expresión general no destruye la novedad de un elemento específico que cae dentro de esta expresión, pero un elemento específico sí destruye la novedad de una reivindicación general que lo incluya.

La descripción en el estado de la técnica de una clase genérica como por ejemplo, “metal”, “halógenos”, etc. no destruye la novedad de un elemento particular de la clase (como por ejemplo, cobre o flúor).

En el caso de rangos, expresiones del tipo “ C_nH_{2n+2} ” donde $n=1$ a 8 destruyen la novedad de los miembros finales de la familia, es decir para $n=1$ (C_1H_4) y para $n=8$ (C_8H_{18}) pero no la de los miembros intermedios (por ejemplo C_5H_{12}), a menos que estos miembros intermedios se encuentren explícita y específicamente descritos en el documento considerado.

La descripción de un ejemplo específico destruye la novedad de una reivindicación genérica que incluya esa descripción, pero una descripción genérica no destruye normalmente la novedad de un ejemplo específico que caiga dentro de dicha descripción genérica.

Ejemplo 1:

Solicitud: eje de metal

Estado de la técnica: eje de cobre

Conclusión: carece de novedad

Ejemplo 2:

Solicitud: temperatura entre 120 y 150°C

Estado de la técnica: a) 120°C

Conclusión: carece de novedad

Ejemplo 3:

Solicitud: temperatura entre 125 a 130°C

Estado de la técnica: b) de 120 a 150°C

Conclusión: selección específica en un rango comparativamente amplio y lejos de los límites, nueva

Ejemplo 4:

Solicitud: temperatura entre 120 y 150°C

Estado de la técnica: c) de 130 a 160°C

Conclusión: carece de novedad, ya que el subrango 130-150 es común al estado de la técnica y a la reivindicación e incluye uno de los límites. Además, el valor concreto "150" presente explícitamente en el estado de la técnica cae en el rango reivindicado

Ejemplo 5:

Un documento publicado en 1935 describe el procesado de una señal eléctrica y contiene un diagrama de un circuito eléctrico y la declaración de que se puede utilizar cualquier modo de amplificar la señal eléctrica.

Este documento no destruye la novedad de una reivindicación para el mismo circuito presentado hoy (2003), si la reivindicación específica que la ampliación de la señal eléctrica se efectúa por medio de transistores. Los transistores no se inventaron hasta finales de los años 40 y por eso, aunque puede ser evidente emplear transistores hoy en día, el experto en la materia que ha leído el documento cuando fue publicado (1935), no podría haber interpretado que los transistores pueden ser también utilizados. En otras palabras, el documento simplemente no contiene esa información en la fecha en que fue publicado.

Ejemplo 6:

La descripción de un gancho para una grúa, implica ciertas características técnicas en lo que se refiere a fuerza, tamaño, etc., un gancho para pescar peces pequeños implica normalmente otras características técnicas. Ninguno de estos ganchos se considerará que destruya la novedad del otro, aunque puedan tener una forma similar. Así la palabra "para" en estas reivindicaciones, implícitamente quiere decir apropiado para. Ninguno de estos ganchos podría ser apropiado para realizar la función del otro.

Ejemplo 7:

Una reivindicación para una composición que comprende (= entre otras cosas) A, B, y C, está anticipada por: a) que contiene (=entre otras cosas) A, B, y C; b) una composición compuesta (= sólo) de A, B, y C.

9.4.2 Parámetros

Si un producto se corresponde en todos sus aspectos con otros del estado de la técnica (por ejemplo los productos de partida y el proceso de fabricación son idénticos) pero el estado de la técnica no menciona un parámetro particular definido en la reivindicación se debe hacer inicialmente una objeción por falta de novedad, aduciendo que el arte anterior con toda probabilidad tendría el mismo valor para ese parámetro si se midiera. Esto se aplicará especialmente si el parámetro es inusual o desconocido.

Si el solicitante demuestra que en realidad el parámetro es diferente en la invención reivindicada con respecto al estado de la técnica, por ejemplo, mediante argumentaciones válidas o bien ensayos comparativos, la novedad quedaría establecida.

Ejemplo:

Un documento describe que cierto procedimiento químico puede realizarse a un intervalo de temperaturas entre 10 y 100° C, y que también describe ensayos realizados a las siguientes temperaturas: 20, 40, 60 y 80° C. Más tarde un inventor descubre que entre 68 y 72° C el procedimiento es de manera inesperada, mucho más eficaz y produce un rendimiento mayor. Esta información será muy apreciada en el mundo comercial, y el inventor querrá solicitar una patente que reivindique el procedimiento entre 68 y 72° C. La búsqueda correspondiente revelará el documento arriba mencionado que ya describe el intervalo de 10 a 100° C.

Nos encontramos en un caso en el que, aunque el efecto especial que tiene lugar cuando se opera a temperaturas entre 68 y 72° C es inesperado, y probablemente no evidente para el experto en la materia, dicho intervalo cae dentro de los límites de un intervalo que ya ha sido puesto a disposición del público.

Por otra parte, el propósito de todo sistema de patentes es estimular el desarrollo de información técnica valiosa, por medio de la concesión de derechos de explotación durante cierto tiempo, a cambio de que dicha información técnica se ponga a disposición del público, por lo que, la solución adoptada en tales situaciones es la de considerar la descripción del antecedente de manera muy estricta. Se considerará que el procedimiento descrito en el estado de la técnica podrá realizarse de manera normal, a las temperaturas indicadas como límites, es decir, 10 y 100° C, y a las temperaturas intermedias descritas en los ensayos, es decir, 20, 40, 60, y 80° C. El documento no describe que a otras temperaturas, dentro o fuera del intervalo descrito originalmente, el procedimiento pueda realizarse de manera diferente. Esta información no ha sido puesta a disposición del público antes de la fecha de presentación de la otra solicitud.

Teniendo en cuenta el criterio de descripción genérica para juzgar la novedad, una reivindicación limitada al intervalo de entre 68 y 72° C, se considerará nueva porque:

- a) ese intervalo limitado, particular no ha sido descrito específicamente en el documento del estado de la técnica;

- b) el documento del estado de la técnica no ha especificado bien en sus ejemplos, en la descripción, reivindicaciones o dibujos, el valor de temperatura concreto que caiga dentro del intervalo de 68 a 72° C, y un tercer criterio a considerar cuando se trate de valores contiguos es el siguiente:
- c) el intervalo de 68 a 72° C es pequeño en comparación con el intervalo descrito en el documento del estado de la técnica y además, no está próximo a alguno de los valores concretos descritos en el documento de referencia.

No hay que olvidar que la existencia de un efecto inesperado no tiene que ver con la novedad. Incluso si el efecto hubiera sido el esperado, el intervalo reivindicado sería nuevo también, pero en este caso, la reivindicación no implicaría nivel inventivo.

Cuando se trate de intervalos contiguos, se debe ser cuidadoso a la hora de examinar la novedad.

Una descripción de que un procedimiento particular se realiza a 55° C, puede ser interpretado por el experto en la materia, consciente de las tolerancias e imprecisiones que resultan al medir o controlar en dicho procedimiento en particular, como que la temperatura es, en la práctica 55° C, más o menos. Esto constata una vez más que la información contenida en un documento debe leerse como la leería un operador en dicho campo y no como un documento matemático exacto que no existe normalmente en la vida corriente.

9.4.3 "Disclaimer"

Se entenderá por "*disclaimer*" la exclusión expresa de materia del alcance de una reivindicación, mediante una definición negativa, por ejemplo, para poder cumplir con el requisito de novedad. Sólo se debe utilizar cuando no hay una forma más conveniente de definir el objeto de la reivindicación con características positivas.

Ante una objeción por falta de novedad, el solicitante puede restringir la reivindicación introduciendo un *disclaimer*. Para ello no es necesario que el *disclaimer* esté soportado en la solicitud tal como presentada inicialmente. Si está correctamente formulado un *disclaimer* no supone ampliación en el sentido de Art. 34.

9.4.4 Novedad en áreas específicas de la tecnología

9.4.4.1 Química

Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural, sólo separarlo. Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación.

En el caso de un antecedente que menciona el proceso de fabricación, para que haya falta de novedad dicho antecedente tiene que indicar los productos de partida y un proceso que con esos productos de partida lleve obligatoriamente al producto reivindicado.

Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general.

Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un sustituyente que carece de novedad. Es decir, se considera una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad.

Si un compuesto tiene varios isómeros o esteroisómeros, cada uno de ellos se considera nuevo si no ha sido explícitamente mencionado o no hay un proceso que lleve obligatoriamente a ellos. Si ya han sido mencionados no son nuevos a condición de que la persona versada en la materia haya sido capaz de separarlo y aislarlo en fecha de publicación de este documento.

En el caso de productos naturales, hay que señalar que su actividad por sí sola (sin fórmula química o características físico-químicas) no es suficiente para definir sin ambigüedad el producto. Si un producto es conocido en forma purificada, por ejemplo por su actividad y parámetros, una reivindicación que tenga por objeto la fórmula del compuesto no sería nueva.

Cuando tanto la reivindicación como el documento del estado de la técnica están definidos por fórmulas *Markush* que se solapan, es decir, hay un subgrupo de compuestos comunes a los dos, pero el estado de la técnica no describe ningún compuesto concreto en este subgrupo, conviene alegar falta de novedad aduciendo que los compuestos reivindicados se encuentran en parte en el estado de la técnica y que no se aprecia ningún efecto técnico nuevo en el campo de solapamiento.

Ejemplo 1:

Novedad de invenciones definidas por una familia de compuestos químicos:

En la solicitud se reivindican productos de la fórmula general:

'N'—X, donde 'N' es un núcleo orgánico y X un grupo alquilo

En la descripción se mencionan tres compuestos de manera explícita y el grupo de compuestos donde X = C1 a C3 de manera implícita:

X = metilo (C1)

X = propilo (C3)

X = isopropilo (C3)

El estado de la técnica describe que X = decilo (C10). Por tanto, la fórmula general reivindicada no es nueva.

La invención se puede limitar para solventar la objeción de novedad sólo si la limitación es implícita o explícitamente derivable del contenido de la solicitud original. En este caso, se consideran aceptables las siguientes limitaciones:

- a) C1
- b) C3
- c) C1 y C3
- d) C1 a C3
- e) la fórmula general donde X = grupo alquilo otro que C10 (*disclaimer*)

Ejemplo 2:

Inventiones definidas por rangos parcialmente descritos en las anterioridades. Como limitar las reivindicaciones.

Caso 1 (sub-rango)

Rango reivindicado en la solicitud: X = 400 a 4.000

Rango descrito en el estado de la técnica: X = 600 a 1.200

Aceptable: X = 400 a 4.000 donde x es inferior a 600 o X es superior a 1.200

No aceptable: X = 400 a 600 o 1.200 a 4.000 puesto que los valores 600 y 1.200 están incluidos en el estado de la técnica

Caso 2 (rangos superpuestos)

Rango reivindicado en la solicitud: X = 600 a 10.000

Rango descrito en el estado de la técnica: Y = 240 a 1.500

Aceptable: superior a 1.500 y hasta 10.000

No aceptable: Y = 1.500 a 10.000 puesto que el valor 1.500 está incluido en el estado de la técnica

Ejemplo 3:

Compuestos químicos.

El compuesto está definido en el estado de la técnica por:

- (a) su nombre;
- (b) su fórmula química;
- (c) sus parámetros físico-químicos; o
- (d) como el producto resultante de un proceso.

Si el nombre o la fórmula química es suficiente para caracterizar el compuesto, el estado de la técnica correspondiente a los casos (a) y (b) destruirá novedad del compuesto reivindicado.

En el caso (d), si el estado de la técnica describe los materiales de partida del proceso de manera que su uso inevitablemente resulta en el compuesto reivindicado utilizándolos en el proceso descrito, entonces el estado de la técnica destruye la novedad del compuesto.

Ejemplo 4:

Descripción implícita de compuestos individuales a partir de una fórmula general

El estado de la técnica define una serie de compuestos por una fórmula general que tiene varios sustituyentes variables.

El solicitante reivindica un compuesto específico que es una de las posibles combinaciones de la fórmula general.

¿En qué circunstancias se considera a este compuesto nuevo?

En el estado de la técnica se describe la fórmula general (I) con muchas líneas de sustituyentes diferentes a elegir.

Elegir una sola alternativa de una lista de alternativas para un sustituyente no confiere novedad de selección. La selección será nueva si está hecha a partir de al menos dos listas de al menos dos líneas de sustituyentes diferentes.

Ejemplo 5:**Estereoisómeros**

Una mezcla racémica es una mezcla ópticamente inactiva de partes iguales del compuesto dextro y levo.

Si la mezcla racémica es conocida, se considera que los dos constituyentes ópticamente activos son nuevos, si los constituyentes no están *expressis verbis* descritos en el estado de la técnica.

Si en el estado de la técnica se describen los materiales de partida para la producción de uno de los estereoisómeros, de manera que utilizando el proceso descrito inevitablemente se llegue a la producción de este componente, aunque no esté explícitamente descrito, entonces el componente no se considera nuevo.

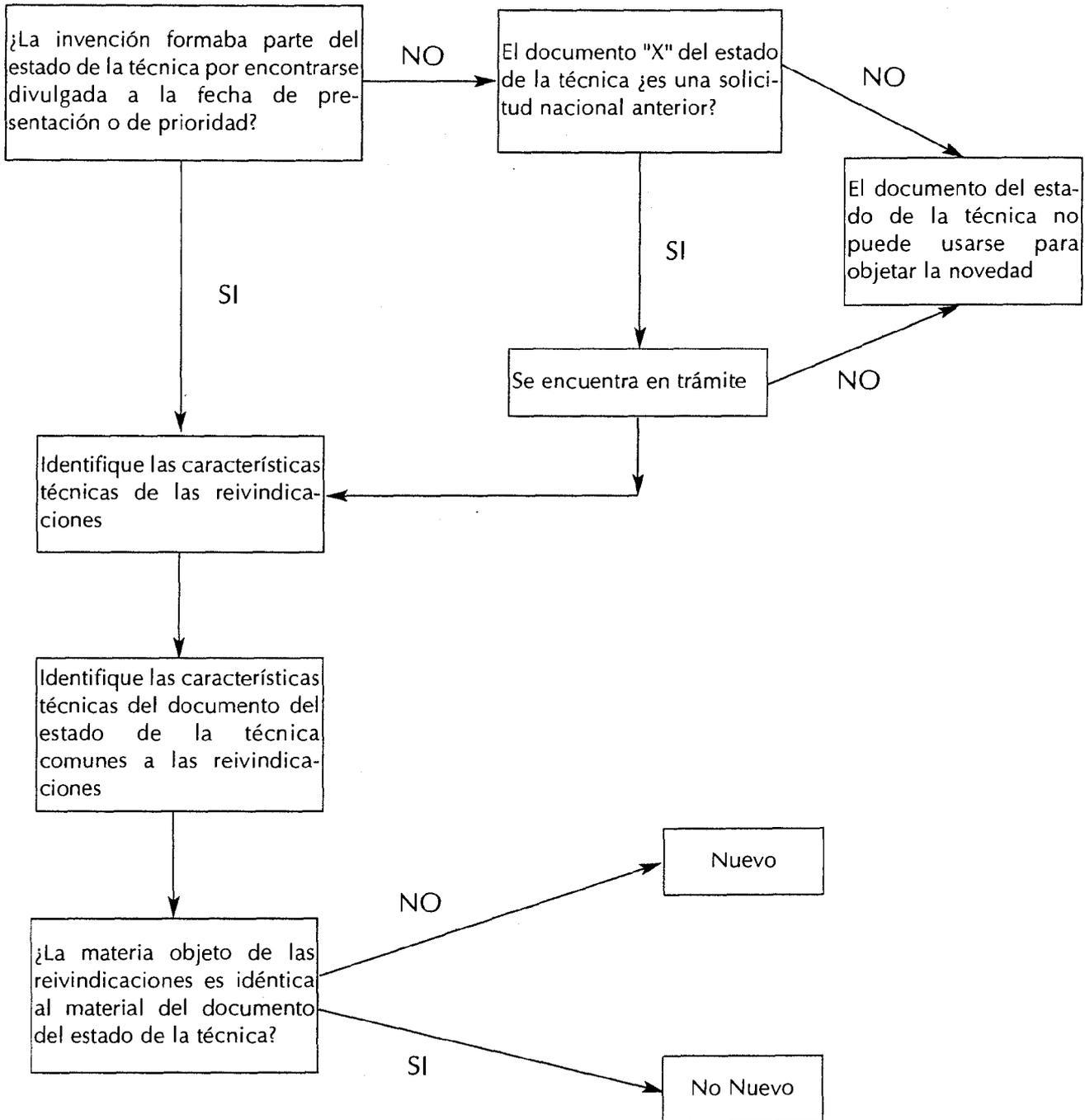
9.4.4.2 Microorganismos

Un microorganismo que haya sido citado en el estado de la técnica pero que no se comercializa ni haya sido depositado ante una autoridad de depósito, se entiende que es accesible y por lo tanto destruye la novedad puesto que en general es posible pedir muestras a los autores de la publicación, a no ser que el solicitante demuestre lo contrario.

9.4.5 Novedad respecto a otra solicitud nacional anterior en trámite

Se trata aquí del supuesto contemplado en la segunda parte del Artículo 16 D 486. El propósito de esta provisión es evitar que se patente dos veces el mismo objeto. El inventor que ha presentado la solicitud primero tiene derecho a la protección más amplia, mientras que el solicitante que presenta la solicitud posterior, aunque no tenía conocimiento de la existencia de la primera pues ésta no había sido publicada en el momento de presentar su solicitud, tiene que recortar sus reivindicaciones y eliminar la materia descrita en la primera solicitud (y no sólo la materia reivindicada). Se utiliza el criterio de novedad para llevar a cabo esta delimitación y por ello se considera que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica para la segunda. Una vez que la novedad ha sido restablecida, no se puede utilizar la primera solicitud para argumentar la falta de nivel inventivo de la segunda.

9.5 Diagrama de evaluación de novedad



9.6 Modelos de redacción

Modelo 1 Arts. 14 y 16 D 486:

La presente solicitud no cumple con los requisitos del Art. 14 de la D.486 porque el objeto de la(s) reivindicación(es) no es nuevo (Art. 16 D 486).

"El documento D1 describe un (aparato, compuesto, proceso) que consiste de un elemento A (véase Pág. 3, líneas 7-9) un elemento B (véase Pág. 4 líneas 3-20 y Fig. 4) y un elemento C (véase Pág. 8, fórmula IV). Por lo tanto D1 contiene todas las características de la reivindicación 1 que no cumple con los requerimientos de novedad de los Arts. 14 y 16,

Modelo 2 Arts 14 y 16 párrafo 3:

La presente solicitud no cumple con los requisitos del Art. 14 de la D 486 porque el objeto de la(s) reivindicación(es) no es nuevo (Art. 16 párrafo 3 D 486).

El documento D1 tiene una fecha de prioridad X y (o) una fecha de presentación Y y una fecha de publicación Z, y se encuentra en trámite ante esta oficina nacional. Por lo tanto el contenido de este documento se considera dentro del estado de la técnica según la definición del Art. 16, párrafo 3.

"El documento D1 describe un (aparato, compuesto, proceso) que consiste de un elemento A (véase Pág. 3, líneas 7-9) un elemento B (véase Pág. 4 líneas 3-20 y Fig. 4) y un elemento C (véase Pág. 8, fórmula IV). Por lo tanto D1 contiene todas las características de la reivindicación 1 que no cumple con los requerimientos de novedad del Arts. 14 y 16".

10. NIVEL INVENTIVO

10.1 Requisitos del Artículo 18

"Artículo 18.- Se considerará 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".

Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran

las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.

10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo

10.2.1 Análisis problema-solución

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- identificación del estado de la técnica más cercano;
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar 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 la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa *a posteriori*, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención.

La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y
- ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

Ejemplo 1:

Se reivindican guantes que tienen pequeñas placas metálicas flexibles en las extremidades de los dedos. La finalidad sería de introducir datos en una computadora tocando la pantalla.

El estado de la técnica más cercano (D1) describe los mismos guantes con placas rígidas.

Otro documento citado en el informe de búsqueda describe guantes similares (no iguales, de otro modo, no habría novedad) con placas metálicas flexibles, pero para ser utilizados por los cirujanos cuando suturan vasos durante intervenciones quirúrgicas.

Ya que no se supone que la persona del oficio en el campo de las computadoras habría considerado el documento D2 que se refiere a un problema técnico totalmente diferente y muy lejos del problema de la solicitud, los dos documentos D1 y D2 no se pueden combinar para llegar al contenido de la invención. Las reivindicaciones implican por lo tanto una actividad inventiva.

Para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una "sugerencia o razón" tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los documentos. Una sugerencia puede ser explícita o implícita y estar en un solo documento o en el estado de la técnica en su conjunto.

Ejemplo 2:

La invención se refiere a una mesa de comedor. En la memoria descriptiva el solicitante describe un problema inherente a todas las mesas de cuatro patas, es decir que la mesa se balancea sobre superficies accidentadas. El problema está descrito así:

"El propósito de la invención es de proporcionar una mesa de comedor de tres patas que se pueda poner sobre una superficie accidentada sin que se balancee".

La reivindicación independiente está formulada así: *"Mesa de comedor cuya tabla (parte) superior está soportada por sólo tres patas y su centro de gravedad se encuentra situado entre dichas tres patas".*

En el resultado de la búsqueda se han citado dos documentos:

D1: mesa de comedor normal de cuatro patas. No menciona el problema del balanceo.

D2: taburete de tres pies utilizado por los ordeñadores en el campo o en el establo. Tampoco menciona el problema del balanceo, mientras proporcione un asiento ergonómico.

Se puede suponer que la persona del oficio en el campo de los muebles tomaría en consideración los dos documentos. Además, después de haber realizado la mesa del D1, se daría cuenta de que ésta se balancea cuando fuera utilizada en el jardín. La persona del oficio ya sabe por supuesto que en un establo o en el campo siempre hay superficies accidentadas.

1. Análisis de las diferencias con respecto al estado de la técnica

Características	D1	D2
Mesa de comedor	Sí	NO
Tabla superior	Sí	NO
Sólo tres patas	NO	Sí
Centro de gravedad entre las patas	Sí	Sí
Estable en superficies accidentadas	NO	Sí

El estado de la técnica más cercano es la mesa de comedor de D1, porque sirve a los mismos propósitos que la solicitud.

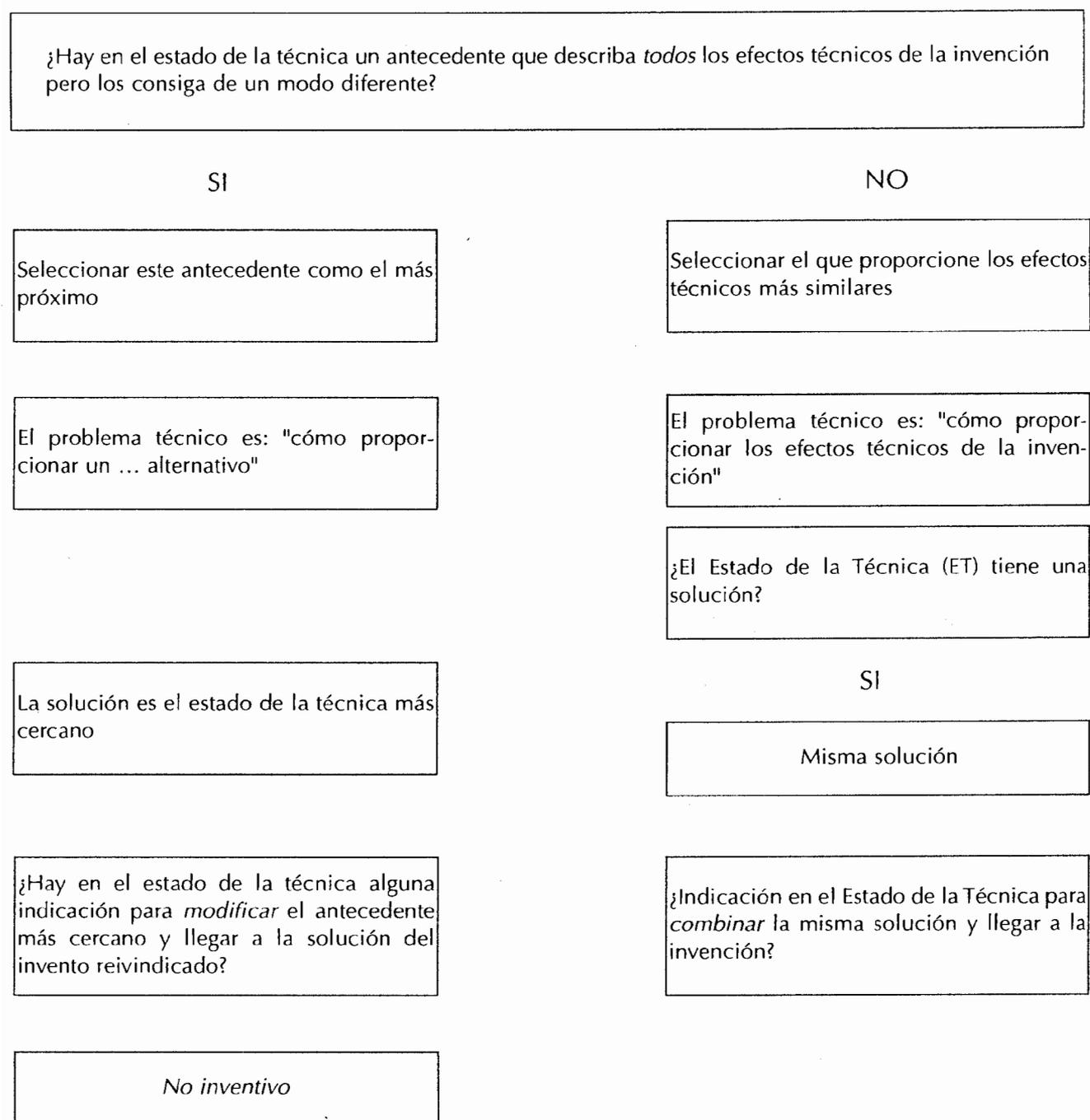
La solicitud se diferencia del D1 sólo por las tres patas en lugar de cuatro.

El problema técnico objetivo solucionado por la solicitud se podría por lo tanto formular como: "Cómo evitar el balanceo de una mesa de comedor sobre superficies accidentadas" (se nota que esta formulación no contiene elementos de la solución).

Se sabe que el documento D2 describe una manera de solucionar al problema técnico, como ya se dijo arriba, en un establo o en el campo siempre hay superficies accidentadas; además, las dos soluciones propuestas por la solicitud y el D2 son las mismas.

Por lo tanto, la solicitud como está reivindicada se considerara obvia, porque la persona del oficio que tenga que solucionar el problema y conozca el estado de la técnica haría la combinación de la solución propuesta para el taburete con la mesa del D1 (estado de la técnica más cercano), llegando de tal manera al contenido de la reivindicación 1.

10.2.2 Diagrama



10.3 Nivel inventivo de reivindicaciones dependientes

Si una reivindicación independiente es nueva e inventiva, también lo son sus reivindicaciones dependientes. De la misma manera, si un producto es nuevo e inventivo también lo serán las reivindicaciones de proceso que necesariamente llevan a ese producto y a las reivindicaciones del producto.

10.4 Indicios de la existencia de nivel inventivo

En la práctica del examen de fondo se puede utilizar una serie de indicios para identificar la existencia de nivel inventivo, tales como:

- el carácter inesperado del resultado;
- el hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior;
- la sorprendente sencillez de la solución propuesta;
- el hecho de haber superado dificultades técnicas reales;
- la originalidad de la solución, que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva; y
- el hecho de que la invención responda a una necesidad ya antigua, permanente y aún insatisfecha.

10.5 Indicios de la falta de nivel inventivo

Son indicios de falta de nivel inventivo:

- agregar etapas conocidas en procesos o colocación de aparatos conocidos, funcionando sin alteración y sin efecto inesperado (yuxtaposición);
- extrapolación simple y directa de hechos conocidos;
- cambio de tamaño, forma, o proporción, obtenido por mero ensayo sin efecto inesperado;
- intercambio de material por otro análogo conocido;
- uso de equivalentes técnicos conocidos; y
- selección entre un número de posibilidades conocidas sin ningún efecto inesperado.

Esta enumeración no es exhaustiva y debe servir solamente como guía, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Si existen dudas razonables sobre la presencia de nivel inventivo en la invención en cuestión, se deberá formular la objeción correspondiente.

10.6 Combinación de documentos

Contrariamente a cuando se analiza la novedad, al estudiar el nivel inventivo, está permitido combinar dos o más documentos o diferentes ejemplos de realización o partes de un mismo documento, pero solamente si dicha combinación fuese obvia para la persona versada en la materia técnica correspondiente.

En principio se considera que la combinación de más de dos documentos (o la combinación de diferentes ejemplos de realización en un segundo documento diferente al que constituye nuestro estado de la técnica más próximo) no es obvia para una persona versada en la materia técnica correspondiente, a menos que tal combinación haya sido definida en alguna parte como posible. Por tan-

to, como norma general, no se utilizarán más de dos documentos para atacar el nivel inventivo de la materia de una reivindicación. Una excepción a esta norma es aquella situación, como la definida anteriormente, en la cual se trata de una yuxtaposición de características, cada una produciendo un efecto propio y sin ningún efecto en la combinación de las mismas. En este caso sí se permite combinar las enseñanzas de más de dos documentos, cada uno de los documentos siendo relevante para cada una de las características (o grupo de características) yuxtapuestas.

10.7 Información complementaria y ejemplos comparativos

Ante una objeción por falta de nivel inventivo, el solicitante puede aportar pruebas para apoyar ese nivel en forma de argumentos o documentos, por ejemplo, para demostrar que había un prejuicio técnico que llevaba a la persona versada en la materia en sentido contrario a la invención, o bien, mediante ensayos especialmente comparativos para demostrar la presencia de un efecto técnico o ventaja de la invención, respecto del estado de la técnica más cercano.

Ejemplo:

El estado de la técnica describe la preparación de un compuesto en condiciones extremas. El solicitante aporta elementos donde demuestra que dicho compuesto puede ser preparado en condiciones menos extremas. En ese caso se ha vencido un prejuicio técnico.

Los ensayos comparativos suponen tiempo y costos, y sólo se deben solicitar cuando son absolutamente necesarios.

Por ejemplo en el campo farmacéutico, se solicitarán ensayos comparativos si el producto reivindicado y el estado de la técnica son muy cercanos estructuralmente y el estado de la técnica describe el mismo efecto (por ejemplo analgésico), o uno similar (por ejemplo anestésico), siempre y cuando el solicitante no haya demostrado la presencia de nivel inventivo.

10.8 Nivel inventivo en áreas específicas de la tecnología

10.8.1 Química

a) ¿Cuándo un compuesto químico o composición química tienen nivel inventivo?

- el compuesto tiene una estructura inesperada (caso poco frecuente); o,
- presenta un efecto inesperado, (es el caso más frecuente sobre todo si el compuesto es similar a otros del estado de la técnica. El efecto inesperado puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos similares conocidos, o bien ser igual pero con una mejora en los resultados).

En el caso de invenciones de selección, por ejemplo, la selección de un subgrupo de compuestos en una fórmula *Markush* que cumplen el requisito de novedad. En este caso tiene nivel inventivo si todos los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada. Asimismo, es necesario que todos los compuestos que en-

tran en la fórmula presenten nivel inventivo. Esto quiere decir que si el nivel inventivo se basa en un efecto técnico, todos los compuestos posibles de la fórmula *Markush* tienen que presentar nivel inventivo.

Por lo tanto, si el examinador puede demostrar que en una parte de la reivindicación no se presenta ese efecto (por ejemplo por el tipo de sustituyente que hace insoluble o tóxico el compuesto, porque el compuesto es inestable, etc.), entonces no habría nivel inventivo en todo el conjunto de compuestos de la fórmula *Markush* y el solicitante tendría que restringir a aquellos compuestos que sí presentan actividad.

En el caso de productos intermedios que se utilizan para la producción de compuestos inventivos y que no presentan por sí mismos un nivel inventivo, se consideran inventivos si contribuyen estructuralmente al producto final inventivo, y esa contribución es responsable al menos de una de las características que diferencian el producto final del estado de la técnica. Si el intermedio es un compuesto que se utiliza en un proceso inventivo, su nivel inventivo se puede derivar de su contribución al proceso.

Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico. El efecto que presentan es superior al que se podría esperar si se sumaran los efectos o actividades de sus componentes tomados por separado.

b) ¿Qué es necesario considerar para que un compuesto nuevo tenga nivel inventivo?

Respuesta:

1. que el compuesto posea una estructura inesperada; o
2. que el compuesto exhiba un uso o un efecto sorprendente.

b.1. Estructura inesperada

Es un caso poco frecuente. La estructura del nuevo compuesto no hubiera podido ser deducida por el técnico medio en la materia. El examinador no necesita examinar si este compuesto posee o no un uso o efecto sorprendente puesto que la mera estructura ya le confiere el nivel inventivo.

b.2 Efecto o uso no esperado

b.2.1 La existencia de un efecto o uso sorprendente es la manera más común de establecer altura inventiva para compuestos nuevos, particularmente cuando tienen estructuras muy próximas a las del estado de la técnica.

b.2.2 Tipos de efecto sorprendente: (i) completamente diferente de los usos o efectos conocidos de compuestos descritos en el estado de la técnica; y (ii) una mejora sustancial de un efecto de la misma índole que exhiba un compuesto conocido del estado de la técnica más próximo.

b.2.3 Uso o efecto no descrito previamente: un uso o efecto se considerara sorprendente cuando para los compuestos descritos en el estado de la técnica no haya sido descrito ningún uso o efecto y éste no pueda ser derivable del conocimiento general.

c) Invenciones de selección

Supongamos que un documento del estado de la técnica describe una serie de compuestos de fórmula general A-R, en la cual A es la parte mayor de la molécula y R es un grupo alquilo que tiene de 1 a 20 átomos de carbono. El solicitante ahora reivindica un grupo más reducido dentro de este grupo conocido, con R igual a 3-5 átomos de carbono. Supongamos que este grupo específico no está explícitamente descrito en ningún antecedente del estado de la técnica, ni por nombre químico, o por su fórmula química, o por sus características físico-químicas, y que además los ejemplos están fuera del grupo reducido reivindicado (ej. C16-C17). Además, los miembros del grupo reducido reivindicado exhiben unos efectos técnicos sorprendentes no descritos en el estado de la técnica. En este caso, el grupo reducido reivindicado es nuevo (selección) y posee altura inventiva si el efecto técnico es sorprendente frente a las indicaciones del estado de la técnica.

d) Nivel inventivo en reivindicaciones de "compuestos intermedios"

"Compuestos intermedios" son aquellos por los cuales no se puede utilizar una actividad directa para establecer la altura inventiva. Son utilizados para preparar productos a partir de ellos, que serán inventivos, o bien son productos intermedios obtenidos en etapas intermedias de un proceso inventivo.

Pregunta: ¿Qué criterios se aplican para examinar altura inventiva?

Respuesta: En el caso de un producto intermedio usado en un proceso inventivo, la altura inventiva puede derivarse de la contribución de este intermedio al proceso inventivo.²¹

En el caso de que el producto intermedio sirva para producir el producto final inventivo, el intermedio debe ser responsable de proporcionarle al producto final la parte estructural que le confiere las propiedades sorprendentes y que por ello le confiere altura inventiva al producto final. Por tanto, el examen del grado de contribución estructural debida al producto intermedio será clave para de-

Ejemplo 1: Nivel inventivo de compuestos químicos

Se reivindica una sulfonil urea como antidiabético ($H_2N-C_6H_4-SO_2-NHCONHF$). En el estado de la técnica se conoce que la sulfonamida de fórmula $2N-C_6H_4-SO_2NHR_1$ tiene propiedades antibióticas.

En este caso, aunque la sulfonamida y la sulfonil urea tengan estructuras químicas muy similares, la actividad fisiológica reivindicada del compuesto sulfonil urea (antidiabético) es muy diferente y no extrapolable de la actividad conocida (antibiótico). La sulfonil urea de la solicitud sería, por tanto, patentable.

Si en la descripción del estado de la técnica hubiera una indicación de que la sulfonamida o compuestos relacionados estructuralmente también presentan efectos antidiabéticos o similares, entonces habría que analizar si la indicación es suficiente para que el invento reivindicado sea obvio para el técnico en la materia. Si la respuesta fuera afirmativa, la sulfonil urea reivindicada, no tendría nivel inventivo.

Si la indicación en la descripción del estado de la técnica no fuera tan clara, se podría invitar al solicitante a proporcionar ensayos comparativos adicionales para demostrar el alcance inventivo de la invención.

21 Cfr. EPO, decisión T22/82.

22 Cfr. EPO decisión T65/82.

Ejemplo 2: Nivel inventivo de microorganismos modificados

Se reivindica un microorganismo modificado. La reivindicación se lee como sigue:

"*Streptomyces* P. NRRL 123456"

En la solicitud se describe que este microorganismo modificado es capaz de producir la sustancia X.

No se puede otorgar automáticamente nivel inventivo al microorganismo modificado *per se* sin considerar el estado de la técnica relacionado con la sustancia X. Es decir, se objetará nivel inventivo del microorganismo cuando X tiene una estructura similar a compuestos conocidos y no hay efecto sorprendente descrito en la solicitud.

Si el compuesto X presenta efectos sorprendentes o ventajas frente a compuestos similares del estado de la técnica, o el compuesto X es estructuralmente muy diferente a cualquiera de los compuestos conocidos que presentan el mismo efecto técnico, de manera que estas propiedades no hubieran podido predecirse, en este caso se consideraría que el microorganismo modificado posee nivel inventivo.

cidir si esta contribución le confiere al menos una de estas características que distinguirán al producto final de los descritos en el estado de la técnica.²²

10.8.2 Mecánica

La invención se refiere a una mesa de comedor. En la memoria descriptiva, el solicitante describe un problema inherente a todas las mesas de cuatro patas, es decir que la mesa se balancea sobre superficies accidentadas. El problema está descrito así:

"El propósito de la invención es de proporcionar una mesa de comedor de tres patas que se pueda poner sobre una superficie accidentada sin que se balancee".

La reivindicación independiente está formulada así: *"Mesa de comedor cuya tabla (parte) superior está suportada por sólo tres patas y su centro de gravedad se encuentra situado entre dichas tres patas".*

En el resultado de la búsqueda se han citado dos documentos:

D1: mesa de comedor normal de cuatro patas. No menciona el problema del balanceo.

D2: taburete de tres pies utilizado por los ordeñadores en el campo o en el establo.

Tampoco menciona el problema del balanceo, mientras proporcione un asiento ergonómico.

Se puede suponer que la persona del oficio en el campo de los muebles tomaría en consideración los dos documentos. Además, después de haber realizado la mesa del D1, se daría cuenta de que ésta se balancea cuando fuera utilizada en el jardín. La persona del oficio ya sabe por supuesto que en un establo o en el campo siempre hay superficies accidentadas.

Análisis de las diferencias con respecto al estado de la técnica

Características	D1	D2
- Mesa de comedor	Sí	NO
- Tabla superior	Sí	NO
- Sólo tres patas	NO	Sí
- Centro de gravedad entre las patas	Sí	Sí
- Estable en superficies accidentadas	NO	Sí

El *estado de la técnica más cercano* es la mesa de comedor de D1, porque sirve a los mismos propósitos que la solicitud.

La solicitud se *diferencia* del D1 sólo por: las tres patas en lugar de cuatro.

El *efecto técnico conseguido por esta diferencia* es que la mesa de comedor se puede poner sobre superficies accidentadas sin que se balancee.

El *problema técnico objetivo solucionado por la solicitud* se podría por lo tanto formular como: "Cómo evitar el balanceo de una mesa de comedor sobre superficies accidentadas" (se nota que esta formulación no contiene elementos de la solución!).

Se sabe que el documento D2 describe una manera de solucionar el problema técnico: como ya se dijo arriba, en un establo o en el campo siempre hay superficies accidentadas; además, las dos *soluciones propuestas por la solicitud y el D2 son las mismas*.

Por lo tanto, la solicitud como esta reivindicada se considerara obvia, porque la persona del oficio que tenga que solucionar el problema y conozca el estado de la técnica *haría la combinación* de la solución propuesta para el taburete con la mesa del D1 (estado de la técnica más cercano), llegando de tal manera al contenido de la reivindicación 1.

10.9 Modelos de redacción

La presente solicitud no cumple con los requisitos de los Arts. 14 y 18 D 486 porque el contenido de la(s) reivindicación(es) ... no implica nivel inventivo.

El documento Dn, que se considera el estado de la técnica más cercano, describe (véase pag. línea) un/una (aparato, sistema, composición, etc.) que se diferencia del contenido de la(s) reivindicación(es) ... sólo en que...

Se puede por lo tanto considerar que el problema que se intenta resolver en la presente solicitud sería La solución propuesta en la(s) reivindicación(es) no implica actividad inventiva por las razones siguientes:

Alternativa No. 1

La(s) característica(s) descrita(s) en el documento D2 aporta las mismas ventajas que la solicitud. Sería por lo tanto obvio para la persona del oficio considerar la posibilidad de incluir esa(s) característica(s) en el/la (aparato, sistema, composición, etc.) descrito/a en el documento D1 para resolver el problema planteado.

Alternativa No. 2

La(s) característica(s) X, Y, Z, es/son materia de procedimiento habitual (véase por ejemplo el documento D2, pag., líneas...). Su inclusión en el/la (aparato, sistema, composición, etc.) descrito/a en el documento D1 sería por lo tanto una posibilidad obvia para la persona del oficio que quisiera resolver el problema planteado.

Alternativa No. 3

La(s) característica(s) X,Y,Z, es/son simplemente una de varias posibilidades entre las cuales elegiría la persona del oficio según las circunstancias, sin utilizar ningún esfuerzo inventivo.

Alternativa No. 4

Es sin embargo ampliamente conocido por la persona del oficio que la característica X es equivalente a la característica Y del documento D2 y que las dos características se pueden intercambiar cuando las circunstancias lo requieran.

Alternativa No. 5

Sin embargo, esta(s) característica(s) ya ha(n) sido utilizada(s) para el mismo propósito en un(a) (aparato, sistema, composición, etc.) parecido/a (véase el documento D2, pag., línea ...). Sería obvio para el técnico medio en la materia cuando quisiera llegar al mismo resultado el utilizar esta(s) característica(s) con efectos correspondiente a un(a) (aparato, sistema, composición, etc.) según el documento D1 y por lo tanto conseguir un(a) (aparato, sistema, composición, etc.) según la reivindicación... Por lo tanto, el contenido de la reivindicación... no parece implicar (que implique) nivel inventivo (Arts. 14 y 18).

11. APLICACIÓN INDUSTRIAL

11.1 Requisitos del Artículo 19 D 486

“Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

La exigencia que la invención debe ser susceptible de aplicación industrial, debe verificarse tomando como base para su determinación la fecha de presentación de la solicitud de patente. En relación con este requisito el TJCA en su fallo de interpretación prejudicial 11-IP-95 (solicitud de

patente para procedimiento y composición para modificar el crecimiento del pelo),²³ dijo: “Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial”. Asimismo, en la Sentencia 26-IP-99 el TJCA dijo “...la industrialidad es el último requisito que debe reunir una patente, ella ha sido explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir, que sea materialmente realizable en la práctica. Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido”.²⁴ Finalmente, en la sentencia 12-IP-98 el TJCA estableció que “...esta norma no exige que la invención cuya patente se solicita, sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado por el técnico, se observe si ella es o no susceptible de aplicación industrial”.

Ejemplo 1:

Un producto químico del cual se conoce la fórmula pero no la manera de fabricarlo a la fecha de presentación de la solicitud de patente, no se podrá considerar susceptible de aplicación industrial.

Ejemplo 2:

Tratándose de reivindicaciones relativas a métodos anticonceptivos, algunas alternativas de reivindicaciones pueden ser del siguiente tipo:

1. Compuesto X
2. Compuesto X para su uso como anticonceptivo
3. Método anticonceptivo que comprende administrar el compuesto X
4. Composición anticonceptiva que comprende el compuesto X

Los métodos anticonceptivos no se considerarán métodos de tratamiento terapéutico puesto que el embarazo no es una enfermedad. Sin embargo, los métodos anticonceptivos en humanos no se considerarán aplicables industrialmente por referirse a la esfera íntima de la persona. Reivindicaciones del tipo 3 (arriba) no serían por ello patentables.

Las reivindicaciones del tipo 1, 2 y 4 serán patentables si el compuesto X es nuevo y posee nivel inventivo.

Por ejemplo, en algunas ocasiones las reivindicaciones que se refieren únicamente a métodos anticonceptivos para animales con fines agropecuarios, se considerarán aplicables industrialmente.

²³ Cfr. Anexo V.

²⁴ *Ibidem*

11.2 Modelos de redacción

Modelo 1. La(s) reivindicación(es) se refiere(n) a (un método para tratar por ejemplo *la sarna*, que parece/resulta ser un método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal, software, fórmulas matemáticas, etc.) no susceptible de aplicación industrial.

- Este contenido está expresamente excluido de la patentabilidad según los Artículos

La(s) reivindicación(es) arriba mencionada(s) debería(n) ser correctamente reformulada(s) (por ejemplo en términos de un aparato etc.) o retirada(s).

Incluso si la(s) reivindicación(es) estuvieran correctamente reformuladas, se aplicarían las objeciones enumeradas a continuación, que se refieren a la patentabilidad de la totalidad de las reivindicaciones.

Modelo 2. La(s) reivindicación(es) ... se refiere(n) a

X* ..., que es contrario a los principios de la física, y por lo tanto no susceptible de aplicación industrial (Art. ...).

La(s) reivindicación(es) arriba mencionada(s) debería(n) reformularse correctamente (por ejemplo en términos de un aparato etc.) o retirarse(s).

Incluso si la(s) reivindicación(es) estuvieran correctamente reformuladas, se aplicarían las objeciones enumeradas a continuación que se refieren a la patentabilidad de la totalidad de las reivindicaciones.

* En este caso X podría ser por ejemplo un método para realizar el "continuum mobile", o algo similar.

12. MODIFICACIONES

"Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material".

El solicitante podrá realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando ellas cumplan con las siguientes condiciones:

- no implicar una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente; y
- cumplir con los requisitos de claridad y concisión.

Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, éstas no serán aceptadas.

12.1 Modificaciones aceptables²⁵

Serán aceptadas las modificaciones (en la descripción, reivindicaciones o dibujos), siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en el Art. 34 de la Decisión y no amplíen el objeto de la protección inicialmente expuesta.

Si se trata de un nuevo capítulo reivindicatorio, éste debe cumplir con el requisito de unidad de invención (Art. 25), es decir, comprender un único concepto inventivo. En algunos casos, estas modificaciones implican realizar una nueva búsqueda.

Cuando se recibe un nuevo capítulo reivindicatorio, se debe analizar si es lo suficientemente claro y preciso y si guarda relación con la descripción. En algunos casos, puede suceder que dentro de la descripción se señalen ciertas características como indispensables para la invención, y dentro del capítulo reivindicatorio no haga referencia a dicha característica. Ello nos indica que las reivindicaciones no son claras.

Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales. Por ejemplo, en caso de que en las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de un alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada.

Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales. Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, esto será admisible.

Ejemplo:

Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.

Pueden aceptarse modificaciones cuando en el inicio se trata de alguna excepción a la patentabilidad como un método terapéutico utilizando un compuesto X, que se encuentra bien definido, y en la modificación se reclama el compuesto X. Esta modificación puede ser aceptada, pero el examinador debe tener especial cuidado al analizar los requisitos de patentabilidad.

12.2 Otras modificaciones (Art. 70 D 486)

Los cambios de nombre, domicilio, titular, apoderado, representante legal, inventor, de denominación de la invención, entre otros, serán analizados por la Oficina a fin de que ésta determine su pertinencia y adecuada sustentación y proceda a la inscripción correspondiente en el registro.

²⁵ Cfr. 2.4; 3.6.11 y, 4.2 *supra*.

12.3 Solicitudes especiales

Se trata de solicitudes con especiales características, como las que pasamos analizar:

12.3.1 *Solicitudes divisionales (Art. 36)*

Las solicitudes de patentes pueden dividirse en dos o más solicitudes fraccionarias pero éstas no pueden implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación de la solicitud inicial.

La división se puede hacer a solicitud del solicitante en cualquier momento del trámite.

La Oficina puede requerir al solicitante que divida su solicitud si no cumple con el requisito de unidad de invención.²⁶

Cada solicitud fraccionaria se beneficia de la fecha de presentación y cuando es el caso de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

Cada una de las solicitudes fraccionarias deben contener los documentos requeridos para ser una solicitud de patente.

Si se ha reclamado prioridad múltiple el solicitante debe indicar cuál corresponde a cada una de las solicitudes fraccionarias.

12.3.2 *Conversión de modalidad (Art. 35)*

Una solicitud de patente de invención puede convertirse en una patente de modelo de utilidad o en un diseño industrial siempre y cuando la naturaleza de la invención lo permita.

No podrán ser objeto de modelo de utilidad los procedimientos, procesos, métodos, sustancias o composiciones ni la materia excluida de protección por la patente de invención.

Los cambios de modalidad se pueden hacer por petición del solicitante en cualquier momento del trámite.

La solicitud convertida mantiene la fecha de presentación de la solicitud inicial.²⁷

Cuando la conversión se solicita por sugerencia de la Oficina, el solicitante podrá aceptar o rechazar dicha sugerencia; en caso de que no sea aceptada, se seguirá el procedimiento en la modalidad original.

²⁶ En el caso de Colombia se puede hacer el requerimiento hasta antes de la concesión o negación de la patente.

²⁷ En el caso de Colombia, la Oficina podrá sugerir la conversión de la solicitud antes de la concesión o negación de la patente (Artículo 7, Decreto 2591 del 13 de diciembre de 2000).

En este caso, la Oficina revisará que el solicitante hubiere presentado debidamente llenado el formato de conversión, división y fusión de solicitudes, pagando la tasa correspondiente a la transformación solicitada conforme a la tarifa vigente al momento de realizar la conversión.²⁸

12.3.3 Fusión de solicitudes

El solicitante puede, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes siempre y cuando no implique una ampliación de la protección. Para poder fusionar dos o más solicitudes, es necesario que la fusión resultante cumpla con el requisito de unidad de invención (Art. 25 de la D 486). La solicitud fusionada se beneficia de la fecha de presentación y de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.

En este caso la Oficina revisará que el solicitante haya presentado debidamente relleno el formato de conversión, división y fusión de solicitudes, pagando la tasa correspondiente a la transformación solicitada conforme a la tarifa vigente al momento de realizar la conversión.

12.3.4 Solicitudes relacionadas con material biológico

Cuando una solicitud comprende un microorganismo o un procedimiento que involucra un material biológico que no se encuentra a disposición del público y no puede describirse en una solicitud de patente de tal forma que permita a una persona del oficio ejecutar esa invención, deberá declarar que ha depositado el material en una institución reconocida. Deberá suministrar el nombre y dirección de la institución de depósito, fecha del depósito, y el número de depósito atribuido por tal institución.

12.3.5 Solicitudes relacionadas con secuencias de nucleótidos o aminoácidos

Si la solicitud se refiere a secuencias de nucleótidos o aminoácidos la descripción debe contener una lista de secuencias, la cual debe presentarse separada de la descripción y llevar el título "Listado de secuencias". A cada secuencia divulgada se le asignará un número de identificación descrito como SEQ ID NO (estándares de presentación de listados de secuencias de aminoácidos. Circular PCT 633/PCIP12314, noviembre 12 de 1997 OMPI). El número de secuencias debe ser indicado en el listado de secuencias.

En la descripción y en las reivindicaciones, las secuencias presentadas en el listado de secuencias se indicarán por su número de identificación, aún si la secuencia u otras representaciones adicionales o modificadas de las secuencias están incluidas en el texto o en los dibujos que acompañan la descripción.

Las secuencias serán representadas por una secuencia de nucleótidos, una secuencia de aminoácidos o una secuencia de nucleótidos junto con su correspondiente secuencia de aminoácidos.

28 En el caso de Colombia, cuando se solicite la conversión de una solicitud, el solicitante, cuando sea el caso, debe ajustar el mayor valor correspondiente al trámite de la modalidad a que se va a convertir su solicitud, conforme a las tasas vigentes (Artículo 3, Resolución 00701 del 30 de enero de 2001). La solicitud de conversión no ocasiona el pago de la tasa por modificación de solicitud (párrafo, Artículo 3, Resolución 00701 del 30 de enero de 2001).

Los aminoácidos en una proteína o en una secuencia de péptidos deben ser listados en la dirección amino-carboxi de izquierda a derecha, y los grupos amino y carboxi no deben estar representados en la secuencia.

12.4 Resultado del análisis de las modificaciones

Si una modificación es aceptada, los procedimientos siguientes se harán basándose en la descripción, reivindicaciones o dibujos modificados.

Una modificación aceptada no significa que la solicitud no pueda tener objeciones nuevamente de acuerdo con la Decisión.

Si las modificaciones no son aceptadas, se le comunica al solicitante las razones de ello y en base a qué antecedentes se harán los estudios siguientes, de conformidad con lo previsto en el Artículo 45.

13. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

13.1 Generalidades

El examinador de fondo seguirá los siguientes pasos:

- a) estudiar la descripción, reivindicaciones y dibujos (si los hay) o modificaciones a éstos enviadas por el solicitante inicialmente; y
- b) si tras el estudio el examinador de fondo encuentra que no se cumplen los requisitos establecidos de suficiencia, claridad, concisión, unidad de invención, excepciones a la patentabilidad o no se cumplen los requisitos de patentabilidad, lo comunicará al solicitante, quien podrá modificar o complementar su solicitud (Art. 45).

El examinador de fondo debe realizar todas las objeciones necesarias, las cuáles pueden ser de forma (claridad, concisión, etc.), referentes a materia no patentable (excepciones a la patentabilidad y usos), falta de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y de unidad de invención.

El examinador de fondo debe indicar para cada objeción, la parte de la solicitud que es deficiente, el requisito legal que no satisface, y las razones que sustentan la objeción. Por ejemplo, al determinar el estado de la técnica, algunas reivindicaciones se ven afectadas en su novedad, nivel inventivo o aplicación industrial, mientras que otras no tienen unidad de invención. El examinador debe ser claro en indicar cuáles son las reivindicaciones afectadas por novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de invención, justificando cada uno de los casos.

Estas deficiencias se dan a conocer al solicitante mediante una comunicación, indicándole el tiempo que tiene para cumplir con este requerimiento (Art. 45).

13.2 Estrategia

a) *Análisis de las reivindicaciones*

El examinador debe comenzar el análisis de la solicitud por las reivindicaciones para determinar si ellas están identificando completamente la invención, de acuerdo con los siguientes pasos:

- 1) verificar la forma de las reivindicaciones;
- 2) identificar las categorías de las reivindicaciones;
- 3) identificar las reivindicaciones independientes;
- 4) identificar las reivindicaciones dependientes;
- 5) determinar la claridad, contenido y alcance de las reivindicaciones;
- 6) determinar la unidad de invención;
- 7) identificar si toda la materia contenida dentro de las reivindicaciones se puede considerar invención de acuerdo al Art. 15; y
- 8) identificar dentro de las reivindicaciones las invenciones no patentables de acuerdo a los Arts. 20 y 21 de la Decisión 486.

b) *Análisis de la descripción*

El examinador deberá:

- 1) verificar que la descripción contenga la información de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 D 486;
- 2) verificar que las unidades se encuentren en el sistema internacional de unidades;
- 3) verificar que la descripción de los dibujos tengan relación directa con la descripción;
- 4) verificar que se utilicen términos técnicos reconocidos en el ámbito técnico correspondiente. Si son términos poco reconocidos deben estar definidos correctamente;
- 5) identificar las características técnicas de la invención;
- 6) verificar que en la descripción se encuentre la materia reivindicada;
- 7) cuando se trate de solicitudes del área biotecnológica que se refieren a secuencias de nucleótidos o aminoácidos, verificar que la solicitud contenga una lista de éstos, la cual debe presentarse de manera separada a la descripción y llevar el título "Listado de secuencias";
- 8) verificar si existen indicios que sugieran que la invención se relaciona con recursos genéticos o conocimientos tradicionales, y si cumple con lo previsto en el Art. 26 D 486; y
- 9) en caso de material biológico, verificar si es necesario un certificado de depósito para sustentar su descripción.

c) *Análisis de los dibujos (Ver C-III.4)*

d) *Presentación de oposiciones por parte de terceros*

Analizar los argumentos y pruebas presentados por el opositor, y verificar la validez de afectación al requisito de novedad en cuanto a la parte técnica, teniendo en cuenta que cualquier prueba debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio o de la prioridad reivindicada.

e) *Determinación del estado de la técnica*

Una vez que se ha efectuado el análisis de las reivindicaciones, descripción y dibujos, y se ha comprendido la materia de la invención, el examinador entra a determinar el estado de la técnica. Si no se ha comprendido la materia de la invención, el examinador deberá remitirse al punto relativo a la notificación. Ver C-III.6.10.

f) *Evaluación de la novedad*

Para determinar si una invención es o no novedosa habiéndose ya determinado el estado de la técnica se deben seguir los siguientes pasos:

- 1) comparar elemento por elemento entre lo que se encuentra en el estado de la técnica y la solución propuesta la cual se debe realizar primero comparando la reivindicación independiente con el contenido entero de cada publicación u otra divulgación, tomada aisladamente.
- 2) comparar si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica. Si la materia por si sola contiene el conjunto de las características de la reivindicación analizada, se considera que no tiene novedad.
- 3) verificar si existen otras reivindicaciones independientes bajo el mismo análisis anterior y revisar las reivindicaciones dependientes para examinar si hay elementos nuevos.
- 4) considerar dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional cuya fecha de presentación o de prioridad sea anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud que se está estudiando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o se hubiera cumplido el lapso previsto en el Art. 40 D 486.

g) *Evaluación del nivel inventivo*

El examinador debe seguir los pasos que se indican a continuación:

- 1) definir el estado de la técnica más próximo. Dicha determinación se efectuará en función de antecedentes que resuelvan el mismo problema y a falta de ello, de los antecedentes que compartan el mayor número de características técnicas;
- 2) identificar las características diferentes respecto al estado de la técnica más próximo;
- 3) evaluar si la existencia de la característica técnica diferencial para solucionar el problema es evidente o no para un experto en la materia; y

- 4) evaluar si existe una indicación en otro documento que sugiera al técnico medio en la materia la posibilidad de combinar la enseñanza del documento más próximo con el segundo, para llegar a la solución propuesta.

h) *Evaluación de la aplicación industrial (Ver C-III-10)*

14. ACCIONES DEL PRODUCTO DEL EXAMEN

Una vez realizado el examen de fondo de la solicitud, el examinador elaborará el (los) informe(s) técnico(s) (Art. 48 D 486).

14.1 Informes técnicos

14.1.1 Con requerimientos (Art. 46 D 486)

El examinador, dentro del proceso de examen, podrá requerir al solicitante que aporte la documentación e información prevista en el Artículo 46.

14.1.2 Con requerimientos (Art. 45 D 486)

Si el examinador encuentra que la solicitud no es patentable o no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión luego de analizar la descripción, reivindicaciones o dibujos, si los hubiere, notificará al solicitante para que subsane o presente sus argumentos si es el caso.

El informe debe contener:

- 1) nombre del solicitante o del apoderado;
- 2) número de la solicitud y si fuera el caso, número de trámite, evento, actuación, oficio y número de folio;
- 3) motivación del concepto técnico-legal, el cual debe contener al menos los siguientes aspectos:
 - indicación de las partes del expediente en las que se basó el examen, señalando los folios en los que se encuentran;
 - objeto de la invención;
 - claridad de la invención;
 - evaluación de la invención
 - indicación de si se trata de una invención (exclusiones)
 - unidad de invención;
 - excepciones a la patentabilidad;
 - reivindicaciones de uso;

- determinación del estado de la técnica;
- evaluación del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial); e
- indicación de los sustentos legales, citando la fuente de referencia y base normativa.

Ver modelos de informes técnicos en el Anexo I.

14.2 Resolución final

Luego de cumplidas las etapas señaladas en el Artículo 45 D 486, se procede a elaborar la Resolución final que otorga total o parcialmente o deniega la patente, de acuerdo con el Art. 48 D 486.

La Resolución deberá contener al menos los siguientes elementos:

- 1) número de la Resolución;
- 2) la base legal;
- 3) una parte considerativa concordante con el informe técnico legal;
- 4) una parte resolutive que otorga total o parcialmente o deniega la patente, o en su caso indica el desistimiento o abandono;
- 5) fecha de adopción y expedición; y
- 6) firma.

15. INSCRIPCIÓN DE ACTOS

Todo acto vinculado al registro de la patente deberá figurar inscrito en éste. Las resoluciones, sentencias, cesiones, transferencias, cambio de nombre y domicilio, entre otros, deberán ser inscritos.

CAPÍTULO IV GLOSARIO

1. ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
CAN	Comunidad Andina
D 486	Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina No. 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Intelectual
IEPI	Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
IPC	<i>International Patent Classification</i> – Clasificación Internacional de Patentes adoptada por el Arreglo de Estrasburgo, del 24 de marzo de 1971, y enmendado el 28 de septiembre de 1979
Países Miembros:	Países Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)
SAPI	Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Venezuela)
SIC	Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia)
SENAPI	Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual (Bolivia)
SG-CAN	Secretaría General de la Comunidad Andina
ONC	Oficina Nacional Competente en Propiedad Intelectual de los Países Miembros
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
TJCA	Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2. DEFINICIONES

Abandono:	La declaración por parte de la Oficina a consecuencia de una inacción del solicitante y que ocasiona la terminación del trámite.
Desistimiento:	El ejercicio del derecho del solicitante de renunciar a la continuación del trámite de su solicitud.
Estado de la técnica más cercano:	El antecedente del estado de la técnica que más se aproxima, en su contenido, a la invención examinada.
Inventor:	Persona natural a quien corresponde el derecho a la patente.
Notificación:	Acto procesal-administrativo mediante la cual la Oficina comunica al solicitante una determinada situación procesal o se le requiere alguna actuación.
Obvio o Evidente:	Aquello que no va más allá del progreso normal del estado de la técnica y que simplemente se puede deducir de éste.
Prioridad:	Derecho del solicitante para que se tome como fecha de presentación de una solicitud de patente, la fecha de la primera solicitud que le sirve de base.
Solicitante:	Persona natural o jurídica que aparece designada en el petitorio con esta calidad.
Técnico medio versado en la materia:	Persona(s) hipotética(s) con conocimientos medios en la materia y que tienen a su disposición toda la información técnica relativa a su campo que se encontraba disponible al público en la fecha en que se presentó la primera solicitud, pero que no tiene ninguna habilidad inventiva. Un técnico en la materia no es el inventor ni un experto en la materia.
Titular:	La persona natural o jurídica que aparece en los registros de la Oficina a quien corresponde el título de la patente.

ANEXO I FORMULARIOS

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN ANTICIPADA

El solicitante, en ejercicio de las facultades otorgadas en el Art. 40 de la Decisión, requiere se proceda a la publicación anticipada de la solicitud identificada con el número de tramitación

La solicitud deber ser publicada:

1. Una vez agotado el examen de forma

2. Seis meses a partir de la solicitud

3. Doce meses a partir de la solicitud

4. Otro plazo _____

Firma

FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

El solicitante, en cumplimiento de la exigencia del Art. 44 de la Decisión, solicita se proceda a la realización del examen de la patentabilidad de la solicitud que se tramita bajo el número

Firma

FORMATO DE INFORME TÉCNICO – ART. 45

Doctor
XXXXX
(Apoderado)

SOLICITUD No. (De ser el caso otros datos como: Radicación, Trámite, Evento, Actuación, Oficio y Folios).

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

Indicar la descripción estudiada, folios donde se encuentra. Si se trata de una nueva descripción o de alguna modificación a la originalmente enviada, se debe indicar que ha sido aceptada, estableciendo que las modificaciones no implican una ampliación de la invención, dibujos y folios donde se encuentran.

Indicar el capítulo reivindicatorio estudiado, número de reivindicaciones, folios donde se encuentra. Si se ha incluido un nuevo capítulo reivindicatorio o alguna modificación al originalmente enviado, se debe indicar si es aceptado, estableciendo que las modificaciones no implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en el originalmente enviado conforme lo establece el artículo 34 de la Decisión 486; si por otra parte no es aceptado, indicar en forma clara las razones para ello

Objeto de la invención:

Definir el objeto de la invención estableciendo el problema técnico y la solución propuesta por la invención, de acuerdo al título, descripción y reivindicaciones de la invención, de acuerdo al título, descripción y reivindicaciones de la solicitud.

Debe especificarse en qué clasificación se catalogó la invención, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

Claridad de la solicitud: Determinar de acuerdo al Artículo 28 de la Decisión.

Evaluación de la unidad de invención: Determinar de acuerdo el Artículo 25 de la Decisión 486

Es una invención: Determinar de acuerdo al Artículo 15 de la Decisión 486

Excepciones a la Patentabilidad: Determinar si la solicitud se encuentra en incurso en algunas de las excepciones consagradas en los Artículos 20 y 21 de la Decisión 486.

Determinación del estado de la técnica:

Indicar la fecha en que entró a considerar el estado de la técnica, teniendo en cuenta la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada correctamente.

No.	Documento No.	Título	*Fecha de Publicación
1			
2			
3			

Indicar la búsqueda que se realizó de acuerdo con las bases de datos con que cuenta la Oficina y las otras fuentes utilizadas, y señalar los documentos relevantes encontrados diligenciando el cuadro siguiente:

No.	Documento	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que afecta
1.	XXXXXXXXXX	XX, XX y XX	Novedad
		XX y XX	Nivel Inventivo
2.			

En cumplimiento del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

FECHA

FIRMA

FORMATO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACION AL SOLICITANTE – ART. 46

CIUDAD
SEÑOR:

CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL EXAMEN DE FONDO DE SU SOLICITUD Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 46 DE LA DECISION, SE LE REQUIERE LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

.....

USTED DISPONDRA DE UN PLAZO MAXIMO DE TRES (3) MESES PARA LA PRESENTACION DE LA SEÑALADA INFORMACION. CASO CONTRARIO, SU SOLICITUD SERA DENEGADA.

FECHA

FIRMA

FORMATO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A OTRAS OFICINAS U ORGANISMOS ESPECIALIZADOS – ART. 46**CIUDAD**

SEÑORES (Oficina o entidad requerida);

De nuestra mayor consideración:

Ha sido presentada en esta Oficina la solicitud relativa al patentamiento de (incluir los datos de la solicitud)

La invención reivindicada consiste en ... (resumen) ... y corresponde al campo técnico de

A los efectos del examen correspondiente, esta Oficina requeriría información relativa a

Mucho agradeceremos que la información solicitada sea remitida a la brevedad posible ya que esta Oficina deberá emitir su pronunciamiento en

Atentamente,

Firma

nombre y cargo

(FORMATO EN INGLÉS)

(fecha)

(Oficina o entidad requerida);

Dear Sirs,

a patent application N° has been filed in this Office for patenting (incluir los datos de la solicitud)

The invention consists of ... (resumen) ...

For proceeding to the examination of such a request, this Office requires the following information:

We would appreciate it if such information could be sent to us as soon as possible. This Office will render its final decision no later than

Sincerely yours,

(firma)

(nombre y cargo)

ANEXO II

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL EXAMEN DE FORMA

A. DATOS RELATIVOS AL PETITORIO

	Esencial	Forma
1. La indicación de que se trata de una solicitud de concesión patente de invención	<input type="checkbox"/>	
2. Información relativa al solicitante		
a. Nombre	<input type="checkbox"/>	
b. Dirección	<input type="checkbox"/>	
c. Nacionalidad o domicilio	<input type="checkbox"/>	
d. Lugar de constitución (solamente personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	
e. Firma de la solicitud (si actúa sin apoderado)	<input type="checkbox"/>	
3. Información relativa al inventor		
a. Nombre		<input type="checkbox"/>
b. Domicilio		<input type="checkbox"/>
4. Si los datos de 2 y 3 no coinciden. Verificar documento de cesión de derechos.		<input type="checkbox"/>
5. Información relativa al representante legal o apoderado		
a. Nombre	<input type="checkbox"/>	
b. Dirección	<input type="checkbox"/>	
c. Firma de la solicitud	<input type="checkbox"/>	

B. ANEXOS A LA SOLICITUD

1. Existencia del documento relativo a la descripción de la invención	<input type="checkbox"/>	
2. Los dibujos que relaciona el solicitante	<input type="checkbox"/>	
3. Las reivindicaciones		<input type="checkbox"/>

- 4. El resumen
- 5. Título de la invención
- 6. Cuando la invención se refiere a producto o procedimiento relativo a material biológico:
 - a. certificado de depósito de material biológico, si la invención no puede describirse de manera que pueda ser comprendido y ejecutado por una persona capacitada en la materia; y
 - b. copia del contrato de acceso. Cuando la materia de la invención se ha obtenido o desarrollado a partir de recursos genéticos o de los productos derivados, en el que uno de los países andinos es país de origen.
- 7. Copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales. Cuando la materia de la invención ha sido obtenido o desarrollado a partir de conocimientos tradicionales de comunidades indígenas, afroamericanas o locales de uno de los países andinos.
- 8. Traducción simple: los documentos se presentarán en el idioma que acepte la Oficina.
- 9. Poderes. Cuando se actúa por medio de apoderado o representante.
- 10. Tasas de la solicitud.

RESULTADO DEL EXAMEN

1. No se admite a trámite (no adquiere fecha de radicación). No cumple con uno de los siguientes requisitos:

- A.1
- A.2 ó A.5
- B.1
- B.2
- B.8 (respecto de los documentos señalados en los anteriores requisitos)
- 10

2. Se requiere la subsanación por deficiencias formales. No se cumple con los siguientes requisitos.

ANEXO III

FUENTES DE INFORMACIÓN

Bases de Datos

Base de datos nacional
Base de datos CIBEPAT 1 (patentes) y CIBEPAT 2 (modelo de utilidad)
Base de datos ACCES (Vol. 1 y 2; Vol. 97 y 98)

Colecciones documentales

Colección de microfichas de documentos de patentes.

CD-ROM

Espace EP (Oficina Europea de Patentes)
Espace World (PCI *international applications*)
Espace Access (Mimosa)
Espace Dopales Primeras (Centro internacional de documentación de patentes en lengua castellana)
Espace México
Espace Es
BREF (Patentes de Francia)
DEPAROM (Patentes de Alemania)
Globalpat (textos y dibujos de la primera página de las solicitudes americanas, europeas, japonesas y del PCT)
CD-CIBEPAT (Patentes Españolas e Iberoamericanas) USAPAT (Patentes de Estados Unidos de América)
CD-BOPI (Oficina Española de Patentes y Marcas)

INTERNET

Una fuente cada vez más común para realizar las búsquedas es Internet, la cual presenta grandes ventajas en comparación con colecciones en discos ópticos, micro formatos, y otras formas de presentación de información. A continuación se anexa un directorio relativo a la información de patentes en Internet.

OFICINA EUROPEA DE PATENTES

- European Patent Office
<http://www.european-patent-office.org/>
- EPIDOS. Patent Information
<http://www.european-patent-office.org/patinfopro/index.htm>

- EPIDOS News Online
http://www.european-patent-office.org/news/epidosnews/index_epidos_search.htm
- European Patent Register Online
<http://www.european-patent-office.org/epidos/epr.htm>
- EPIDOS-INPADOC. PFS Patent Families. PRS Legal Status Information
<http://www.european-patent-office.org/inpadoc/index.htm>
- EPO. Patent Information from Japan. PATOLIS (Patent Online Information System)
<http://www.european-patent-office.org/patolis/index.htm>
- The PATLIB Network
<http://www.european-patent-office.org/patlib/index.htm>
- The ESPACE CD-ROM collections
<http://www.european-patent-office.org/patinfopro/cdrom/index.shtml>
- EPO. Corrections to the European patent documents
<http://www.european-patent-office.org/correct/index.htm>
- European Patent Convention Database. EPO
<http://www.european-patent-office.org/legal/epc/index.html>
- EPO Patent Attorneys Database
<http://www.european-patent-office.org/reps/search.html>
- Official Journal EPO
http://www2.european-patent-office.org/search/search_oj_e.htm

OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

- German Patent and Trade Mark DPMA. Deutsches Patent-unt Markenamt
<http://www.dpma.de/>
- Hungarian Patent Office
<http://www.hpo.hu/English/>
- Korean Intellectual Property Office (KIPO)
<http://www.kipo.go.kr/ehtml/eLikIndex05.html>
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
<http://www.inpi.gov.ar/>
- IP Australia. Patent, Trade Mark and Designs
<http://www.ipaustralia.gov.au/>

- The Benelux Trademarks Office (BTO)
<http://www.bmb-bbm.org/>
- Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de Bolivia
<http://www.senapi.gov.bo/>
- OCPI. Oficina Nacional de Propiedad Industrial de Cuba
<http://www.ocpi.cu/>
- Canadian Intellectual Property Office (CIPO-OPIC)
<http://opic.gc.ca/>
- Industria y Comercio. República de Colombia
<http://www.sic.gov.co/>
- United States Patent and Trademark Office (USPTO)
<http://www.uspto.gov/>
- Japan Patent Office
<http://www.jpo.go.jp/>
- State Intellectual Property Office of P. R. China
<http://www.sipo.gov.cn/>
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
<http://banapanet.impi.gob.mx/Contador/index.html>
- INDECOPI. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual del Perú
<http://www.indecopi.gob.pe/>
- The UK Patent Office
<http://www.patent.gov.uk/>
- Swiss Federal Institute of Intellectual Property
<http://www.ige.ch/>
- Intellectual Property India. Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
<http://www.patentoffice.nic.in/>
- Italian Patent and Trademark Office
<http://www.european-patent-office.org/it/homepage/homepage.htm>

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

- Eurasian Patent Organization (EAPO)
<http://www.eapo.org/>

- Community Plant Variety Office
<http://www.cpvo.fr/>
- IPR. Intellectual Property Helpdesk. European Union
<http://www.ipr-helpdesk.org/index.htm>
- The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)
<http://www.upov.int/eng/index.htm>
- African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)
<http://www.aripo.wipo.net/>

BASES DE DATOS DE PATENTES

- Derwent World Patents Index on Axiom. Derwent Engineering & Technology. Patent Intelligence for Innovation. For subscribers
<http://www.derwent.com/axiom/index.html>
<http://axiom.iop.org/>
- RosPatent. Federal Institute of Industrial Property. For subscribers
<http://www.fips.ru/ruptoen/index.htm>
- INPI. Institut National de la Propriété Industrielle. Bases de données en ligne. Free access
<http://www.inpi.fr/inpi/html/sourceinfos/index.htm>
- Hungarian Patent Office (HPO). HPO Databases. Industrial Property Databases of the Hungarian Patent Office. For subscribers
<http://www.hpo.hu/English/db/>
- AGEPI. State Agency on Industrial Property Protection of the Republic of Moldova. Invention Database. Free access
<http://www.agepi.md/db/dbeng/baza.html>
- Hungarian Granted Patent Documents. Free access
<http://www.hpo.hu/English/db/hpat/eszl.html>
- HUNPATEKA. Hungarian Patent and utility Model database. For subscribers
<http://www.iif.hu/db/hunp/>
- Chinese Taipei. Intellectual Property Office. Chinese Taipei Patents Index (CTPI) in English. Free access
<http://nt1.moeaiipo.gov.tw/ipo/prennet.asp#>
- U.S. Patents. COS Dabatase – Community of Science. For subscribers
<http://patents.cos.com/>

- CIPO. Canadian Intellectual Property Office. Canadian Patents Database. Free access
<http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html>
- CIPO. TPP-Web. Patent Register. Free access
<http://www.hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut/htmleng/patents.html>
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Brasil. Pesquisa de Patentes e Desenho Industrial. Free access
http://www.inpi.gov.br/pesq_patentes/conteudo/ptn_base.htm
- Esp@cenet. A new era in European patent information. Free access
<http://www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm>
- Thomson-Derwent Information. Value-added patent and scientific information. Derwent World Patents Index Reference Information (DWPI). Free access
<http://www.derwent.com/dwpireference/index.html>
- Ag Biotechnology Patents and New Technologies. Free access
http://www.nal.usda.gov/bic/Biotech_Patents/
- Delphion Research Intellectual Property Network. International and US patent search database. For subscribers. Algunas opciones sin registro
<http://www.delphion.com/>
<http://www.delphion.com/research/>
- DOLPHIN. Database of all pharmaceutical inventions. For subscribers
<http://www.current-patents.com/dolphin/index.htm>
- Derwent GENESEQ on the web. Thomson-Derwent. For subscribers
<http://www.derwent.com/geneseqweb/>
- FILDATA. Italian Patent, utility model, and design model database. Free access
<http://www.fildata.it/servizi.html>
- Japan. PAJ. Patent Abstract of Japan. Free access
<http://www1.ipdl.jpo.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1034668565264>
- Japan. Patent & Utility Model Concordance. Free access
<http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjbansakuen.ipdl?N0000=116>
- Patent & Utility Model Gazette DB. Free access
<http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjsogodben.ipdl?N0000=115>
- PATOLIS. For subscribers
<http://www.patolis.co.jp/e-index.html>
- Korean patent abstracts. Free access
<http://211.173.78.101/kpa/kpamain.html>

- Korea Institute of Patent Information. Korean Patent Search. For subscribers
<http://kipricd2.kipris.or.kr/eng/menu2/sub01.html>
- ePatents: general information on ePatents. For subscribers
http://www.epatents.gov.sg/default_redirect.asp
- The Swiss Federal Institute of Intellectual Property. Swissreg. Free access
<https://www.swissreg.ch/index.jsp?sessionId=1034673995248149213&lang=eng&s>
- The Swiss Federal Institute of Intellectual Property. CH-download. Free access
<http://www.ige.ch/E/datbank/da17.htm>
- IFI-CLAIMS Patent Services. The Patent Research Experts. For subscribers
<http://www.ificlaims.com/>
- MicroPatent. PatSearch FullText Database. Searchable Patent Specifications. For subscribers
http://www.micropat.com/0/new_fulltext29809.html
- Questel-Orbit. PlusPat. For subscribers
http://www.questel.orbit.com/EN/Userdoc/ppat_faq.htm
- The UK Patent Office. Patent Status Enquiry. Free access
<http://webdb4.patent.gov.uk/patents>
<http://webdb4.patent.gov.uk/patents/>
- The UK Patent Office. Supplementary Protection Certificate Service (SPC). Free access
<http://webdb2.patent.gov.uk/rspc/>
- The UK Patent Office. Patent Notices. Patents and Designs Journals. Free access
<http://www.patent.gov.uk/patent/notices/index.htm>
- IP Australia. AU Published Patent Data Searching. Patents Mainframe databases. Patent specifications. Free access
http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P_srch.htm
- United States Patent and Trademark Office. Patent Grant and Patent Application Full-Text and Full-Page Images. Free access
<http://www.uspto.gov/patft/>
- Oficina Española de Patentes y Marcas. Consulta de expedientes. Free access
http://www.oepm.es/internet/bases_datos/bdsitad.htm
- Oficina Española de Patentes y Marcas. Base de datos de invenciones. Cibepatnet. Free access
http://www.oepm.es/internet/bases_datos/inven.htm
- Oficina Española de Patentes y Marcas. Base de datos de creaciones de forma. Modindunet. Free access
http://www.oepm.es/internet/bases_datos/creac.htm

- Oficina Española de Patentes y Marcas. Base de datos Históricas. Free access
http://www.oepm.es/internet/archivo_historico/histo.htm
- World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). PCT Electronic Gazette. Free access
<http://ipdl.wipo.int/>
- World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). Madrid Express Database. Free access
<http://ipdl.wipo.int/>
- World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). Hague Express. Free access
<http://ipdl.wipo.int/>
- World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). The PCT Full Text Database Prototype. Account access. Guest Access
<http://pctgazette.wipo.int/>
- World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). Health Heritage Test Database. Free access
<http://ipdl.wipo.int/>
- World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). Journal of Patent Associated Literature (JOPAL). Free access
<http://ipdl.wipo.int/>
- Colombia. Consultas Banco de Patentes. For subscribers
<http://www.bancopatentes.gov.co/Patentes/MenuConsulta.asp>
- EPOLINE. European Patent Register. Free access
<http://www.epoline.org/epoline/Epoline?language=EN&page=register&b=NS>
- DEPATISnet. Deutsches Patent-und Markenamt. GPTO. Free access
<http://www.depatismet.de>
- Patent database online. IKMI Central Web Site. NHS. UK. For subscribers
<http://www.ukmicentral.nhs.uk/pressupp/patents/default.asp>

PROVEDORES DE INFORMACIÓN EN LÍNEA

- PatentCafe. PatentCafe.com. Patents Licensing Patent Search Inventors Resources Intellectual Property Networks
<http://www.patentcafe.com/>
- IP World Online
<http://64.84.13.71/IPW/>

- IFI Claims Patent Services. The Patent Research Experts
<http://www.ificlaims.com/>
- STN International. Databases in Science and Technology
<http://www.stn-international.de/>
- AvantIQ. The Intelligent Multinational Trademark Information Service
<http://www.avantiq.com/>
- Questel-Orbit. Your guide to Intellectual Property
<http://www.questel.orbit.com/index.htm>
- MicroPatent. Patent document delivery, images, full text patent research, front-page patent research
<http://www.micropat.com/>
- Thomson-Dialog
<http://www.dialog.com/>
<http://www.dialog.com/>
- Aurigin. Turning Innovation into Profits
<http://www.aurigin.com/corproot.htm>
- Current Patents (CP)
<http://www.current-patents.com/>
- CHI Research
<http://www.chiresearch.com/>
- Wila Verlag GmbH. Thomson Wila Verlag
<http://www.wila-verlag.de/index.html>
<http://www.wila-verlag.de/index.html>
- Derwent Information. Patent Information, Scientific Databases, and Intellectual Property
<http://www.derwent.com>

ANEXO I V

DECISIONES DE TRIBUNALES Y CORTES

Proceso de Interpretación Prejudicial. 11-IP-95

Solicitud de Patente para PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN PARA MODIFICAR EL CRECIMIENTO DEL PELO.

Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial.

Para este Tribunal la doctrina anterior permitiría deducir un criterio de aplicación para los casos en que un producto sirva a la vez propósitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar. Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento.

El Artículo 4º de la Decisión 85 parte de la base de lo que no se debe considerar como invención y entre ellos incluye los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal.

En lo relativo a los métodos de diagnóstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepción. El profesor Manuel Illescas sobre el punto dice: “en efecto, la exclusión de patentabilidad a los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplicación de este criterio. **Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial**”. (La Patente Farmacéutica, Instituto de Derecho y Ética Industrial, pág. 63).

La doctora Alicia Amaro examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, expresa que para la Cámara de Recursos de esa Organización “el término terapéutico se refiere al tratamiento de una enfermedad, tomado en el sentido general o más particularmente, a un tratamiento curativo, así como al alivio de los síntomas de dolor y sufrimiento”. Es interesante para el caso referirse a la Decisión T 36/83 de la Cámara de Recursos en la que se estableció que “la utilización cosmética de un producto que también tiene una utilización terapéutica era patentable, ya que el solicitante había reivindicado únicamente el uso cosmético del producto”; la misma Cámara en otra Decisión (T 144/83) llegó a sostener que “la administración de un compuesto químico supresor del apetito puede ser considerado como causante de los dos efectos:

“...tratamiento cosmético, ya que se considera que el motivo predominante para perder peso es sólo la mejora de apariencia física, y/o curar la obesidad (tratamiento terapéutico). Si la invención puede tener ambos efectos, y en las reivindicaciones no está especificado que el efecto deseado es el cosmético, se consideran ambos efectos, y por tanto como no patentable (T 290/86). En la práctica, cuando no está completamente claro si el efecto del tratamiento con un producto químico es de naturaleza cosmética o terapéutica, se pide al solicitante que después del tratamiento introduzca la palabra “cosmético”...” (subrayado es del Tribunal).

Para este Tribunal la doctrina anterior permitiría deducir un criterio de aplicación para los casos en que un producto sirva a la vez propósitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar. Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento.

Por último es importante anotar el criterio de Manuel Pachón Muñoz, en su Manual de Propiedad Industrial (pág. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirúrgicos a los que buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la cirugía, “y no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia”.

Sobre los métodos de diagnóstico, los define como “el arte de descubrir enfermedades”. Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, “ya que ellos son productos con aplicación industrial y sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos”.

El profesor José Antonio Gómez Segada al definir los procedimientos terapéuticos desde el campo de las patentes, los considera “como aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con cualquier medio que no tenga carácter quirúrgico con el fin de restablecer o mantener la salud”. (“Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos”, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, Nº 12, pág. 22) Cita asimismo las directivas de la Oficina Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia “supone la curación de una enfermedad o de un disfuncionamiento orgánico y comprende los tratamientos profilácticos, como por ejemplo la inmunización”.

[...]

Puede darse el caso de productos cuya invención se refiera a la vez, a la obtención de finalidades terapéuticas o cosméticas, caso en el cual sólo sería patentable la reivindicación relativa a la naturaleza cosmética del producto, dependiendo claro está del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento, a criterio del juzgador.

Proceso 12-IP-98

(COMPOSICIONES DETERGENTES CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA): Con este requisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnológico cuyos beneficios económicos se obtendrán para quienes los exploten, obedeciendo a que una idea para el obrar humano sólo es útil si se puede poner en práctica.

“La Susceptibilidad de Aplicación Industrial.- (Artículo 5ºD)”

El artículo 5º de la misma Decisión con referencia a la “aplicación industrial” nos dice que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por ésta a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Con este requisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnológico cuyos beneficios económicos se obtendrán para quienes los exploten, obedeciendo a que una idea para el obrar humano sólo es útil si se puede poner en práctica.

Así las cosas, la concesión de patentes de invención debe ser una actuación que constituya un verdadero estímulo para incentivar el desarrollo de la industria y la tecnología.

Además es necesario indicar que esta norma no exige que la invención cuya patente se solicita sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado por el técnico, se observe si ella es o no susceptible de aplicación industrial. El Tribunal se ha referido al tema en la sentencia expedida a propósito del Proceso 11-IP-95.

Proceso 42-IP-98

(BASE DE RECIPIENTE): La concesión de una patente de invención debe ser el producto de una actuación que constituya un estímulo, un incentivo, para el desarrollo de la industria y el avance tecnológico. Se busca que la actividad inventiva del hombre implique una transformación positiva de la naturaleza que reporte beneficios económicos para quienes exploten las ideas materializadas en productos o en procedimientos

Este otro requisito de patentabilidad, al igual que los dos anteriormente mencionados de la novedad y del nivel inventivo, está regulado también de manera especial. En efecto, el artículo 5 de la Decisión 344 define que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, trátese de la actividad productiva o de la actividad de servicios.

La concesión de una patente de invención debe ser el producto de una actuación que constituya un estímulo, un incentivo, para el desarrollo de la industria y el avance tecnológico. Se busca que la actividad inventiva del hombre implique una transformación positiva de la naturaleza que reporte beneficios económicos para quienes exploten las ideas materializadas en productos o en procedimientos

Proceso 26-IP-99

(COMPOSICIONES DE CONTROL DE OLOR): La industrialidad, es el último requisito que debe reunir una patente, ella ha sido explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir que sea materialmente realizable en la práctica. “Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido”.

Proceso de acción de incumplimiento 89-AI-2000

Acción de Incumplimiento interpuesta por la secretaría general de la Comunidad Andina contra la República del Perú, alegando incumplimiento de los Artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión, así como de la Resolución 406 de la Secretaría General.

4.1.2 La conducta señalada como constitutiva del incumplimiento y los justificativos aducidos por el País Miembro demandado

4.1.2.1 La normativa comunitaria aplicable. El Ordenamiento Jurídico Comunitario y las patentes de segundo uso

El campo de la propiedad industrial en la Secretaría General de la Comunidad Andina, se encuentra al momento de producida esta controversia, regulado por el Régimen Común establecido por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada el 21 de octubre de 1993 y publicada en la Gaceta Oficial No. 142, de 29 de los mismos mes y año.

Esta Decisión, aún vigente a la fecha de presentación de la demanda, regula en su capítulo I lo relativo a las patentes de invención y, en sus tres primeras secciones, lo atinente, de manera específica, a los requisitos de patentabilidad, a los titulares de las patentes y, a las solicitudes de patentes.

El Artículo 1 de la Decisión determina, textualmente:

“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Del análisis de la disposición transcrita se concluye, en primer término, que en los Países Andinos, con intervención de sus respectivas Autoridades Nacionales, podrán ser otorgadas “PATENTES DE INVENCION” sean éstas para productos o para procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del texto de este Artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, los segundos usos.

Determina el Artículo, por otra parte, los requisitos exigidos para el patentamiento permitido por el régimen, especificando, taxativamente para el efecto, las características de novedad, de nivel inventivo y de susceptibilidad de aplicación industrial; condiciones cuya definición se hace, una a una, en los Artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión.

Para mayor precisión acerca del único ámbito susceptible de patentabilidad concertado en el Régimen Comunitario, en los Artículos 6 y 7 del instrumento se determina aquello que no se considerará invención y, se aclara perfectamente lo que no será patentable en ninguno de los Países Miembros de la Comunidad.

Del ámbito jurídico constituido por los principios, condiciones y requisitos fijados con precisión en los Artículos antes señalados, puede objetivamente concluirse, que el legislador andino no incluyó en ese contexto, la posibilidad de amparar con una patente los denominados segundos usos, por no considerarlas invenciones para los fines de establecimiento y aplicación del Régimen Común concertado por los Socios Andinos para la administración de derechos en este específico campo.

Lo expuesto en líneas anteriores parece confirmarse con las puntualizaciones que se llevan a cabo en el Artículo 6 de la Decisión 344, cuando por ejemplo con su literal a) se excluye la posibilidad de ser considerada invención a los simples descubrimientos y, también, según lo establecido por el literal f), a los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

El Régimen Común Andino, en consecuencia, es muy claro al especificar en lo referente a la patentabilidad, aquello susceptible de obtener una patente y lo que no lo es.

En la Sección III, de las solicitudes de patentes, por otro lado, el Artículo 16 textualmente establece:

“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el Artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

Para este Tribunal resulta claro a partir de esta disposición, que el legislador andino determina con la misma, una condición adicional a los requisitos fijados en los primeros Artículos de la Decisión 344, al excluir de la posibilidad de patentamiento, a los productos o a los procedimientos que gozan ya de la protección que confiere la Patente, ... “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

En opinión de este Tribunal, con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.

La prohibición o exclusión consagrada en el Artículo 16 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al derecho de propiedad industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el Artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión.

Interpretación prejudicial 21-IP-2000

Interpretación prejudicial de los Artículos 1, 6 párrafo b) y 7 párrafos c) y d) de la decisión 344 de la comisión del acuerdo de Cartagena, solicitada por el consejo de estado de la República de Colombia, sección primera, sala de lo contencioso administrativo. E interpretación de oficio de los Artículos 17 y 29 *ibidem*. Actor: sociedad AKTIEBOLAGET ASTRA. SOLICITUD DE PATENTE: "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN". Proceso interno correspondiente al expediente N° 4879.

II. EXCLUSIÓN DEL CONCEPTO DE «INVENCION» DE LAS MATERIAS QUE YA EXISTEN EN LA NATURALEZA

Las exclusiones del concepto de invención establecidas en el Artículo 6 de la Decisión 344 son la consecuencia de la aplicación de los tres requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), por lo que las hipótesis determinadas en la referida norma comunitaria, de una u otra forma atentan contra la exigencia de novedad, no son el resultado de la actividad creativa del hombre o no son susceptibles de concretarse en un producto o en un procedimiento industrial.

Las materias que se encuentran en la naturaleza y que no han sido previamente conocidas o accesibles al público, en realidad, no constituyen más que descubrimientos o develaciones de algo existente, y por consiguiente, además de no ser fruto de la actividad intelectual creativa de una persona, ordinariamente carecen de la susceptibilidad de ser aplicados en la industria.

Sin embargo, si de ese descubrimiento o materia ya existente se pueden obtener, como consecuencia de la actividad o esfuerzo inventivo del hombre, nuevos productos o procedimientos que tengan una utilidad industrial, nos encontraremos ante una verdadera invención que podrá ser patentada siempre y cuando no incurra en alguna de las expresas prohibiciones determinadas en el Artículo 7 de la Decisión 344.

En el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética pueden presentarse problemas relacionados con la patentabilidad de invenciones que se refieran a materia viva o componentes de células vivas que no eran conocidos anteriormente, y que a pesar de haber existido en la naturaleza han requerido la intervención del hombre para aislarla o darla a conocer. En efecto, podría argumentarse que el aislamiento por primera vez de materia viva o sus componentes que ya existen en la naturaleza es fruto de un trabajo intelectual y de laboratorio, equiparable a cualquier invención de producto o de procedimiento. No obstante, estima este Tribunal que, en aplicación del Artículo 6 párrafo b) de la Decisión 344, el material biológico, las células o sus componentes **que ya existan en la naturaleza**, aun cuando sean aislados mediante procedimientos microbiológicos, no son considerados como "invenciones", sin perjuicio de que sí pueda concederse patentes sobre procedimientos de aislamiento, así como sobre los demás procedimientos microbiológicos, tales como los de cultivo, selección o mutación de microorganismos u otros de carácter físico-químico, pero siempre y cuando cumplan con las condiciones objetivas de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Incluso, la exclusión del concepto de invención consagrada en el Artículo 2 párrafo b) de la Decisión 344 resulta congruente con aquella prevista en el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aprobado mediante Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que entrará en vigor el 1° de diciembre del año 2000 (Artículo 274). En efecto, conforme a lo dispuesto por el

Artículo 15 de este último cuerpo normativo, no se consideran invenciones *el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, ni los procesos biológicos naturales, ni el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma.*

No desvirtúa sin embargo lo anterior, la posibilidad de patentar invenciones relativas a material biológico, puesto que la referida exclusión únicamente comprende las materias *tal como se encuentran en la naturaleza*, pero no las que hayan sido modificadas u obtenidas mediante procedimientos biológicos en los que exista una relevante actividad humana, en cuyo caso se podría hablar de vida “creada” por el hombre con el uso de la biotecnología. Se colige lo anterior no sólo de una interpretación restrictiva de las excepciones al concepto de invención, sino también de un análisis sistemático y armónico de la normativa comunitaria, la cual permite, implícitamente, reivindicar invenciones que se refieran a material biológico, cuando prevé que la descripción clara y completa del invento —que debe contener la solicitud de patente— pueda cumplirse a través del «depósito de la materia viva» (Artículo 13 literal c) de la Decisión 344).

A fortiori los nuevos productos farmacéuticos y alimenticios que sean obtenidos de materias que se encuentran en la naturaleza no caen dentro de la exclusión del concepto de invención que se está analizando, por cuanto en tal caso no se estaría reivindicando materia en su estado natural, sino un producto que, como consecuencia del nivel inventivo del hombre, podrá ser aplicado en la industria.

Por tanto, la sola circunstancia de que una invención se refiera a materia viva o a sus componentes no impide *per se* su protección por el sistema de patentes. *Contrario sensu* el simple hecho de que un invento tenga por objeto material biológico no significa que pueda ser patentado. En definitiva, todo dependerá de que la “invención” cumpla las condiciones objetivas de patentabilidad, y de que no esté prohibida la concesión de patente por el ordenamiento jurídico comunitario.

III. PROHIBICIÓN DE PATENTAR ESPECIES Y RAZAS ANIMALES

Las prohibiciones de patentabilidad establecidas por el Régimen Común de Propiedad Industrial (Artículo 7 de la Decisión 344), a diferencia de las exclusiones del concepto de invención (Artículo 6 *ibidem*), no constituyen una derivación de los tres requisitos objetivos de patentabilidad, pues aun cuando en principio aquellas puedan ser consideradas como invenciones, sin embargo en atención a razones de orden público, no se encuentran protegidas por la ley.

Entre dichas prohibiciones, el párrafo c) del Artículo 7 de la Decisión 344 impide la concesión de patentes sobre “las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención”. La justificación de ésta podría encontrarse en cuestiones éticas —en particular, el límite de la patentabilidad de la vida, de la modificación genética de los animales y de alterar la biodiversidad—, económicas e incluso jurídicas. Respecto de estas últimas, por ejemplo, los problemas relacionados con el agotamiento de los derechos, en tratándose de seres vivos modificados genéticamente y que pueden multiplicarse.

No obstante, la prohibición de patentar especies y razas animales, al igual que las demás excepciones al principio general de concesión de patentes para las invenciones «en todos los campos de la tecnología» (Artículo 1 de la Decisión 344), deben, por tanto, ser interpretadas en forma restrictiva, de tal modo que no lleguen a constituirse en un obstáculo para la investigación y el desarrollo industrial.

Así, dentro del concepto de especies y razas animales al que se refiere el Artículo 7 literal c) de la Decisión 344 no se encuentran comprendidos los seres vivos que puedan obtenerse mediante procedimientos microbiológicos, por lo que los **microorganismos**, y entre éstos, las células, bacterias, microplasmos, no estarían excluidos de patentabilidad, si no se trata de materia preexistente en la naturaleza, y en tanto puedan ser utilizados en la industria, sean el resultado de nivel inventivo y, además, no atenten contra el orden público, la moral ni las buenas costumbres.

Por otra parte, como ya se ha expresado, los procedimientos microbiológicos, incluidos los de selección, aislamiento, cultivo o de mutación de microorganismos, al igual que los no biológicos, en tanto cumplan los requisitos objetivos de patentabilidad pueden ser objeto de patente, en razón de que no son el resultado de las fuerzas de la naturaleza, sino que requieren de la intervención del hombre para llevarlos a cabo. Sin embargo, no gozan de protección aquellos procedimientos en los que no exista actividad humana (procedimientos *exclusivamente biológicos* —o «biológicos naturales» como los denomina el Artículo 15 párrafo b) de la Decisión 486—), o si existiendo ésta no es lo suficientemente relevante como para influir en la obtención de los resultados (procedimientos *esencialmente biológicos* —Artículo 7 letra c) de la Decisión 344—). La patentabilidad estará condicionada por tanto, a la intensidad o relevancia de la intervención técnica del hombre en las diversas etapas del procedimiento.

PROCESO 89-AI-2000

Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Perú, alegando incumplimiento de los Artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión; así como de la Resolución 406 de la Secretaría General.

4.1.2 La conducta señalada como constitutiva del incumplimiento y los justificativos aducidos por el País Miembro demandado

4.1.2.1 La normativa comunitaria aplicable. El ordenamiento Jurídico Comunitario y las patentes de segundo uso

El campo de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, se encuentra al momento de producida esta controversia, regulado por el Régimen Común establecido por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada el 21 de octubre de 1993 y publicada en la Gaceta Oficial N°142, de 29 de los mismos mes y año.

Esta Decisión, aún vigente a la fecha de presentación de la demanda, regula en su capítulo I lo relativo a las patentes de invención y, en sus tres primeras secciones, lo atinente, de manera específica, a los requisitos de patentabilidad, a los titulares de las patentes y, a las solicitudes de patentes.

El Artículo 1 de la Decisión determina, textualmente:

“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Del análisis de la disposición transcrita se concluye, en primer término, que en los Países Andinos, con intervención de sus respectivas Autoridades Nacionales, podrán ser otorgadas “PATENTES DE INVENCIÓN” sean éstas para productos o para procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del texto de este Artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, los segundos usos.

Determina el Artículo, por otra parte, los requisitos exigidos para el patentamiento permitido por el régimen, especificando, taxativamente para el efecto, las características de novedad, de nivel inventivo y de susceptibilidad de aplicación industrial; condiciones cuya definición se hace, una a una, en los Artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión.

Para mayor precisión acerca del único ámbito susceptible de paternidad concertado en el Régimen Comunitario, en los Artículos 6 y 7 del instrumento se determina aquello que no se considerará invención y, se aclara perfectamente lo que no será patentable en ninguno de los Países Miembros de la Comunidad.

Del ámbito jurídico constituido por los principios, condiciones y requisitos fijados con precisión en los Artículos antes señalados, puede objetivamente concluirse, que el legislador andino no incluyó en ese contexto, la posibilidad de amparar con una patente los denominados segundos usos, por no considerarlos invenciones para los fines de establecimiento y aplicación del Régimen Común concertado por los Socios Andinos para la administración de derechos en este específico campo.

Lo expuesto en líneas anteriores parece confirmarse con las puntualizaciones que se llevan a cabo en el Artículo 6 de la Decisión 344, cuando por ejemplo con su literal a) se excluye la posibilidad de ser considerada invención a los simples descubrimientos y, también, según lo establecido por el literal f), a los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

El Régimen Común Andino, en consecuencia, es muy claro al especificar en lo referente a la patentabilidad, aquello susceptible de obtener una patente y lo que no lo es.

En la Sección III, de las solicitudes de patente, por otro lado, el Artículo 16 textualmente establece:

“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el Artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

Para este Tribunal resulta claro a partir de esta disposición, que el legislador andino determina con la misma, una condición adicional a los requisitos fijados en los primeros Artículos de la Decisión 344, al excluir de la posibilidad de patentamiento, a los productos o a los procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la Patente,... “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

En opinión de este Tribunal, con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.

La prohibición o exclusión consagrada en el Artículo 16 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el Artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión”.