

Inventar el futuro

Introducción a las patentes dirigida
a las pequeñas y medianas empresas



Serie número 3
“La propiedad intelectual y
las empresas”

**OMPI**
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Publicaciones de la serie “La propiedad intelectual y las empresas”:

- 1. El secreto está en la marca:**
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas.
Publicación de la OMPI N.º 900.1.
- 2. Lo atractivo está en la forma:**
Introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas.
Publicación de la OMPI N.º 498.
- 3. Inventar el futuro:**
Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas.
Publicación de la OMPI N.º 917.1.
- 4. Creative Expression:**
An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises.
Publicación de la OMPI N.º 918.
- 5. En buena compañía:**
La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia.
Publicación de la OMPI No.º1035

Todas las publicaciones están disponibles de forma gratuita en la librería electrónica de la OMPI, en la dirección siguiente: www.wipo.int/publications/es.



Inventar el futuro

Introducción a las patentes dirigida
a las pequeñas y medianas empresas

Serie número 3
“La propiedad intelectual y
las empresas”



© OMPI, 2018
Primera publicación: 2006
Revisada y reeditada

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
34, chemin des Colombettes P.O. Box 18 CH-1211 Ginebra 20, Suiza

ISBN: 978-92-805-3168-8



Atribución 3.0 Organizaciones
intergubernamentales (CC BY 3.0 IGO)

Todo usuario puede reproducir, distribuir, adaptar, traducir y presentar en público la presente publicación, también con fines comerciales, sin necesidad de autorización expresa, a condición de que el contenido esté acompañado por la mención de la OMPI como fuente y, si procede, de que se indique claramente que se ha modificado el contenido original.

Las adaptaciones/traducciones/productos derivados no deben incluir ningún emblema ni logotipo oficial, salvo que hayan sido aprobados y validados por la OMPI. Para obtener autorización, pónganse en contacto con nosotros mediante el sitio web de la OMPI.

En relación con las obras derivadas, debe incluirse la siguiente advertencia: “La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.”

En los casos en los que el contenido publicado por la OMPI, como imágenes, gráficos, marcas o logotipos, sea propiedad de terceros, será responsabilidad exclusiva del usuario de dicho contenido obtener de los titulares las autorizaciones necesarias.

Para consultar la presente licencia, remítanse a
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte de la OMPI, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La presente publicación no refleja el punto de vista de los Estados miembros ni el de la Secretaría de la OMPI.

Cualquier mención de empresas o productos concretos no implica en ningún caso que la OMPI los apruebe o recomiende con respecto a otros de naturaleza similar que no se mencionen.

Fotografías: iStock.com /© ktsimage – © victorpr – © everythingpossible

Impreso en Suiza

Coautores: Lien Verbauwhede Koglin, Esteban Burrone, Marco Marzano de Marinis, Nicole J.S. Sudhindra y Gurqbal Singh Jaiya.

Índice

Patente

7

1. ¿Qué es una patente?	8
2. ¿Qué es una invención?	10
3. ¿Por qué se debe considerar la posibilidad de patentar las invenciones?	10
4. ¿Qué otros instrumentos jurídicos permiten proteger los activos de una empresa?	12
5. Si una invención es patentable, ¿se debe solicitar una patente?	13
6. ¿Qué puede patentarse?	15
7. ¿Qué constituye materia patentable?	16
8. ¿Cómo se juzga si una invención es nueva u original?	17
9. ¿Cuándo puede decirse que una invención implica “actividad inventiva”?	18
10. ¿Qué significa “susceptible de aplicación industrial”?	18
11. ¿Qué es el requisito de divulgación?	18
12. ¿Qué derechos conceden las patentes?	19
13. ¿Quién tiene la consideración de inventor y a quién pertenecen los derechos sobre una patente?	19

Cómo obtener una patente

21

14. ¿Por dónde se debería empezar?	22
15. ¿Cómo y dónde se puede realizar una búsqueda del estado de la técnica?	23
16. ¿Cómo se solicita la protección por patente?	25
17. ¿Cuánto cuesta patentar una invención?	27
18. ¿Cuándo se debe presentar una solicitud de patente?	28
19. ¿Cuál es la importancia de mantener la confidencialidad de una invención antes de presentar una solicitud de patente?	29
20. ¿Qué es el “plazo de gracia”?	30
21. ¿Cuál es la estructura de una solicitud de patente?	31
22. ¿Cuánto tiempo lleva obtener la protección por patente?	33
23. ¿Cuándo comienza la protección por patente?	33
24. ¿Cuánto tiempo dura la protección por patente?	34
25. ¿Es necesario un agente de patentes para presentar una solicitud de patente?	34

26. ¿Se puede solicitar la protección de varias invenciones por medio de una única solicitud?	36	37. ¿Qué tipo de licencia de patente se debería conceder: exclusiva o no exclusiva?	48
Patentar en el extranjero	37	38. ¿Cuál es el mejor momento para otorgar una licencia de patente?	48
27. ¿Por qué solicitar patentes en otros países?	38	39. ¿Cómo puede obtenerse permiso para utilizar la patente de un competidor?	49
28. ¿Cuándo debería solicitarse protección por patente en el extranjero?	38	Observancia de los derechos de patente	50
29. ¿Dónde debería protegerse una invención?	40	40. ¿Por qué debería velarse por la observancia de los derechos de patente?	51
30. ¿Cómo puede presentarse una solicitud de protección por patente en otros países?	40	41. ¿Quién se encarga de la observancia de los derechos de patente?	52
Comercialización de la tecnología patentada	43	42. ¿Qué debería hacerse si se utiliza una patente sin la autorización del titular?	53
31. ¿Cómo puede comercializarse la tecnología patentada?	44	43. ¿Cuáles son las opciones para solucionar extrajudicialmente una demanda por infracción?	54
32. ¿Cómo se introduce en el mercado la invención patentada?	44	Anexos	56
33. ¿Puede venderse una patente?	44	Anexo I - Sitios web útiles	57
34. ¿Cómo se otorga una licencia de patente?	45	Anexo II – Glosario	58
35. ¿Qué tasa de regalías cabe esperar?	47	Anexo III - Mitos y malentendidos sobre las patentes	66
36. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva y una licencia única?	47		

Introducción

Introducción

Esta publicación es la tercera de una serie de guías sobre el tema “La propiedad intelectual y las empresas”. Se centra en las patentes, un instrumento decisivo para que una empresa pueda obtener el máximo beneficio de las ideas tecnológicas nuevas.

La gestión de los conocimientos, especialmente las nuevas ideas y conceptos, es fundamental para que cualquier empresa pueda cambiar, adaptarse y aprovechar nuevas oportunidades mientras compete en un entorno empresarial que evoluciona rápidamente.

En la actual economía de los conocimientos, prácticamente toda empresa que dependa de las mejoras tecnológicas debe plantearse la posibilidad de utilizar las patentes como elemento fundamental de su estrategia empresarial. En esta guía se explica con términos sencillos y prácticos los beneficios comerciales del sistema de patentes para todo tipo de empresas. Si bien es recomendable consultar a un experto en patentes cuando se tenga la intención de proteger, explotar o velar por la observancia de los derechos de patente, en esta guía se proporciona información práctica que resultará útil para entender los conceptos básicos y formular las preguntas adecuadas cuando se consulte a un experto.

Alentamos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a que utilicen esta guía para integrar sus estrategias de tecnología y patentes en el conjunto de sus estrategias empresariales, de comercialización y de exportación. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) acoge de buen grado cualquier comentario para mejorar esta guía, a fin de que atienda adecuadamente las nuevas necesidades de las pymes de todo el mundo.

En la presente guía se brinda una introducción exhaustiva a las patentes. Otras publicaciones de la OMPI a las que se hace referencia en la presente guía pueden descargarse de www.wipo.int/publications/es, y el recurso electrónico de enseñanza IP PANORAMA™ puede consultarse en www.wipo.int/sme/es/multimedia. Todos esos recursos se ofrecen de forma gratuita. Sin embargo, ni la presente guía ni los demás recursos a los que se hace referencia pretenden en ningún caso sustituir el asesoramiento jurídico de los profesionales.

Las instituciones nacionales y locales pueden elaborar sus propias traducciones y adaptaciones de la presente guía. De hecho, cualquiera puede hacerlo, ya que se encuentra libremente disponible en virtud de una licencia de Creative Commons, por lo que no hay necesidad de pedir permiso para traducirla o adaptarla.

Patente

1. ¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido por un gobierno a una **invención** que es **nueva, conlleva actividad inventiva** y es **susceptible de tener aplicación industrial**.

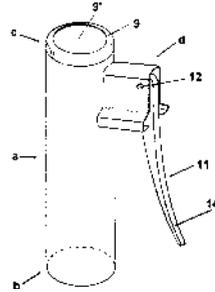
La patente concede a su titular el derecho legal de impedir que terceros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o un proceso basado en la invención patentada o bien de obligarlos a que dejen de hacerlo.

Es un **poderoso instrumento comercial** para obtener la exclusividad sobre un producto o proceso nuevo y, al mismo tiempo, consolidar una sólida posición en el mercado u obtener ingresos a través de la concesión de licencias. Un producto complejo (por ejemplo, una cámara, un teléfono móvil o un coche) puede incorporar muchas invenciones patentadas que pertenezcan a varios titulares.

Las patentes son concedidas por la **oficina nacional de patentes** de un país o por la **oficina regional de patentes** de un grupo de países, y tienen validez durante un período de tiempo limitado, que suele ser de **20 años** a partir de la fecha de presentación de la solicitud, a condición de que se paguen a su debido tiempo las tasas de mantenimiento correspondientes. Una patente constituye un **derecho territorial**, limitado a las fronteras territoriales del país o región correspondiente.

A cambio del derecho exclusivo que proporciona la patente, el solicitante tiene la obligación de **divulgar la invención** al público proporcionando por escrito una

descripción detallada, precisa y completa de la misma en la solicitud de patente (véase el punto N.º 11). La patente concedida y, en muchos países, la solicitud de patente se publican en un boletín o gaceta oficial.



Patente N.º US6386069B1. El dispositivo extractor para destapar tapones de bebidas gaseosas concebido por los inventores argentinos Hugo Olivera, Roberto Cardón y Eduardo Fernández ha sido comercializado en todo el mundo con la marca “Descorjet” por una empresa constituida por los inventores.



Patente N.º EP1661474B1, relativa a un dispositivo de protección que permite fijar o retirar fácilmente un casco. El fabricante coreano de cascos para motocicleta HJC es titular de 42 patentes en todo el mundo por sus cascos innovadores, y ha obtenido un enorme éxito en los mercados de exportación, donde vende aproximadamente el 95% de sus productos.

El poder de la innovación

Es importante comprender la diferencia entre “invención” e “innovación”. En la presente guía, el término **innovación** se utiliza para aludir al proceso de **creación de un producto comercial a partir de una invención**. En otras palabras, una invención crea algo nuevo, mientras que una innovación consiste en dar uso a algo nuevo. En consecuencia, el éxito de una invención se determina con criterios técnicos, y el éxito de una innovación se establece con criterios comerciales. La invención tiene lugar cuando la solución técnica a un problema cumple los requisitos legales específicos para poderse patentar. En cambio, la innovación no siempre se basa en ideas patentables.

A continuación se enumeran algunas de las principales razones por las que las empresas muestran interés por las innovaciones tecnológicas:

- mejorar los procesos de fabricación a fin de reducir costos y aumentar la productividad;
- introducir nuevos productos que satisfagan las necesidades de los clientes;
- mantener la ventaja competitiva o ampliar la cuota de mercado;
- velar por que el objetivo del desarrollo tecnológico sea cubrir las necesidades actuales y nuevas de las empresas y sus clientes; y
- evitar la dependencia tecnológica respecto de la tecnología de otras empresas. En la economía actual, la gestión de las innovaciones tecnológicas precisa de buenos conocimientos del sistema

de patentes a fin de garantizar que la empresa obtenga el máximo beneficio de su propia capacidad inventiva y creativa, forje alianzas beneficiosas con otros titulares de patentes y evite hacer un uso no autorizado de la tecnología que pertenece a otros.

Históricamente, las empresas han gestionado la elaboración de sus invenciones internamente. Este método de **innovación “a puerta cerrada”** garantizaba a la empresa mantener el control absoluto sobre su proceso inventivo y depender únicamente de sus propios procesos de elaboración de ideas para tener éxito en el mercado. En cambio, la **innovación “colectiva”** reconoce que la elaboración de invenciones restringida a la empresa no permite aprovechar los conocimientos de expertos externos o de otras empresas innovadoras ni el enorme acervo de I+D mundial. Las pymes deberían tener presente el concepto de innovación “colectiva” al concebir su estrategia empresarial. Si se pueden conseguir mayores beneficios, se reducen los riesgos y se agiliza el proceso de comercialización gracias a las ideas que pueden consultarse en el marco de entornos de confianza establecidos mediante la aplicación de principios de gestión de los secretos comerciales (véase el recuadro que sigue al punto N.º 5), entonces el concepto de innovación “colectiva” puede ser valioso.

2. ¿Qué es una invención?

En el ámbito del Derecho de patentes, una **invención** suele definirse como una **solución nueva e inventiva a un problema técnico**. Esa solución puede consistir en la creación de un dispositivo, producto, método o proceso completamente nuevo, o bien ser simplemente una **mejora progresiva** de un producto o proceso ya conocido. Por lo general, el mero hecho de encontrar algo que ya existe en la naturaleza no se considera una invención; para que lo sea, debe emplearse una cantidad considerable del ingenio, la creatividad y el espíritu inventivo típicos del ser humano.

Aunque la mayoría de las invenciones son el resultado de esfuerzos considerables y de inversiones a largo plazo en I+D, muchas mejoras técnicas sencillas y poco costosas han reportado ingresos y beneficios importantes a sus inventores o empresas.

3. ¿Por qué se debe considerar la posibilidad de patentar las invenciones?

La exclusividad que otorga una patente puede marcar la diferencia entre éxito y fracaso en un entorno comercial exigente, arriesgado y dinámico.

A continuación se exponen algunas de las razones fundamentales para patentar:

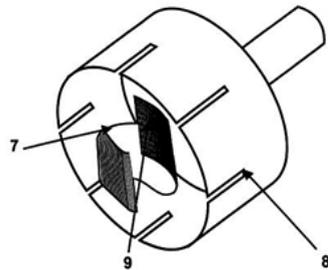
- **Impedir la concesión de patentes a terceros.** Al obtener una patente, su titular podrá impedir que otros consigan una patente por la misma invención en cualquier parte del mundo.

- **Consolidar la posición en el mercado.** Una patente concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a terceros que utilicen la invención patentada —reduciendo así la incertidumbre, el riesgo y la competencia de los ventajistas y los imitadores— o de obligarlos a que dejen de hacerlo. Los derechos sobre una invención patentada pueden dificultar el acceso al mercado de nuevos competidores. Ello ayudará a ampliar la ventaja sobre la competencia y a consolidar la posición del titular de la patente.
- **Incrementar los beneficios o el rendimiento de las inversiones.** Si una empresa ha realizado importantes inversiones en I+D, la protección por patente puede contribuir a que recupere el gasto y aumente el rendimiento de la inversión.
- **Generar ingresos adicionales fruto de la concesión de licencias.** El titular de una patente puede servirse de una licencia para ceder a terceros sus derechos sobre la invención a cambio de un pago a tanto alzado o del cobro periódico de regalías. La venta (o cesión) de una patente transfiere la titularidad, mientras que la concesión de licencias solo entraña la autorización para utilizar la invención según unas condiciones específicas (véanse los puntos N.º 31 a 39).
- **Acceder a la tecnología mediante la concesión de licencias recíprocas.** Si una empresa necesita acceder a tecnología que es propiedad de terceros, puede utilizar sus propias patentes para negociar acuerdos de concesión de licencias recíprocas, en virtud de los cuales los titulares se autorizan mutuamente a utilizar todas las patentes pertinentes según unas condiciones estipuladas (véase el punto N.º 39).

- **Entrar en mercados nuevos.** La concesión de licencias de patente a otras empresas (incluso sobre las solicitudes de patente pendientes de aprobación) puede proporcionar acceso a nuevos mercados que, de otro modo, serían inaccesibles a causa de obstáculos legales al comercio. Para sacar provecho de los nuevos mercados internacionales, la invención tiene que estar protegida también en los mercados extranjeros correspondientes. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es una opción para proteger una invención en cualquier país miembro del PCT mediante una única solicitud (véanse los puntos N.º 27 a 30).
- **Reducir el riesgo de copias ilícitas de la invención por parte de terceros.** Para obtener una patente debe hacerse pública determinada información sobre la invención a fin de que terceros puedan ver que goza de la protección que brinda una patente. Ello puede reducir la probabilidad de que se cometa una infracción o, como mínimo, servirá de base para que los competidores dejen de infringir los derechos de patente y se pueda reclamar una compensación por daños y perjuicios (véase el punto N.º 40).
- **Aumentar la capacidad de obtener financiación.** Los inversores valoran la certidumbre que entrañan las patentes. La salvaguarda de los derechos de patente, o incluso de las solicitudes de patente pendientes de aprobación, puede aumentar la capacidad de una empresa para obtener el capital necesario para comercializar un producto. De hecho, en algunos sectores —como la biotecnología— contar con una importante

cartera de patentes es, con frecuencia, un requisito para atraer inversores.

- **Dotarse de un poderoso instrumento contra imitadores y ventajistas.** Para hacer valer de forma eficaz la exclusividad de una patente, puede que deba notificarse la infracción o que deba interponerse una demanda. El titular de una patente tiene más probabilidades de obtener la satisfacción de sus derechos en las actuaciones judiciales iniciadas contra quienes copien o imiten la materia patentable (véase el punto N.º 42).
- **Potenciar la imagen corporativa.** A menudo, los socios comerciales, inversores y clientes consideran que las carteras de patentes son una prueba del alto nivel de conocimientos, especialización y capacidad tecnológica de la empresa. Ello puede ser de utilidad no solo para encontrar socios comerciales, sino también para mejorar la imagen pública de la empresa e incrementar su valor de mercado. De hecho, algunas empresas describen sus patentes en anuncios a fin de proyectar hacia el público una imagen innovadora.



En el documento de patente N.º US2002137433 se presenta una broca innovadora y premiada para perforar agujeros en cristal y cerámica patentada por el inventor peruano José

Vidal Martina. La patente le permitió comercializar el producto directamente y, además, obtener regalías fruto de la concesión de licencias sobre la invención.

4. ¿Qué otros instrumentos jurídicos permiten proteger los activos de una empresa?

Esta guía se centra en las **patentes**. Sin embargo, en función de los productos o servicios que ofrezca una empresa, puede haber otros derechos de propiedad intelectual (PI) adecuados para proteger características innovadoras, entre otros:

- **Modelos de utilidad** (también conocidos como “patentes de corta duración”, “pequeñas patentes” o “patentes de innovación”). En muchos países, algunos tipos de invenciones en constante evolución o pequeñas adaptaciones de productos pueden protegerse como modelos de utilidad (véase el recuadro que sigue al punto N.º 6).
- **Secretos comerciales**. Todo tipo de información comercial confidencial, y en particular la información sobre los modelos, las máquinas y los procesos secretos, puede protegerse como secreto comercial siempre que no sea del dominio público, su valor comercial resida en su carácter secreto, y se hayan adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto (por ejemplo, limitar el acceso a aquellos casos en los que se justifique la necesidad de conocer la información en cuestión y suscribir acuerdos de confi-

dencialidad o de no divulgación) (véase el recuadro que sigue al punto N.º 5).¹

- **Diseños (dibujos o modelos) industriales**. La exclusividad respecto de las características ornamentales o estéticas de un producto puede protegerse por medio de la legislación en materia de diseños industriales que, en algunos países, recibe la denominación de “patentes de diseño”²
- **Marcas**. La protección de las marcas proporciona exclusividad sobre las palabras, marcas y colores utilizados para diferenciar los productos de una empresa de los de otra.³
- **Derecho de autor y derechos conexos**. La forma de expresión de las obras literarias, artísticas y técnicas originales (como los programas informáticos) puede protegerse mediante el derecho de autor y los derechos conexos.⁴
- **Obtenciones vegetales**. En muchos países, un obtentor de una nueva obtención vegetal puede conseguir protección en forma de “derechos de obtentor”.⁵
- **Esquemas de trazado (o topografías) de circuitos integrados**. Los esquemas de trazado originales de circuitos integrados pueden protegerse para impedir la copia.

1 Véase el módulo 04 de IP PANORAMA.

2 Véase *Lo atractivo está en la forma*, publicación N.º 498 de la OMPI, y el módulo 02 de IP PANORAMA.

3 Véase *El secreto está en la marca*, publicación N.º 900.1 de la OMPI, y los módulos 02 y 12 de IP PANORAMA.

4 Véase *Creative Expression*, publicación N.º 918 de la OMPI, y el módulo 05 de IP PANORAMA.

5 Consúltense www.upov.int.

5. Si una invención es patentable, ¿se debe solicitar una patente?

No siempre. El que una idea tecnológica sea patentable no es garantía de éxito comercial. De hecho, la gran mayoría de las invenciones patentadas no se comercializan y, a menudo, puede recurrirse a otros medios para proteger de forma más eficaz un producto o innovación tecnológica. Por tanto, antes de presentar una solicitud de patente es fundamental llevar a cabo un cuidadoso análisis de costos y beneficios que incluya el examen de posibles alternativas. Una patente puede resultar cara y difícil de obtener, mantener y hacer valer. La decisión debería basarse principalmente en la probabilidad de obtener una protección de la invención que resulte útil desde el punto de vista comercial.

A continuación, se exponen algunas cuestiones que cabe plantearse para decidir si es adecuado presentar una solicitud de patente:

- ¿Hay un mercado para la invención?
- ¿Cuáles son las alternativas, y de qué modo pueden compararse con la invención?
- ¿La invención resulta útil para mejorar un producto previo o para desarrollar un producto nuevo? En el segundo caso, ¿el producto nuevo se ajusta a la estrategia comercial de la empresa?
- ¿Hay posibles licenciatarios o inversores que estarían dispuestos a ayudar en la comercialización de la invención?
- ¿Qué valor tendrá la invención para la empresa y sus competidores?
- ¿Es fácil aplicar la “ingeniería inversa” a la invención a partir de un producto comercializado o resulta sencillo diseñar otros productos basándose en él?
- ¿Qué probabilidades hay de que otros, en especial los competidores, inventen y patenten lo que se ha inventado?
- Los beneficios previstos de una posición exclusiva en el mercado, ¿justifican los costos de la obtención de una patente? (Véase el punto N.º 17 sobre los costos de obtención de patentes).
- ¿Cuál es el alcance de la protección que puede reivindicarse al solicitar una patente? ¿En caso de concederse, brindará una protección útil desde el punto de vista comercial?
- ¿Será fácil detectar infracciones de la patente (en el caso de las patentes de procedimiento, por ejemplo, es más fácil mantener en secreto la infracción) y se está dispuesto a invertir tiempo y recursos financieros para velar por la observancia de los derechos de patente?

Confidencialidad frente a divulgación

Si hay probabilidades de que la invención cumpla los requisitos de patentabilidad (véase el punto N.º 6), la empresa se enfrentará a una decisión: conservar la invención como secreto comercial, patentarla o divulgarla para que nadie más pueda patentarla (lo que se conoce comúnmente como **publicación preventiva**), asegurando así su incorporación al “dominio público”.

En función del ordenamiento jurídico del país, la protección de los secretos comerciales puede registrarse en virtud de la legislación contra la competencia desleal, las disposiciones específicas de una o más leyes, la jurisprudencia sobre protección de la información confidencial, las disposiciones contractuales incluidas en acuerdos con empleados, asesores, clientes y socios comerciales, o de una combinación de todas las opciones anteriores.

La protección de los secretos comerciales conlleva diversas posibles **ventajas**:

- No entraña costos de registro.
- No requiere su divulgación ni su registro ante una oficina gubernamental, y la invención no se publica.
- No tiene límites de tiempo.
- Surte efecto de inmediato.

Con todo, también puede acarrear diversos **inconvenientes** importantes:

- La legislación sobre secretos comerciales no prohíbe las invenciones o descubrimientos independientes, solo la adquisición, utilización o divulgación indebidos.
- Si un secreto se divulga públicamente, cualquier persona que acceda a él tendrá la libertad de utilizarlo.
- Si el secreto se ha materializado en un producto innovador, es posible que otros, mediante “ingeniería inversa”, puedan descubrirlo y utilizarlo sin permiso.
- En función de la legislación aplicable, velar por la observancia de un secreto comercial puede comportar dificultades.
- Un secreto comercial puede ser patentado por terceros que, entonces, quizá traten de impedir su uso.

Aunque las patentes y los secretos comerciales puedan considerarse métodos alternativos para proteger las invenciones, a menudo se complementan mutuamente. Esto se debe a que quienes solicitan patentes suelen mantener las invenciones en secreto hasta que la oficina de patentes publica la correspondiente solicitud. Además, a menudo se mantienen bajo secreto comercial muchos conocimientos valiosos sobre el modo de explotar con éxito una invención patentada.

Estudio de caso:

Uso simultáneo de secretos comerciales y patentes – Ecoflora

Ecoflora SAS es una sociedad de Colombia que elabora productos vegetales para uso personal, doméstico, agrícola e industrial. Al aprovechar la rica horticultura de América del Sur, la empresa ha creado una innovadora cartera de productos industriales y domésticos, entre otros, tintes, pesticidas y jabones.

Para incrementar su cartera de productos, Ecoflora realiza importantes inversiones en I+D, y protege esas valiosas inversiones mediante un cuidadoso uso del sistema de PI. Las diversas empresas que conforman la sociedad Ecoflora son titulares de numerosas patentes, incluidas algunas presentadas en virtud del PCT.

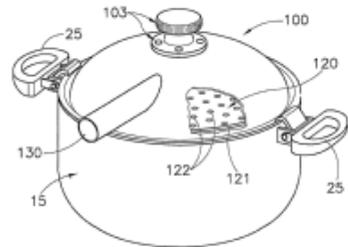
Sin embargo, esas invenciones patentadas no son sus únicos activos de PI. Los procesos que permiten elaborar los productos también son decisivos, y Ecoflora protege muchos de ellos mediante secretos comerciales.⁶

6. ¿Qué puede patentarse?

Para tener derecho a la protección por patente, la invención reivindicada tiene que:

- constituir **materia patentable** (véase el punto N.º 7);
- ser **nueva** (requisito de novedad) (véase el punto N.º 8);
- **implicar actividad inventiva** (requisito de no evidencia) (véase el punto N.º 9);
- ser **susceptible de aplicación industrial** (o ser útil) (véase el punto N.º 10); y
- ser **divulgada** de manera clara y completa en la solicitud de patente (requisito de divulgación) (véase el punto N.º 11).

El mejor modo de entender esos requisitos pasa por estudiar lo que han patentado otros en el ámbito técnico de interés. Para ello, se pueden consultar las bases de datos sobre patentes (véanse los puntos N.º 14 y 15).



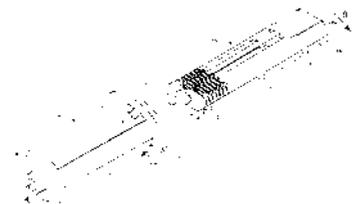
En la solicitud internacional de patente N.º PCT/IT2003/000428 se presenta un utensilio para preparar alimentos o bebidas en general por medio de líquidos calentados.

⁶ Véase IP Advantage, base de datos de estudios de caso sobre PI de la OMPI, en www.wipo.int/ipadvantage/es.

Modelos de utilidad

A continuación se enumeran algunas de las características esenciales de los modelos de utilidad:

- Las condiciones para la concesión de modelos de utilidad son menos estrictas que los requisitos aplicables a la concesión de patentes, ya que el requisito de “actividad inventiva” puede ser menos riguroso o no aplicarse en absoluto.
- Los procedimientos para la concesión de modelos de utilidad suelen ser más rápidos y sencillos que los correspondientes a la concesión de patentes.
- Las tasas de obtención y mantenimiento suelen ser inferiores.
- La duración máxima de la vigencia de los modelos de utilidad suele ser menor.
- En algunos países, los modelos de utilidad pueden estar limitados a determinados ámbitos de la tecnología, y puede que estén disponibles solamente para los productos y no para los procesos.
- Habitualmente, una solicitud de registro de modelo de utilidad o un modelo de utilidad concedido pueden convertirse en una solicitud de patente ordinaria.



Solicitud internacional N.º PCT/AU 1999/000598, relativa a un recipiente en el que se retraen las agujas de recolección de sangre una vez extraídas del

donante. En 1994, la empresa emergente australiana ITL Corporation presentó una solicitud de modelo de utilidad, que más tarde pasaría a ser una patente estándar. El producto, comercializado con la marca Donorcare®, tuvo gran éxito a nivel internacional y recibió prestigiosos premios de diseño.

7. ¿Qué constituye materia patentable?

En la mayoría de las legislaciones nacionales o regionales sobre patentes, la materia patentable se define negativamente, es decir, se establece una lista de aquello que no se puede patentar. A pesar de que hay importantes diferencias entre los diversos países, a continuación se enumeran ejemplos de algunos de los ámbitos que están excluidos de la protección por patente en muchas jurisdicciones:

- conceptos generales y teorías científicas;
- creaciones estéticas;
- sistemas, normas y métodos para la realización de actividades intelectuales;
- sustancias tal como existen de forma natural en el mundo;
- invenciones cuya explotación pueda afectar al orden público, las buenas costumbres o la salud pública;
- métodos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de seres humanos o animales;
- plantas y animales que no sean microorganismos, y procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales distintos de los procesos no biológicos y microbiológicos; y
- programas informáticos.

Protección de los programas informáticos

En algunos países, los algoritmos matemáticos, que permiten mejorar el funcionamiento de un programa informático, pueden protegerse mediante **patentes**, mientras que en otros están explícitamente excluidos por ser **materia no patentable**. En algunos de estos últimos países, las invenciones relacionadas con los programas informáticos pueden ser patentables de todos modos, a condición de que el programa informático se considere una **contribución técnica** al estado de la técnica. Para obtener más información sobre la patentabilidad de los programas informáticos en un país determinado, póngase en contacto con la oficina nacional o regional de patentes que corresponda (consúltese www.wipo.int/directory/es/urls.jsp para obtener una lista de los sitios web de las oficinas de patentes).

En la mayoría de los países, el código objeto y el código fuente de los programas informáticos pueden protegerse mediante **derecho de autor**. La protección mediante derecho de autor no está supeditada al registro, pero en algunos países el registro facultativo es posible y recomendable. La protección mediante derecho de autor tiene un alcance más limitado que la protección por patente, ya que protege únicamente la expresión de una idea y no la idea en sí misma. Muchas empresas protegen el código objeto de los programas informáticos mediante derecho de autor, mientras que el código fuente se conserva como **secreto comercial**.

8. ¿Cómo se juzga si una invención es nueva u original?

Una invención es nueva u original si no forma parte del **estado de la técnica**. En general, se entiende por **estado de la técnica** el conjunto de conocimientos técnicos pertinentes que sean de dominio público en **cualquier lugar del mundo** antes de la primera fecha de presentación de la solicitud de patente correspondiente, e incluye las patentes, las solicitudes de patente y todo tipo de literatura distinta de las patentes.

La definición del estado de la técnica puede variar de un país a otro. En muchos países, cualquier información divulgada al público en cualquier lugar del mundo por escrito, a través de comunicación oral, mediante exhibición o por conducto de su uso público forma parte del estado de la técnica. Así pues, por ejemplo, la publicación de la invención en una revista científica, su presentación en una conferencia, su uso en el comercio o su aparición en el catálogo de una empresa podrían destruir la novedad de la invención y hacer que no sea patentable. Por tanto, es importante tratar las invenciones como secretos comerciales desde el primer momento a fin de evitar su divulgación accidental antes de la presentación de la solicitud de patente. Para comprender sin dudas lo que está incluido en el estado de la técnica, debe consultarse a un agente de patentes competente. El estado de la técnica a menudo incluye el “estado de la técnica secreto”, como las solicitudes de patente pendientes no publicadas, a condición de que se publiquen más adelante.

9. ¿Cuándo puede decirse que una invención implica “actividad inventiva”?

Se considera que una invención implica actividad inventiva (o que **no es evidente**) cuando, teniendo en cuenta el estado de la técnica, la invención no hubiera sido evidente para un experto en el ámbito de la tecnología en cuestión. El objetivo del requisito de no evidencia consiste en velar por que solo se concedan patentes a los logros realmente creativos e inventivos, y no a invenciones que una persona del oficio de nivel medio en ese ámbito pueda deducir fácilmente de lo que ya existe.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, tal y como se ha establecido en anteriores fallos judiciales en algunos países, son el mero cambio de tamaño, la conversión de un producto en portátil, la inversión de las piezas, el cambio de materiales, o la mera sustitución por una parte o función equivalente.

10. ¿Qué significa “susceptible de aplicación industrial”?

Para ser patentable, una invención debe ser susceptible de ser utilizada con un fin industrial o comercial. Una invención no puede ser un fenómeno meramente teórico: debe ser útil y proporcionar un beneficio práctico. El término “industrial” se entiende, en este contexto, en su sentido más amplio, que abarca cualquier cosa distinta de la actividad puramente intelectual o estética, e incluye, por ejemplo, la agricultura. En algunos países, este criterio consiste en la **utilidad**. El requisito de utilidad ha ad-

quirido una importancia especial para las patentes de secuencias genéticas, porque es posible que no se conozca para qué sirven en el momento de presentar la solicitud.

11. ¿Qué es el requisito de divulgación?

Según la legislación nacional de la mayoría de los países, una solicitud de patente debe divulgar la invención de manera **suficientemente clara y completa** para que pueda ser realizada por un experto en el ámbito técnico específico. En algunos países, el derecho de patentes exige que el inventor divulgue la “**mejor manera**” de ejecutar la invención. En el caso de las patentes sobre microorganismos, muchos países requieren que el microorganismo se deposite en una **institución depositaria reconocida**.

Las patentes en las ciencias de la vida

En los últimos años ha aumentado ostensiblemente la cantidad de patentes en el ámbito de las ciencias de la vida y, en particular, en la biotecnología. Los países discrepan respecto a lo que puede patentarse en ese ámbito.

Casi todos los países permiten el patentamiento de invenciones relacionadas con **microorganismos**, a condición de que se deposite una muestra del microorganismo en una institución depositaria reconocida cuando este todavía no esté disponible públicamente y no pueda describirse adecuadamente de otro modo. Muchos países no permiten patentar **plantas ni animales**, pero sí

material biológico que haya sido purificado y aislado de su entorno natural o producido mediante un proceso técnico. Pueden excluirse otros tipos de invenciones, como los procesos para la clonación de seres humanos o la modificación de la identidad genética de su línea germinal.

En función del país, las **obtencciones vegetales** están protegidas por el sistema de patentes, por un sistema específico para la protección de las obtenciones vegetales (consúltese www.upov.int para obtener información adicional al respecto) o por una combinación de los dos.

12. ¿Qué derechos conceden las patentes?

Una patente concede a su titular el **derecho de excluir** a terceros del uso comercial de la invención. Ello comprende el derecho de impedir a terceros que fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o proceso basado en la invención patentada sin la autorización de su titular, o de obligarlos a que dejen de hacerlo.

Es importante señalar que una patente no concede al titular la “libertad de uso” ni el derecho de explotar la tecnología que protege la patente, sino solamente el derecho de excluir a terceros. Aunque esa distinción pueda parecer sutil, es fundamental para comprender el sistema de patentes y el modo en que interactúan múltiples patentes. De hecho, las patentes que pertenecen a otros titulares pueden coincidir con la patente propia, incluirla o complementar-

la. Por tanto, es posible que el titular deba obtener una licencia para utilizar invenciones de otros con el fin de comercializar la propia invención patentada.

Además, antes de que puedan comercializarse determinadas invenciones, como los fármacos, es posible que se necesiten otras autorizaciones gubernamentales (por ejemplo, la autorización para la comercialización otorgada por el órgano regulador competente).

13. ¿Quién tiene la consideración de inventor y a quién pertenecen los derechos sobre una patente?

La persona que ha concebido la invención es el **inventor**, y la persona (o empresa) que presenta la solicitud de patente es el **solicitante, titular o propietario** de la patente. Aunque en algunos casos el inventor puede ser también el solicitante, a menudo son dos entidades distintas; con frecuencia el solicitante es la empresa o la institución de investigación que emplea al inventor.

- **Inventores de los empleados.** En muchos países, las invenciones desarrolladas en el marco de una relación laboral se asignan automáticamente al empleador. En algunos países, esa práctica se limita a aquellos casos en los que así se haya estipulado en el contrato de empleo. En algunos casos (por ejemplo, si no hay ningún contrato de empleo), el inventor puede conservar el derecho de explotar la invención, pero se confiere al empleador un derecho no exclusivo de utilización interna, los denominados “*shop rights*”. Es importante conocer la

legislación específica del país en cuestión y velar por que en los contratos de empleo queden estipuladas las cuestiones relacionadas con la propiedad de las invenciones de los empleados a fin de evitar eventuales conflictos.

- **Contratistas independientes.** En la mayoría de los países, un contratista independiente contratado por una empresa para desarrollar un producto o proceso nuevo será el titular de todos los derechos sobre la invención, a menos que se acuerde específicamente lo contrario por escrito. Así pues, a menos que el contratista haya suscrito con la empresa un acuerdo por escrito en virtud del cual le ceda la invención, esta no tendrá derechos de titularidad sobre lo que se desarrolle, a pesar de haber pagado por su desarrollo.
- **Inventores conjuntos.** Si más de una persona contribuye de manera significativa a la concepción de una invención, todas ellas deben ser tratadas como inventores conjuntos y mencionarse como tales en la solicitud de patente. Si los inventores conjuntos son también los solicitantes, se les concederá la patente conjuntamente.
- **Titulares conjuntos.** Los diversos países e instituciones han establecido diferentes normas sobre la explotación o la manera de hacer valer los derechos sobre las patentes que pertenecen a más de una entidad o persona. En algunos casos, ningún cotitular puede conceder una licencia de patente o demandar a terceros por infracción sin el consentimiento de los demás cotitulares.

Lista recapitulativa

- **¿Debería patentarse una invención?** Primero deben examinarse las ventajas que brinda la protección por patente, estudiar las alternativas (confidencialidad, modelos de utilidad, etc.) y hacer un análisis de los costos y beneficios. Conviene leer la información adicional sobre patentes que figura en las secciones siguientes para tomar una decisión fundamentada.
- **¿La invención es patentable?** Deben estudiarse los requisitos de patentabilidad, obtener información detallada sobre lo que es patentable en el país y realizar una búsqueda del estado de la técnica (véase el punto N.º 14).
- **Debe saberse a ciencia cierta quién tiene derechos sobre la invención,** si la empresa, sus empleados o cualquier otro socio comercial que haya participado desde el punto de vista financiero o técnico en el desarrollo de la invención.
- **Para obtener más información,** véanse los puntos didácticos 1 y 2 del módulo 03 de IP PANORAMA.

Cómo obtener una patente

14. ¿Por dónde se debería empezar?

Por lo general, el primer paso consiste en realizar una **búsqueda del estado de la técnica**. Dado que en todo el mundo se han concedido más de 40 millones de patentes, y millones de publicaciones impresas pueden formar parte del estado de la técnica anterior a la solicitud de patente, existe un alto riesgo de que alguna referencia, o combinación de referencias, haga que la invención no sea nueva o evidente y, por tanto, no sea patentable.

Una búsqueda del estado de la técnica con miras a determinar la patentabilidad de una invención puede evitar que se malgaste dinero en una solicitud de patente si gracias a ella se descubren referencias en el estado de la técnica que, probablemente, impidan patentar la invención. Una búsqueda del estado de la técnica debería abarcar toda la documentación relacionada y no relacionada con las patentes, incluidas revistas científicas y técnicas, libros de texto, actas de conferencias, tesis, sitios web, folletos de empresas, publicaciones comerciales y artículos periodísticos.

La **información contenida en las patentes** es una fuente singular de información técnica organizada, que puede ser valiosa en la planificación comercial estratégica.⁷ Con frecuencia, las patentes y las solicitudes de patente publicadas son medios que permiten aprender acerca de las investigaciones actuales y las innovaciones tecnológicas, mucho antes de que el producto innovador en cuestión aparezca en el mercado.

⁷ Véase el punto didáctico 1 del módulo 06 de IP PANORAMA.

La importancia de buscar en las bases de datos sobre patentes

Además de poner de manifiesto si una invención es patentable, la búsqueda en bases de datos sobre patentes puede aportar información muy útil sobre:

- actividades de I+D de la competencia actual y futura;
- tendencias actuales en un determinado ámbito de la tecnología;
- tecnologías disponibles para la concesión de licencias;
- posibles proveedores, socios comerciales o investigadores;
- posibles nichos de mercado a nivel nacional e internacional;
- patentes pertinentes de terceros, a fin de velar por que los productos propios no las infrinjan (“libertad de acción”);
- tecnología que ha dejado de estar protegida por patentes y ha pasado a ser de dominio público; y
- posibles nuevos avances basados en tecnologías ya existentes.

Estudio de caso: Gestión racional de la PI – L&R Ashbolt

L&R Ashbolt es una empresa de ingeniería de superficies altamente especializada con sede en Australia, cuya actividad principal consiste en determinar ámbitos en los que las empresas pueden ahorrar costos mediante la mejora de las características de la superficie de los materiales. Sus clientes ahorran grandes sumas de dinero al reducir el desgaste y la corrosión de las superficies utilizadas en ámbitos de ingeniería pesada —como la minería, las fábricas de papel, las gasolineras, la extrusión de plástico y las centrales eléctricas— y aumentar su durabilidad.

L&R Ashbolt invierte en PI y protege algunas de sus invenciones mediante patentes. Con todo, las decisiones en materia de patentamiento deberían evaluarse cuidadosamente: “Siempre debe aplicarse el buen juicio. Por ejemplo, las empresas deberían presentar solicitudes de patente únicamente en aquellos países en los que vayan a hacer negocios, porque presentarlas en todo el mundo puede ser una gran pérdida de dinero. Hay que ser sensato y realista en cuanto al futuro del producto”, afirma el director general de la empresa.⁸

15. ¿Cómo y dónde se puede realizar una búsqueda del estado de la técnica?⁹

Las patentes y las solicitudes de patente publicadas por muchas oficinas de patentes están disponibles en Internet, lo que facilita la realización de búsquedas del estado de la técnica.

La OMPI ofrece, mediante su **servicio de búsqueda PATENTSCOPE**, disponible en la dirección www.wipo.int/patentscope/es, acceso gratuito a través de Internet a todas las solicitudes internacionales de patentes publicadas que han sido tramitadas en el marco del Sistema del PCT, así como también a millones de patentes de las colecciones de muchas oficinas nacionales y regionales.

Muchas oficinas de PI también se han servido de Internet para poner a disposición del público sus **bases de datos de patentes de manera gratuita**. Además, la mayoría de las oficinas nacionales de patentes ofrecen servicios de pago de búsqueda de patentes.

Aunque el acceso a la información contenida en las patentes es mucho más sencillo gracias a Internet, no es fácil realizar búsquedas de patentes de alta calidad. A menudo, la jerga de las patentes es compleja y críptica, y una búsqueda a nivel profesional requiere una importante cantidad de conocimientos y aptitudes. Si bien las búsquedas preliminares pueden realizarse a través de bases de datos sobre patentes disponibles de forma gratuita en Internet, la mayoría de las empresas que necesitan información contenida en las patentes para adoptar decisiones comerciales cruciales

⁸ Véase IP Advantage, base de datos de estudios de caso sobre PI de la OMPI, en www.wipo.int/ipadvantage/es.

⁹ Véanse los puntos didácticos 2 y 3 del módulo 03 de IP PANORAMA.

(por ejemplo, solicitar o no una patente) recurren en muchos casos a los servicios de profesionales de patentes o utilizan bases de datos comerciales más sofisticadas.

Servicio de búsqueda PATENTSCOPE

El servicio de búsqueda PATENTSCOPE que facilita la OMPI es gratuito. A continuación se describen sus características principales:

- acceso a la **primera publicación en todo el mundo** de las solicitudes presentadas en el marco del PCT y a documentos de patente de las oficinas nacionales y regionales participantes;
- **búsqueda de texto completo**;
- **búsqueda en distintos idiomas y herramientas de traducción** que permiten la búsqueda en bases de datos en otros idiomas;
- **búsqueda de variantes de una misma palabra** (generación automática de variantes habituales a partir de la raíz de una palabra, por ejemplo, “eléctrico” y “electricidad”);
- **análisis gráfico** de los resultados de búsqueda;
- **datos sobre la entrada en la fase nacional** para supervisar la evolución de una solicitud internacional en el plano nacional en países concretos;
- **imágenes integradas**; y
- **envíos RSS** para supervisar las actividades de patentamiento y la información actualizada en ámbitos de interés.¹⁰

Puede realizarse una búsqueda del estado de la técnica basándose en palabras clave, la clasificación de patentes u otros criterios de búsqueda. Los documentos del estado de la técnica descubiertos en la búsqueda dependerán de la estrategia de búsqueda empleada, el sistema de clasificación utilizado, la competencia técnica de la persona que realiza la búsqueda y la base de datos sobre patentes utilizada.

Clasificación Internacional de Patentes

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es un sistema de clasificación jerárquico utilizado para clasificar y buscar documentos de patente. También es un instrumento que permite clasificar ordenadamente los documentos de patente como punto de partida para la difusión selectiva de información y para analizar el estado de la técnica en ámbitos tecnológicos específicos. La CIP se compone de **8 secciones**, que se dividen en **120 clases**, **628 subclases** y aproximadamente **70.000 grupos**. Las 8 secciones son las siguientes:

- Necesidades corrientes de la vida;
- Técnicas industriales diversas; Transportes;
- Química; Metalurgia;
- Textiles; Papel;
- Construcciones fijas;
- Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura;
- Física; y
- Electricidad.

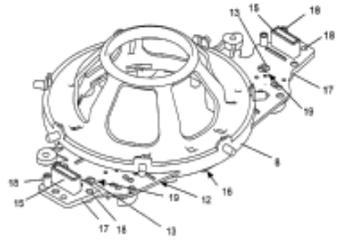
¹⁰ RSS es la sigla de "Really Simple Syndication" (distribución realmente sencilla), un servicio utilizado para difundir el contenido de un sitio web o de un blog.

Actualmente, más de 100 países utilizan la CIP para clasificar sus patentes. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/classifications/ipc/es.

16. ¿Cómo se solicita la protección por patente?

Después de realizar una búsqueda del estado de la técnica y tomar la decisión de solicitar protección por patente, debe prepararse y presentarse una **solicitud de patente** en la oficina **nacional o regional de patentes** correspondiente. En ella se deberá incluir una descripción completa de la invención, las reivindicaciones de la patente que determinan el alcance de la protección, dibujos y un resumen (véase el punto N.º 21). Algunas oficinas de patentes ofrecen la posibilidad de presentar las solicitudes a través de Internet. En algunos países, cabe la posibilidad de presentar una solicitud de patente “provisional”, que requiere menos formalidades (véase el recuadro que sigue al punto N.º 20).

Un abogado o agente de patentes, quien representará los intereses del solicitante durante la tramitación, suele preparar las solicitudes de patente. En el recuadro de la página siguiente se facilita una presentación general básica de las diversas etapas del proceso de solicitud. Cabe señalar que puede haber importantes diferencias entre los países, y que siempre es preferible consultar a la oficina nacional de patentes o a un bufete de abogados de patentes del país en cuestión para obtener información actualizada sobre los procedimientos y las tasas aplicables.



En la solicitud internacional de patente N.º PCT/DE2003/003510 se presenta un volante de vehículo a motor que incluye un módulo de airbag integrado.

Tramitación de una solicitud paso a paso

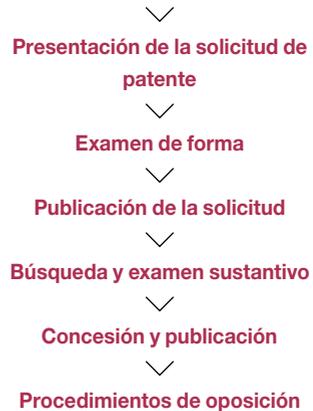
Por lo general, el proceso de obtención de una patente conlleva las etapas siguientes:

- **Examen de forma.** La oficina de patentes examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades del procedimiento administrativo (por ejemplo, que se incluya toda la documentación pertinente y que se haya pagado la tasa de solicitud).
- **Búsqueda.** En muchos países, la oficina de patentes realiza una búsqueda para determinar el estado de la técnica en el ámbito específico al que corresponde la invención. El informe de búsqueda se utiliza durante el examen sustantivo para comparar la invención reivindicada con el estado de la técnica.
- **Examen sustantivo.** La finalidad del examen sustantivo es garantizar que la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad. No todas las oficinas de patentes comprueban todos los requisitos de patentabilidad de las solicitudes, y algunas solamente lo hacen si se solicita en un período determinado. Los resultados del examen se envían por escrito al solicitante (o a su abogado) para brindarle la oportunidad de formular observaciones al respecto o subsanar toda objeción planteada durante el examen. Ese proceso conlleva a menudo una reducción del alcance de la solicitud de patente.
- **Publicación.** En la mayoría de los países, la solicitud de patente se publica 18 meses después de la fecha de la primera presentación de la solicitud. En general,

las oficinas de patentes también publican la patente cuando se ha concedido.

- **Concesión.** Si el proceso de examen concluye satisfactoriamente, la oficina de patentes otorga la patente y expide un certificado de concesión.
- **Oposición.** Muchas oficinas de patentes disponen un período durante el cual terceros pueden oponerse a la concesión de la patente, por ejemplo, aduciendo que la invención reivindicada no es nueva. Los procedimientos de oposición pueden ser anteriores o posteriores a la concesión y pueden plantearse dentro de los plazos estipulados.

Esquema del procedimiento de tramitación de las solicitudes de patentes¹¹



11 Representación esquemática del proceso de tramitación de patentes en algunas oficinas de patentes. El proceso puede presentar diferencias en función de la oficina.

17. ¿Cuánto cuesta patentar una invención?

Los costos varían ostensiblemente de un país a otro, y también dentro de un mismo país, en función de factores como la naturaleza de la invención, su complejidad, los honorarios del abogado, la duración de los trámites de solicitud y las objeciones planteadas durante el examen realizado por la oficina de patentes. Es importante tener en cuenta los costos relacionados con el proceso de obtención de una patente, incluido el pago de las tasas de mantenimiento después de su concesión, y prever un presupuesto adecuado para poderlos satisfacer:

- En general, hay unos costos asociados a la realización de una **búsqueda del estado de la técnica**, especialmente si se contratan los servicios de un experto.
- Asimismo, deben sufragarse **tasas oficiales de presentación de solicitudes** que pueden variar mucho en función del país. La oficina nacional o regional correspondiente facilitará más detalles sobre el baremo de tasas. Algunos países ofrecen descuentos a las pymes o a los que presentan solicitudes a través de Internet. Además, hay países que permiten un examen acelerado a cambio del pago de tasas adicionales.
- En caso de que un **abogado o agente de patentes** participe en el proceso de solicitud (por ejemplo, para emitir un dictamen sobre la patentabilidad, redactar la solicitud de patente, preparar los dibujos en su debida forma y escribir a la oficina de patentes), todo ello conllevará costos adicionales.
- Una vez que la oficina de patentes haya concedido una patente, se deberán **abonar las tasas de mantenimiento o renovación**, generalmente de carácter anual, para mantener la validez de la patente.
- El patentamiento de una invención en el extranjero probablemente comportará costos adicionales, por ejemplo, las **tasas de presentación en el extranjero aplicables** en el país en cuestión, los costos de traducción y los costos asociados al uso de **agentes de patentes** locales (en muchos países es obligatorio para los solicitantes extranjeros) (véase el punto N.º 25).
- En el caso de las invenciones relacionadas con microorganismos, en las que debe **depositarse el microorganismo** o material biológico ante una institución depositaria reconocida, deberán abonarse las tasas de presentación, almacenamiento y pruebas de viabilidad del material depositado.

La marulina es un aceite natural con potentes propiedades antioxidantes extraído del árbol de la marula (*Sclerocary birrea*), que crece en África meridional. No hay ninguna patente del aceite en sí, pero el innovador proceso con el que se produce, denominado Ubuntu, sí está protegido. La empresa francesa Aldivia y los principales productores africanos, representados por la Southern African Natural Products Trade Association, son cotitulares de la patente.

18. ¿Cuándo se debe presentar una solicitud de patente?

En general, se debería solicitar protección por patente en cuanto se disponga de toda la información necesaria para redactar la solicitud. Asimismo, pueden citarse otras razones para presentarla con celeridad:

- En prácticamente todos los países —con la importante excepción, hasta hace poco, de los Estados Unidos de América¹²— (véase el recuadro que sigue al punto N.º 19), las patentes se conceden según el **principio del primero en presentar**. Por tanto, presentar cuanto antes una solicitud ayuda a velar por que otros no se apropien de la invención.
- Si se solicita con la debida antelación la protección por patente, será más fácil obtener **ayuda financiera o conceder una licencia de invención** a terceros.
- En términos generales, cuanto antes se presente la solicitud, antes se concederá la patente y antes se podrán hacer valer los derechos que otorga; cabe recordar que el proceso de tramitación de la solicitud puede llevar mucho tiempo (véase el punto N.º 22).

Sin embargo, las prisas tampoco son buenas consejeras cuando se trata de presentar una solicitud de patente:

- Si la solicitud se presenta demasiado pronto, y posteriormente se introducen cambios en la invención, normalmente no se podrán introducir modificaciones importantes en la descripción original de la invención.
- Una vez presentada la solicitud en un país o región, el solicitante suele disponer de **12 meses** para presentar una solicitud respecto de la misma invención en otros países para beneficiarse de la fecha de presentación de la primera solicitud (véase el punto N.º 28). Sin embargo, la presentación de solicitudes en otros países, especialmente antes de que se sepa si la invención va a tener éxito comercial, puede ser demasiado costosa. Un modo de mitigar ese problema consiste en **aplazar** durante otros 18 meses los pagos de la traducción y de las tasas nacionales haciendo uso del **PCT** (véase el recuadro que sigue al punto N.º 30).

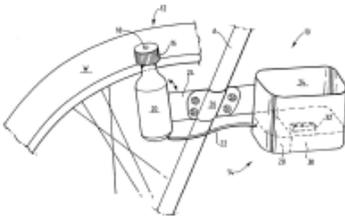
Y no menos importante es que la solicitud debería presentarse **antes** de divulgar la invención. Toda divulgación anterior a la presentación de la solicitud (por ejemplo, a los inversores u otros socios comerciales para poner a prueba la comercialización del producto) debería realizarse únicamente después de firmar un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación.

¹² La Ley de Invenciones de los Estados Unidos (America Invents Act), promulgada el 16 de septiembre de 2011 y en vigor desde el 16 de marzo de 2013, modificó el sistema de patentes de los Estados Unidos de América al transformarlo de un sistema basado en el principio del primero en inventar en un sistema basado en el principio del primero en presentar.

19. ¿Cuál es la importancia de mantener la confidencialidad de una invención antes de presentar una solicitud de patente?

Es absolutamente fundamental mantener la **confidencialidad** respecto de la invención antes de presentar la solicitud. En muchas circunstancias, la divulgación al público antes de la presentación de la solicitud puede destruir la novedad de la invención, por lo que esta dejaría de ser patentable, a menos que la ley aplicable disponga un **“plazo de gracia”** (véase el punto N.º 20).

Por consiguiente, resulta decisivo que inventores, investigadores y empresas eviten toda divulgación de una invención que pueda afectar a la patentabilidad hasta que se haya presentado la solicitud de patente.



Solicitud internacional de patente N.º PCT/IB01/00706, relativa a mejoras en la carga de los teléfonos móviles.

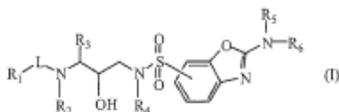
Sistemas de patentes heterogéneos: el principio del primero en presentar frente al principio del primero en inventar

En casi todos los países, las patentes se conceden a la **primera persona que presenta una solicitud de patente** de una invención. Una excepción importante era el caso de los Estados Unidos de América, que hasta el 15 de marzo de 2013 aplicaba un sistema basado en el principio del primero en inventar; con arreglo a ese sistema, la patente se concedía al **primer inventor** que había concebido y puesto en práctica la invención, independientemente de si su solicitud de patente se había presentado antes o no. Con objeto de demostrar la condición de inventor en el contexto de un sistema que prioriza al primero en inventar, es fundamental mantener las **libretas de laboratorio** encuadernadas, debidamente firmadas por testigos y fechadas, a fin de que puedan utilizarse como prueba en caso de conflicto con otra empresa o inventor.

20. ¿Qué es el “plazo de gracia”?

En la legislación de algunos países se prevé un “**plazo de gracia**” de 6 o 12 meses —desde el momento en que una invención ha sido divulgada por el inventor o el solicitante hasta que se presenta la solicitud— y durante ese período la invención no pierde la patentabilidad a causa de dicha divulgación. En esos países, una empresa puede divulgar su invención, por ejemplo, exhibiéndola en una feria comercial o publicándola en un catálogo de la empresa o en una revista técnica, y presentar la solicitud de patente dentro del plazo de gracia.

Sin embargo, dado que el plazo de gracia no se aplica en todos los países, recurrir a él en el propio país puede impedir el patentamiento de la invención en otros mercados de interés donde no se aplique esa medida.



Solicitud internacional de patente N.º PCT/EP02/05212, relativa a inhibidores de la proteasa del VIH de sulfonamida de tipo 2-amino-benzoxazol de amplio espectro

Solicitudes de patente provisionales

En unos pocos países (entre ellos, Australia, el Canadá, la India y los Estados Unidos de América), los solicitantes tienen la oportunidad de presentar una solicitud de patente provisional (solicitud provisional). El objetivo de la solicitud provisional consiste en brindar

un mecanismo de acceso al sistema de patentes de costo relativamente bajo. Aunque los pormenores sobre el funcionamiento de las solicitudes provisionales presentan diferencias en función del país, a continuación se exponen algunas características comunes:

- **Fecha de prioridad temprana.** Para obtener la protección por patente, el inventor que presenta una solicitud provisional debe presentar una solicitud de patente ordinaria en el plazo de un año desde la fecha de presentación de la solicitud provisional. Por conducto de esa solicitud de patente ordinaria se puede “reivindicar el beneficio” de la correspondiente solicitud provisional y, por tanto, se considerará que la fecha de presentación de la solicitud de patente ordinaria es también la fecha de presentación de la solicitud provisional.
- Es un **mecanismo de acceso** al sistema de patentes de **costo relativamente bajo**. La presentación de solicitudes provisionales entraña menos costos, dado que, por lo general, no son objeto de examen sustantivo y no tienen que incluir reivindicaciones, aunque sí deben comprender una descripción completa de la invención.
- **Tiempo adicional para decidir sobre la idoneidad de solicitar una patente.** Una vez que se presenta una solicitud provisional, el solicitante dispone de 12 meses para poner a prueba la idea y buscar fondos antes de presentar la correspondiente solicitud de patente ordinaria. Las solicitudes provisionales pueden resultar particularmente provechosas para las empresas emergentes que tienen algo que podría protegerse de inmediato, pero que todavía están

ajustando, perfeccionando y complementando. Al protegerlo, se establecen sus derechos antes de que busquen asistencia externa, consigan financiación o forjen alianzas.

- **Reivindicación de la invención. Las solicitudes provisionales** permiten incluir la leyenda “Patent Pending” (Patente pendiente) en la invención o en el material publicitario correspondiente para desalentar la copia de la invención por parte de terceros.

Sin embargo, también conllevan determinados riesgos e inconvenientes, entre otros, un posible aumento en el costo global del proceso de obtención de la patente, la posible pérdida de secretos comerciales y una falsa sensación de seguridad.

21. ¿Cuál es la estructura de una solicitud de patente?

Una **solicitud de patente** tiene diversas funciones:

- Determina el alcance legal de la protección por patente.
- Describe la naturaleza de la invención, incluidas las instrucciones sobre el modo de realizarla.
- Proporciona información relativa al inventor, el titular de la patente y otros datos de índole jurídica.

Las solicitudes de patente se estructuran de manera similar en todo el mundo y constan de un **petitorio**, una **descripción**, **reivindicaciones**, **dibujos** (si es necesario) y un **resumen**. Un documento de patente puede tener unas pocas páginas o varios cientos

de ellas, en función de la naturaleza de la invención específica y su ámbito técnico.

Petitorio

En el petitorio figuran el título de la invención, la fecha de presentación de la solicitud, la fecha de prioridad y “datos bibliográficos”, como el nombre y la dirección del solicitante y del inventor.

Descripción

La descripción por escrito de una invención debe proporcionar detalles suficientes para que cualquier experto del mismo ámbito técnico pueda reconstruir y poner en práctica la invención a partir de la descripción y los dibujos sin realizar ningún esfuerzo inventivo. Si la descripción no se ajusta a ese criterio, es posible que la patente sea denegada o que se revoque tras ser impugnada en un procedimiento judicial.

Reivindicaciones

En las reivindicaciones se determina el alcance de la protección por patente. Las reivindicaciones son absolutamente fundamentales ya que, si están mal redactadas, incluso una invención realmente valiosa podría quedar plasmada en una patente sin valor que sería fácil de eludir o permitiría reproducir la invención con características diferentes.

En los litigios sobre patentes, la interpretación de las reivindicaciones suele ser el primer paso para decidir si la patente es válida y también para determinar eventuales infracciones. Debería solicitarse el asesoramiento de un experto para la redacción de las reivindicaciones de patente.

Ejemplo de reivindicaciones

Ejemplo de dibujo

Primeras dos reivindicaciones del documento de patente N.º US4641349 titulado “Sistema de reconocimiento del iris”:

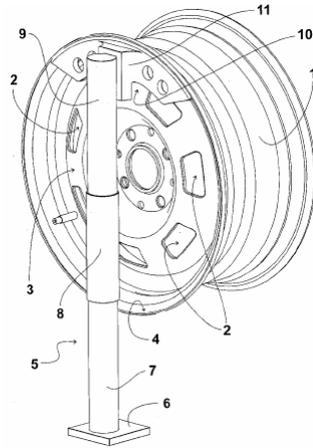
- Un método de reconocimiento de una persona, que comprende: el almacenamiento de información en imágenes, como mínimo, de una parte del iris y la pupila del ojo de la persona no identificada; la iluminación de un ojo de una persona no identificada que tenga un iris y una pupila; la obtención como mínimo de una imagen de al menos la misma parte del iris y la pupila del ojo de la persona no identificada; y la comparación al menos de la parte del iris de la imagen obtenida con la información de imágenes almacenadas para identificar a la persona no identificada.
- El método de la reivindicación 1, en el que la iluminación conlleva la dilatación de la pupila del ojo como mínimo hasta un tamaño predeterminado, la comparación de al menos la parte del iris de la imagen obtenida con la información de imágenes almacenadas obtenidas de un ojo cuya pupila tenga el mismo tamaño predeterminado.

Dibujos

Los dibujos muestran los detalles técnicos de la invención de una manera abstracta y visual. Ayudan a explicar alguna información, instrumento o resultado descrito en la divulgación. Los dibujos no son siempre parte necesaria de la solicitud.

Si la invención corresponde a un proceso o método para hacer algo, no suelen necesitarse dibujos. Si los dibujos son obligatorios, su aceptabilidad se rige por unas normas oficiales.

Ejemplo de dibujo



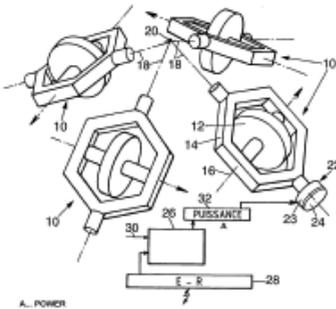
En el documento de patente N.º DE 10230179 se presenta un gato o “mecanismo para retirar neumáticos”. La invención consiste en un nuevo gato para levantar las ruedas montadas en los amortiguadores de un vehículo. Utiliza una estructura de apoyo (11) que encaja con el borde exterior (4) de las ruedas (1). El gato mueve directamente las ruedas y no el chasis del vehículo. Por tanto, se necesita una longitud menor de torno en el gato para levantar las ruedas del suelo.

Resumen

El resumen es una explicación breve de la invención. Cuando la oficina de patentes publica la patente, el resumen se incluye en la portada. En ocasiones, el examinador de patentes de la oficina de patentes correspondiente redacta o mejora el resumen.

22. ¿Cuánto tiempo lleva obtener la protección por patente?

El tiempo para tramitar una solicitud de patente presenta notables diferencias en función de la oficina y del ámbito tecnológico, y puede oscilar entre unos pocos meses y unos pocos años, generalmente entre dos y cinco años. Algunas oficinas de patentes han establecido un procedimiento de examen acelerado al que los solicitantes pueden acogerse en circunstancias específicas.



En el documento de patente internacional N.º PCT/FR/2004/000264 se presenta un dispositivo para controlar el comportamiento de un satélite mediante actuadores giroscópicos.

Lectura preliminar de una patente concedida

Una vez que se concede una patente, se debería realizar una lectura preliminar minuciosa del documento para asegurarse de que no hay errores ni se han omitido palabras, en particular en las reivindicaciones.

23. ¿Cuándo comienza la protección por patente?

Los derechos de patente entran en vigor a partir de la fecha de **concesión** de la patente. En algunos países, es posible demandar a los infractores desde ese mismo momento por infracciones cometidas a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente (generalmente **18 meses** después de presentarla). Sin embargo, eso no ocurre en todos los países (véanse los puntos N.º 40 a 43).

En algunos países, es posible presentar una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad para la misma invención. En ocasiones, eso se hace para gozar de la protección de los modelos de utilidad (que suele concederse más rápidamente) mientras no se concede la patente.

24. ¿Cuánto tiempo dura la protección por patente?

En la normativa internacional vigente se prevé un plazo de protección de **20 años** a partir de la fecha de presentación de la solicitud, a condición de que se abonen a su debido tiempo las tasas de renovación o mantenimiento y de que no haya prosperado ninguna solicitud de invalidación o revocación durante dicho período.

Aunque esto define la vigencia jurídica de una patente, su **vida comercial o económica** está limitada por el éxito comercial de la tecnología protegida. A menudo sucede que una invención aparentemente valiosa se ha quedado obsoleta o no puede comercializarse con éxito por alguna otra razón. En tales circunstancias, el titular de la patente puede optar por dejar de pagar las tasas de mantenimiento o renovación, permitiendo así la expiración precoz de la patente y la entrada en el dominio público de la innovación tecnológica o del producto.

En algunos países, la protección puede ampliarse a más de 20 años, o puede obtenerse un **certificado complementario de protección** en circunstancias muy específicas. Por lo general, esas ampliaciones pueden solicitarse para patentes que se han visto afectadas por un retraso en la comercialización a causa del tiempo necesario para obtener la autorización para la comercialización de las autoridades gubernamentales competentes (por ejemplo, los productos farmacéuticos o los productos agroquímicos). Los certificados complementarios de protección tienen una duración limitada y normalmente no pueden superar los cinco años.

Productos pendientes de patente

Muchas empresas etiquetan aquellos productos que incluyen la invención con las palabras “Patent pending” (patente pendiente) o “Patent applied for” (patente solicitada), en ocasiones acompañadas del número de solicitud de patente. Asimismo, una vez que se ha concedido la patente, es cada vez más habitual que las empresas especifiquen mediante un aviso que el producto está patentado, incluyendo a veces el número de patente. Aunque esas expresiones no proporcionan ninguna protección jurídica contra eventuales infracciones, pueden servir como advertencia para disuadir a terceros de copiar el producto o sus características innovadoras. Según la legislación del país en el que se reclame la observancia de los derechos, también pueden afectar a las vías de recurso y reparación disponibles en caso de infracción.

25. ¿Es necesario un agente de patentes para presentar una solicitud de patente?

Elaborar una solicitud de patente y seguir su tramitación a lo largo de la fase de concesión es una tarea compleja. La solicitud de la protección por patente conlleva las tareas siguientes:

- realizar una **búsqueda** para determinar cualquier elemento del estado de la técnica que pueda imposibilitar el patentamiento de la invención (con frecuencia, esa operación es conveniente, pero no obligatoria, dado que la oficina de patentes que se encargue del examen sus-

- tantivo realizará su propia búsqueda);
- redactar las **reivindicaciones** y una **descripción** completa de la invención que combine terminología jurídica y técnica;
 - **intercambiar correspondencia** con la oficina nacional o regional de patentes, especialmente durante el examen sustantivo de la solicitud de patente; y
 - realizar en la solicitud las **modificaciones** que solicite la oficina de patentes.
- Todos esos aspectos requieren un profundo conocimiento del Derecho de patentes y de la práctica de las oficinas de patentes, además de una comprensión global de la invención. Por tanto, **aunque, generalmente, la asistencia jurídica o técnica no es obligatoria, sí es muy recomendable**. Así pues, convendría recurrir a un agente de patentes que tenga los conocimientos y experiencia jurídicos pertinentes, así como conocimientos técnicos sobre el ámbito de la invención. La mayoría de las legislaciones exigen que los solicitantes extranjeros estén representados por un agente de patentes habilitado residente en el país.



En el documento de patente N.º EP1165393 se presenta un “decantador para verter líquido de un recipiente y mezclar aire con el líquido simultáneamente”, un producto

patentado por Torben Flanbaum que fue licenciado a Menu A/S, una pyme danesa, y el producto se convirtió en el más vendido de la empresa.

Asignación de un empleado a la gestión de los activos de PI de la empresa

En función del tamaño de la empresa, puede resultar de utilidad contar, a nivel interno, con un supervisor de patentes o un coordinador para gestionar las patentes de la empresa, además de disponer de un agente de patentes externo. El supervisor debe ocuparse de la coordinación con los expertos externos y, al mismo tiempo, velar por que en la empresa se apliquen las prácticas óptimas de manera uniforme. Entre esas prácticas figuran mantener la necesaria confidencialidad respecto de la solicitud de patente y de la información conexas, informar a los empleados de la función que les corresponde en la protección de la PI y coordinar las actividades en la esfera de las patentes con otros activos de PI de la empresa, por ejemplo, los secretos comerciales, las marcas o el derecho de autor.¹³

13 Véase el punto didáctico 4 del módulo 03 de IP PANORAMA.

26. ¿Se puede solicitar la protección de varias invenciones por medio de una única solicitud?

En la mayoría de las legislaciones de patentes se limita la cantidad de invenciones distintas que pueden incluirse en una solicitud de patente. Esas limitaciones incluyen el denominado requisito de **unidad de la invención**. Mientras que algunos países (por ejemplo, los Estados Unidos de América) imponen una observancia estricta de ese requisito, otros (por ejemplo, aquellos adheridos al Convenio sobre la Patente Europea) permiten la inclusión de grupos de invenciones relacionados en una misma solicitud de tal manera que formen un único **“concepto inventivo”**. En caso de que no haya unidad de la invención, puede exigirse al solicitante que limite las reivindicaciones o divida la solicitud, creando así solicitudes “divisionales”. A causa de las diferencias en la legislación aplicable, una solicitud de patente puede ser suficiente en algunos países, mientras que en otros puede ser necesario presentar dos o más solicitudes para abarcar la misma materia. Cuando se presenta una solicitud en virtud del PCT, es frecuente unir grupos de invenciones conforme a la práctica europea, y dividir la solicitud según sea necesario después de entrar en la fase nacional.

Lista recapitulativa

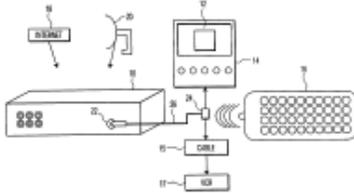
- **¿Es patentable la invención?** En primer lugar, debe examinarse la lista de aquello que puede y no puede patentarse y, ulteriormente, debe determinarse si la invención se enmarca en una de esas categorías. En segundo lugar, debe realizarse una **búsqueda del estado de la técnica** y utilizar con juicio las bases de datos de patentes.
- **Presentación de una solicitud de patente.** Conviene plantearse la posibilidad de recurrir a un agente o abogado de patentes con experiencia en el ámbito de la tecnología en cuestión, en particular para la redacción de las reivindicaciones.
- **Momento escogido para presentar la solicitud.** Debe estudiarse atentamente el momento idóneo para presentar la solicitud de patente y prestar mucha atención a las fechas en las que debe presentarse la solicitud.
- **No se ha de divulgar información** demasiado pronto, a fin de no poner en peligro la patentabilidad.
- **Tasas de mantenimiento.** Debe recordarse siempre la necesidad de pagar a tiempo las **tasas de mantenimiento o de renovación** para así mantener en vigor las patentes.
- **Para obtener más información,** véase el punto didáctico 2 del módulo 03, y los puntos didácticos 1 a 3 del módulo 06 de IP PANORAMA.

Patentar en el extranjero

27. ¿Por qué solicitar patentes en otros países?

Las patentes son **derechos territoriales**, es decir, una invención solo está protegida en los países o regiones donde se ha obtenido protección. En otras palabras, si en un país determinado no se ha concedido una patente, la invención no estará protegida en ese país, y cualquier otra persona podrá fabricar, utilizar, importar o vender la invención en ese territorio.

Gracias a la protección que brinda una patente concedida en otros países, el titular goza de derechos exclusivos sobre la invención patentada en esos países. Además, el titular puede conceder licencias sobre la invención a empresas extranjeras, desarrollar relaciones de contratación de servicios externos y acceder a esos mercados en asociación con terceros.



En el documento de patente internacional N.º PCT/US02/12182 se presenta un aparato para mejorar un sistema de control remoto.

28. ¿Cuándo debería solicitarse protección por patente en el extranjero?

La fecha de presentación de la primera solicitud para una invención determinada se denomina **fecha de prioridad**. Toda solicitud ulterior que se presente en otros países durante los **12 meses posteriores a esa fecha** (es decir, dentro del **período de prioridad**) se beneficiará de esa fecha de prioridad. Eso significa que la primera solicitud tendrá prioridad sobre otras solicitudes presentadas por terceros para la misma invención después de esa fecha. Es crucial presentar las solicitudes de patente en otros países dentro del período de prioridad, o presentarlas en virtud del PCT en ese mismo plazo; ese último método de presentación brindará 18 meses adicionales para adoptar una decisión sobre si es conveniente entrar en la fase nacional en cualquier país miembro del PCT.

Una vez que se haya agotado el período de prioridad, y hasta que la oficina de patentes publique la patente por primera vez (generalmente 18 meses después de la fecha de prioridad), se seguirá teniendo la posibilidad de solicitar protección para la misma invención en otros países, pero ya no se podrá reivindicar la prioridad a partir de la fecha de la solicitud anterior. Una vez **que la invención se haya divulgado o publicado, no se podrá obtener protección por patente en el extranjero** a causa de la pérdida de la novedad. Véase también el punto N.º 20 para obtener información adicional sobre los plazos de gracia.

Estudio de caso - Protección internacional de la PI: Somatex

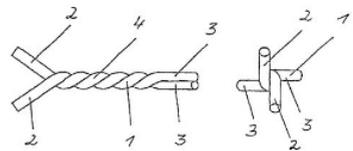
Creada en Alemania en 1992, la empresa Somatex Medical Technologies GmbH está especializada en la elaboración, fabricación y venta de instrumentos desechables innovadores y de alta calidad para procedimientos médicos. Los productos de Somatex están especialmente indicados para la radiología intervencionista, un campo en el que se practican operaciones mínimamente invasivas tomando como guía las imágenes que facilitan tecnologías como la resonancia magnética, que permite a los médicos ver imágenes de la estructura interna del cuerpo humano.

Consciente de la importancia de la gestión de la PI, Somatex es partidaria de presentar una solicitud de patente antes de comenzar a promocionar un producto nuevo. Sin embargo, Somatex considera que no tienen que patentarse todas las innovaciones técnicas. En función de las oportunidades del mercado y de los riesgos asociados a las innovaciones, se evalúa cada caso para decidir si es más rentable mantener el carácter secreto y concertar acuerdos de confidencialidad o bien presentar una solicitud de patente nacional o internacional.

Cuando Somatex ha solicitado protección de la PI, muchas de las innovaciones se han protegido a nivel nacional. Sin embargo, la empresa considera que las solicitudes de patente son indispensables para los productos nuevos

comercializados en el plano internacional. Cuando solicita protección por patente para una invención, Somatex siempre presenta una solicitud nacional en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas y, a continuación, presenta solicitudes en virtud del PCT o en la Oficina Europea de Patentes (OEP).

El hecho de velar por la protección de la PI inherente a sus principales productos nacionales e internacionales ha ayudado a Somatex a innovar de forma continua y ampliar la empresa. En 2014, la sociedad fundó una filial, SOMATEX® HK Ltd, para reforzar su presencia en los mercados asiáticos. Aunque el mercado de material médico desechable está principalmente en manos de grandes corporaciones internacionales, la estrategia de Somatex ha demostrado que una pyme puede tener éxito gracias a la innovación y la protección de la PI.



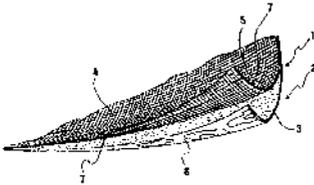
En la solicitud PCT/EP2005/052935 se presenta un sistema de inyecciones de cemento utilizado para fijar articulaciones artificiales, un producto de éxito internacional para Somatex.¹⁴

¹⁴ Véase IP Advantage en www.wipo.int/ipadvantage/es.

29. ¿Dónde debería protegerse una invención?

Dado que obtener patentes en el extranjero es costoso, las empresas deberían escoger cuidadosamente los países en los que necesitan protección. Conviene tener en cuenta las cuestiones básicas siguientes:

- ¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?
- ¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?
- ¿Qué costos conlleva patentar el producto en cada uno de los mercados a los que está destinado?
- ¿Dónde están establecidos los principales competidores?
- ¿Dónde se fabricará el producto?
- ¿Qué dificultades conllevará velar por la observancia de los derechos de patente en un país determinado?



En la solicitud internacional de patente N.º PCT/IT98/00133 se presenta un nuevo proceso para tratar el corcho linoleado que constituye la base del éxito de la empresa italiana Grindi SRL. La sociedad ha aprovechado la exclusividad proporcionada por la patente para la comercialización de un nuevo tejido textil.

30. ¿Cómo puede presentarse una solicitud de protección por patente en otros países?

Hay tres maneras principales de presentar una solicitud de patente en el extranjero:

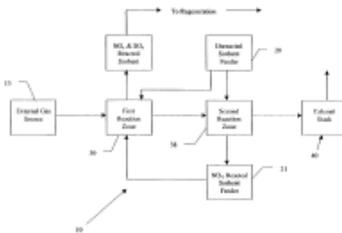
La vía nacional. Debe pedirse protección a la oficina nacional de patentes de cada país de interés mediante la solicitud de patente redactada en el idioma correspondiente, con arreglo a las formalidades nacionales, y el pago de las tasas necesarias. Ese método puede ser muy engorroso y caro si se pone en práctica en varios países.

La vía regional. Cuando los países son miembros de un sistema regional de patentes, se puede solicitar protección válida en los territorios de todos o de algunos de esos países mediante la presentación de una solicitud en la oficina regional correspondiente. A continuación se enumeran las oficinas regionales de patentes:

- Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (www.oapi.int);
- Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) (www.aripo.org);
- Organización Eurasiática de Patentes (EAPO) (www.eapo.org);
- Oficina Europea de Patentes (EPO) (www.epo.org);¹⁵ y
- Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG) (www.gccpo.org).

¹⁵ Para obtener más información sobre la patente unitaria, consúltese <https://www.epo.org/law-practice/unitary.html>.

La vía internacional. Si una empresa quiere tener la opción de proteger una invención en los países miembros del PCT, debería plantearse la posibilidad de presentar una solicitud PCT. Para ello, como mínimo uno de los inventores debe ser ciudadano de un Estado contratante del PCT o residente en dicho Estado, o bien la empresa debe tener una presencia industrial o comercial efectiva en uno de esos países. La presentación de una solicitud internacional en virtud del PCT permite solicitar posteriormente la protección por patente en cualquiera de los más de 150 países miembros.¹⁶ Esa solicitud puede presentarse en la oficina nacional o regional de patentes correspondiente o en la oficina receptora de solicitudes PCT de la OMPI, en Ginebra (Suiza).



Solicitud internacional de patente N.º PCT/US2001/028473. EnviroScrub Technologies Corporation es una pyme estadounidense que utiliza el PCT para solicitar en varios mercados extranjeros protección por patente de su tecnología para eliminar múltiples contaminantes derivados de la combustión y de los procesos industriales. La utilización del PCT para solicitar la protección en el extranjero permitió a EnviroScrub

firmar un acuerdo de concesión de licencias para la comercialización de esa tecnología a nivel mundial.

Lista recapitulativa

- **Derechos territoriales.** Conviene recordar que los derechos de patente se aplican solo en el país en el que se han obtenido.
- **Período de prioridad.** Debe aprovecharse el período de prioridad para solicitar protección en otros países, pero prestando especial atención a los plazos y al requisito de confidencialidad antes de presentar la solicitud.
- **Dónde solicitar la protección.** Debe determinarse el lugar idóneo para solicitar la protección, teniendo en cuenta los costos de patentamiento en varios países.
- **Cómo solicitar protección.** Debe estudiarse la conveniencia de utilizar el PCT para facilitar el proceso de solicitud, ganar tiempo y recibir información valiosa acerca de la patentabilidad que contribuya a adoptar decisiones fundamentadas sobre dónde solicitar protección por patente.
- **Para obtener más información,** véanse los puntos didácticos 2 a 4 del módulo 09 de IP PANORAMA.

16 En la dirección www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html puede consultarse una lista de los países miembros del PCT.

Ventajas del PCT

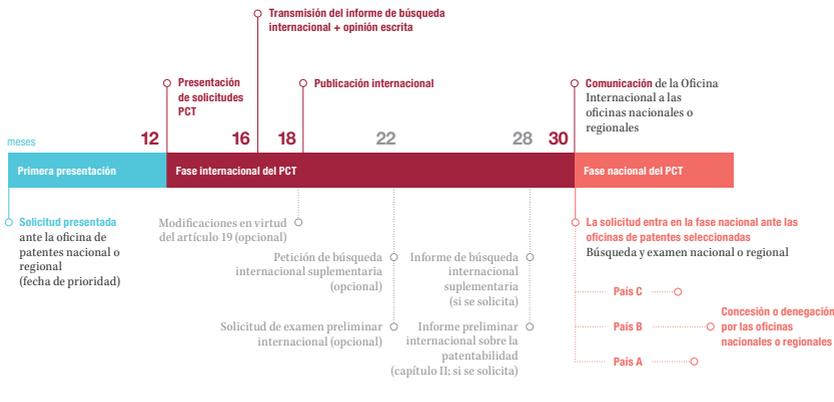
El PCT proporciona como mínimo 18 meses adicionales, además de los 12 meses del período de prioridad, durante los cuales los solicitantes pueden determinar el potencial comercial de su producto en varios países y decidir si desean solicitar protección por patente y dónde hacerlo. De ese modo, se aplaza el pago de las tasas y de los costos de traducción asociados a las solicitudes nacionales. El PCT es un mecanismo ampliamente utilizado por los solicitantes para mantener sus opciones abiertas durante el máximo tiempo posible.

Los solicitantes PCT reciben **información valiosa** sobre la patentabilidad potencial de su invención por conducto **del informe de búsqueda internacional del PCT** y la **opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional**. Esos documentos proporcionan a los solicitantes una base sólida en la que fundamentar sus decisiones sobre si deben soli-

citar protección por patente y dónde hacerlo. El informe de búsqueda internacional contiene una lista de documentos sobre el estado de la técnica que se han considerado pertinentes para la invención. En la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional se analiza la patentabilidad potencial a la luz de los resultados del informe de búsqueda internacional.

Una única solicitud PCT surte efectos jurídicos en todos los países miembros del PCT designados. Ese efecto **reduce** notablemente **los costos de transacción iniciales** que conlleva la presentación de solicitudes por separado en cada oficina de patentes. También puede utilizarse el PCT para presentar solicitudes con arreglo a algunos de los sistemas regionales de patentes. Puede obtenerse orientación sobre el mecanismo de presentación de solicitudes internacionales en virtud del PCT en las oficinas nacionales de patentes y en la dirección www.wipo.int/pct/es.

Esquema del proceso de solicitud en virtud del PCT



Ventajas

- Una solicitud PCT con efecto jurídico en todos los Estados Contratantes del PCT
- Requisitos formales armonizados
- Recepción de información sobre la patentabilidad para facilitar la toma de decisiones estratégicas
- Aplazamiento durante 18 meses del costo considerable que entraña la tramitación nacional

Comercialización de la tecnología patentada

31. ¿Cómo puede comercializarse la tecnología patentada?

Una patente no es, por sí misma, garantía alguna de éxito comercial. Es un instrumento que aumenta la capacidad de una empresa para beneficiarse de su producto o innovación tecnológica. Para que pueda brindar beneficios tangibles, una patente debe explotarse con eficacia y, por lo general, solo proporcionará dinero si el producto o proceso correspondiente tiene éxito. Para introducir una invención patentada en el mercado, las empresas tienen diversas opciones:

- comercializar la invención directamente;
- vender la patente a un tercero;
- licenciar los derechos de patente a terceros; o
- constituir una empresa conjunta u otra forma de colaboración con terceros que dispongan de activos complementarios.

32. ¿Cómo se introduce en el mercado la invención patentada?

El éxito comercial de un producto nuevo no depende exclusivamente de sus características técnicas. Por muy buena que sea una invención desde el punto de vista técnico, sin una demanda real o sin una comercialización correcta es poco probable que el producto atraiga a los consumidores. Por tanto, el éxito comercial depende también de otros factores, incluido el diseño del producto, la disponibilidad de recursos financieros, la elaboración de una estrategia de comercialización eficaz y el precio del producto en comparación con productos de la competencia o productos de sustitución.

Para introducir un producto innovador en el mercado, la elaboración de un **plan comercial** suele resultar de utilidad. Los planes comerciales son herramientas eficaces para analizar la viabilidad de una idea comercial, y son fundamentales para solicitar a un inversor recursos financieros destinados a la introducción de un nuevo producto patentado en el mercado. Es importante incluir información sobre las patentes y la estrategia de patentes en el plan comercial de la empresa, ya que pone de manifiesto la novedad de los productos de la empresa, proporciona indicios de la debida diligencia y determina el riesgo de infracción de las patentes de otras empresas.

33. ¿Puede venderse una patente?

Sí. Esa operación se denomina **cesión** y conlleva la transferencia de la titularidad de la patente a otra persona. Una decisión de esa naturaleza debe estudiarse cuidadosamente.

El hecho de **conceder una licencia** sobre una patente y no cederla equivale a “alquilar” los derechos a terceros a cambio del pago de regalías. Por ese motivo, la concesión de licencias puede ser una estrategia muy beneficiosa económicamente. Por otra parte, mediante la **cesión** se suele recibir un único pago previamente acordado, sin ninguna regalía futura, independientemente de lo lucrativa que resulte finalmente la patente.

Con todo, puede haber casos en los que la cesión sea beneficiosa. Si una patente se vende por un pago a tanto alzado, ese im-

porte se obtiene de inmediato, sin tener que esperar hasta 20 años de pagos progresivos para conseguir ese valor. Asimismo, también se evita el riesgo de que la patente quede superada por otra tecnología. Además, la cesión de una patente a una empresa emergente puede ser una condición previa para la financiación, si la patente no pertenece a la empresa.

En cualquier caso, se trata de una decisión que debe basarse en las necesidades y las prioridades de la empresa. Convendría consultar a un abogado especializado en patentes para que brinde asesoramiento sobre el enfoque más adecuado a la estrategia comercial de cada empresa.

34. ¿Cómo se otorga una licencia de patente?

Se concede una licencia de patente cuando el titular de la patente (el licenciante) otorga permiso a otro (el licenciario) para que use la invención patentada con unos fines mutuamente acordados. En esos casos, suele firmarse un **acuerdo de licencia** entre ambas partes, en el que se especifican las condiciones y el alcance del acuerdo.

El hecho de autorizar a terceros a comercializar la invención patentada mediante un acuerdo de licencia permitirá a la empresa obtener una **fuerza adicional de ingresos**, y es un medio habitual de explotar los derechos exclusivos de una empresa sobre una invención.

La concesión de licencias es especialmente útil si la empresa titular de la invención no está en condiciones de fabricar el producto,

o de fabricarlo en cantidad suficiente para cubrir una determinada necesidad del mercado o para abarcar una zona geográfica concreta.

Es aconsejable solicitar la ayuda de un especialista en acuerdos de licencia para negociar las condiciones y redactar el documento, dado que es una tarea que requiere de habilidades y conocimientos. En algunos países, los acuerdos de licencia deben registrarse ante una autoridad normativa gubernamental.

¿Qué estrategia es preferible: adquisición de licencias, concesión de licencias o ambas?

Las pymes que carecen de recursos para I+D, producción o mercadotecnia pueden sacar provecho del modelo de innovación “abierto” (véase el recuadro que sigue al punto N.º 1) al considerar la posibilidad de adquirir licencias de otras empresas o de conceder licencias a partir de sus invenciones. Mediante la concesión de licencias, una empresa transfiere a otras el derecho a utilizar su propia invención; en cambio, la adquisición de licencias es todo lo contrario, es decir, una empresa llega a un acuerdo para utilizar las invenciones de otra.

En el cuadro de la página siguiente se comparan las ventajas y los inconvenientes de ambas opciones

Concesión de licencias

Ventajas

- Conservación de la titularidad;
- participación en perfeccionamientos futuros;
- evitar la necesidad de participar en la fabricación;
- nuevos canales de comercialización; y
- transformación en aliado de un posible infractor o competidor.

Inconvenientes

- Rentabilidad limitada en comparación con los mayores beneficios que una empresa podría obtener si ella misma comercializara la invención;
 - eventual creación de posibles competidores si se utiliza una única licencia o una licencia no exclusiva;
 - obligaciones futuras, si la tecnología es incompleta; y
 - dependencia fundamental del licenciatarario, si este es la única fuente de beneficios.
-

Adquisición de licencias

Ventajas

- Posibilidad de una comercialización más rápida;
- ahorro de costos gracias a la reducción de recursos destinados a I+D; y
- combinación de tecnologías para crear más productos y servicios más eficaces.

Inconvenientes

- Puede que la tecnología no esté completa;
 - costos adicionales, si el mercado no puede pagar el precio que será necesario cobrar; y
 - dependencia excesiva de las tecnologías desarrolladas fuera de la empresa.
-

35. ¿Qué tasa de regalías cabe esperar?

En los contratos de licencia, suele remunerarse al titular del derecho mediante un pago a tanto alzado o mediante **regalías** periódicas, que pueden basarse en el volumen de ventas del producto pertinente (regalía por unidad) o en las ventas netas (regalía basada en las ventas netas). En muchos casos, la remuneración por una licencia de patente combina un pago a tanto alzado y de regalías. A veces, en lugar del pago de regalías se establece una participación en el capital de la empresa del licenciataria.

Aunque existen normas sobre las tasas de regalías en algunos sectores, y puede resultar útil consultarlas, conviene recordar que la mayoría de los acuerdos de licencia son únicos en su género y la tasa de regalías dependerá de los factores específicos de la actividad empresarial subyacente. Por tanto, en ocasiones las normas del sector pueden ser de poca utilidad o incluso inducir a error.

Una solicitud de patente de un intercambiador de calor presentada por un inventor indio, el Dr. Milind Rane, fue objeto de un acuerdo de licencia con una pyme radicada en Bombay. Según se estipuló en el acuerdo, el inventor recibió un pago por adelantado en el momento de firmar el contrato, así como el 4,5% de las regalías sobre las ventas netas. Los costos de presentación de la solicitud de patente y de las tasas de mantenimiento también corrieron a cargo del licenciataria.

36. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva y una licencia única?

Hay tres tipos de acuerdos de licencia en función de la cantidad de licenciataria a los que se permita utilizar la patente:

- **Licencia exclusiva:** un solo licenciataria tiene derecho a utilizar la tecnología patentada, que no podrá utilizar ni siquiera el titular de la patente.
- **Licencia única:** un solo licenciataria y el titular de la patente tienen derecho a utilizar la tecnología patentada.
- **Licencia no exclusiva:** varios licenciataria y el titular de la patente tienen derecho a utilizar la tecnología patentada.

En un mismo acuerdo de licencia, puede haber disposiciones que concedan algunos derechos a título exclusivo y otros a título único o no exclusivo.

Patente N.ºUS6210578B1, relativa a un método de tratamiento de aguas residuales, ideado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); fue objeto de un satisfactorio acuerdo de licencia no exclusiva con IB-Tech, una empresa derivada de la universidad, creada para proporcionar soluciones innovadoras para el tratamiento de aguas residuales.

37. ¿Qué tipo de licencia de patente se debería conceder: exclusiva o no exclusiva?

Depende del producto y de la estrategia comercial de la empresa. Por ejemplo, si la tecnología puede convertirse en una norma que necesiten todos los participantes de un mercado específico para llevar a cabo su actividad, lo más beneficioso sería una licencia no exclusiva con muchos titulares. Si el producto necesita que una empresa lleve a cabo una fuerte inversión para poderlo comercializar (por ejemplo, un producto farmacéutico que requiera inversiones para la realización de ensayos clínicos), un licenciario potencial no querrá enfrentarse a la competencia de otros licenciarios, y puede que insista acertadamente en obtener una licencia exclusiva.

38. ¿Cuál es el mejor momento para otorgar una licencia de patente?

No hay un momento idóneo para conceder una licencia de patente, dado que la cronología del proceso dependerá de diversos factores. Sin embargo, para un empresario o inventor independiente, a menudo es aconsejable comenzar la búsqueda de licenciarios lo antes posible, a fin de asegurar un flujo de ingresos que pueda utilizarse para sufragar los costos de concesión de la patente. No es necesario esperar a que esta se conceda.

Más que el momento adecuado, es fundamental encontrar al socio o socios apropiados para obtener beneficios de la comercialización de la invención patentada.

Evaluación de patentes

Hay muchos motivos distintos por los que para una empresa puede ser beneficioso o necesario llevar a cabo una evaluación de patentes, entre otros, la contabilidad, la concesión de licencias, las fusiones o adquisiciones, la cesión o adquisición de activos de PI o la obtención de financiación. Aunque no hay un único método de evaluación de patentes adecuado para todas las circunstancias, los métodos siguientes son muy utilizados:

- **Método del cálculo de ingresos:** se centra en el flujo de ingresos que el titular prevé obtener durante la vigencia de la patente.
- **Método del cálculo de costos:** calcula el costo del desarrollo de un activo similar a nivel interno o externo.
- **Método del mercado:** analiza transacciones comparables realizadas en el mercado.
- **Métodos basados en opciones:** se utilizan modelos desarrollados inicialmente para la fijación de precios de opciones sobre acciones.

Hay factores difíciles de cuantificar pero que también pueden repercutir en el valor de una patente, como la solidez de las reivindicaciones o la existencia de sustitutos fieles.¹⁷

17 Véase el módulo 11 de IP PANORAMA.

39. ¿Cómo puede obtenerse permiso para utilizar la patente de un competidor?

Puede que no siempre sea fácil o asequible. Sin embargo, si el competidor también está interesado en las patentes de la empresa, puede considerarse la opción de las **licencias recíprocas**. La concesión de **licencias recíprocas** es muy habitual en sectores donde diversas patentes abarcan una amplia variedad de invenciones complementarias que pertenecen a dos o más competidores. Esas empresas competidoras a menudo tratan de velar por su **libertad de acción** al conceder derechos sobre sus patentes a cambio de que los competidores les concedan derechos análogos.

Lista recapitulativa

- **Comercialización.** Deben considerarse las diversas opciones para comercializar la invención, y es fundamental contar con un plan de negocios convincente.
- **Concesión de licencias.** Las tasas de regalías y otras características de los acuerdos de licencia dependen de las condiciones que se negocien, por lo que debe solicitarse el asesoramiento de un especialista.
- **Exclusividad o no exclusividad.** A la luz de la madurez de la tecnología y la estrategia comercial de la empresa, debe estudiarse si los derechos de licencia que se concederán serán exclusivos.
- **Concesión de licencias recíprocas.** Conviene estudiar si pueden utilizarse patentes para acceder a la tecnología de terceros.
- **Para obtener más información,** véase el punto didáctico 4 del módulo 06 así como el módulo 07 de IP PANORAMA.

Observancia de los derechos de patente

40. ¿Por qué debería velarse por la observancia de los derechos de patente?

Si se comercializa una nueva tecnología patentada, los competidores pueden tratar de fabricar productos con características técnicas idénticas o muy similares a las del producto en cuestión. Al no haber tenido que destinar los mismos recursos ni asumir los mismos riesgos, los competidores tendrían una ventaja y podrían fabricar un producto similar o idéntico por un precio inferior. Ello podría someter a la empresa titular de la patente a una presión competitiva desleal.

Los derechos que concede la patente brindan a su titular la oportunidad de impedir que los competidores cometan una infracción o de obligarles a que dejen de hacerlo y pedir una compensación por los daños y perjuicios ocasionados. Para demostrar que se han contravenido los derechos de patente, se debe evidenciar que todos los elementos de una determinada reivindicación, o su equivalente, están incluidos en el producto o proceso objeto de infracción. Velar por la observancia de los derechos puede ser crucial para mantener la ventaja competitiva, la cuota de mercado y la rentabilidad.

Gestión de riesgos asociados a las patentes

Velar por la observancia de los derechos de patente es solo uno de los aspectos de la gestión de los riesgos de una empresa, y permite proteger el tiempo y el dinero invertidos en I+D para lograr una tecnología innovadora. La preparación de una estrategia sólida antes de que se cometa una infracción puede reducir al mínimo los costos que posteriormente puede conllevar la observancia de los derechos.

1. Debe decidirse quien será el encargado principal de la gestión de la cartera de patentes de la empresa.
2. Debe establecerse un sistema para velar por la divulgación de todas las invenciones a una persona o departamento autorizado en el seno de la empresa, que decidirá sobre la idoneidad de mantenerlas como secretos comerciales, publicarlas de forma preventiva o protegerlas mediante patentes.
3. Debe realizarse un análisis de riesgos para decidir si debería llevarse a cabo una búsqueda de información contenida en las patentes antes de que se presente una solicitud de patente y, en tal caso, qué debería conllevar.
4. Debe determinarse si la patente, tras su concesión, se utilizará de forma ofensiva; preventiva; o principalmente con fines de mercadotecnia o de promoción de la imagen de marca.
5. Deben determinarse oportunidades para el establecimiento de alianzas o la adquisición de licencias.
6. Debe actualizarse periódicamente el inventario documentado de patentes de la empresa, tanto aquellas de las que es titular como aquellas sobre las que ha adquirido licencias.
7. Deben realizarse periódicamente análisis de riesgos mediante el examen de las carteras de patentes de los competidores y sus estrategias de patentes.
8. Debe concebirse una estrategia financiera que abarque todos los costos derivados de la creación, mantenimiento, uso, observancia y defensa de la cartera de patentes.
9. Debe analizarse permanentemente la estrategia de patentes a fin de revisarla como parte de una auditoría de la PI de carácter periódico o motivada por acontecimientos concretos.

41. ¿Quién se encarga de la observancia de los derechos de patente?

El titular de la patente es el principal encargado de detectar a los infractores y adoptar medidas contra ellos. Evidentemente, formar a los empleados en la detección de infractores puede ayudar a una empresa a vigilar el mercado. No obstante, el titular de una patente es el encargado de vigilar el uso que se hace de su invención en el mercado, detectar a los infractores y decidir si deben adoptarse medidas contra ellos y, en tal caso, cuándo y cómo debe hacerse. Los inventores independientes y las pymes pueden optar por transmitir esa responsabilidad —o parte de ella— a un licenciataria exclusivo.

Ponerse en contacto con un abogado de patentes ayuda a velar por la observancia de los derechos de patente, tanto en el plano nacional como en los mercados exteriores. Además, un abogado también podrá asesorar en materia de costos y riesgos y en todo lo concerniente a la mejor estrategia que podría adoptarse.

Estudio de caso - Hacer valer los derechos de patente: Ananda Computers

Aunque el bengalí —idioma nacional de Bangladesh— es el séptimo idioma más hablado del mundo, no fue hasta finales de los años ochenta cuando se creó un programa informático fácil de usar, sencillo y que funcionase correctamente para mecanografiar en ese idioma. Mustafa Jabbar, un periodista bengalí, vio en ello una oportunidad y tomó la iniciativa de desarrollar un programa informático y un diseño de teclado adecuados para ese idioma. Su determinación revolucionó el sector editorial y la industria de las artes gráficas en Bangladesh.

El Sr. Jabbar pretendía superar muchas de las limitaciones asociadas a las opciones que había en 1987, y para ello elaboró una nueva interfaz bengalí con un nuevo diseño. Después de año y medio de trabajo ininterrumpido logró su objetivo, y la primera edición del programa Bijoy salió al mercado en diciembre de 1988. El propio inventor creó el diseño de teclado y los diseños tipográficos, mientras que un programador indio se encargó de la programación informática.

Poco después de la creación de Bijoy, el Sr. Jabbar fundó su propia empresa, Ananda Computers, y no ha dejado de mejorar Bijoy y de elaborar nuevos programas informáticos. La primera edición de Bijoy se creó exclusivamente para su uso en las computadoras

Macintosh. En 1993, se comercializó un modelo de Bijoy compatible con Windows. Un grupo de programadores e investigadores se dedican a mejorar periódicamente el programa informático Bijoy bajo la supervisión del Sr. Jabbar.

La segunda edición del teclado Bijoy y la interfaz de escritura para mecanografiar en bengalí se patentaron en virtud de la legislación de patentes de Bangladesh. La popularidad y el carácter práctico del programa Bijoy desencadenaron una piratería desenfrenada del programa, y se importaron del extranjero gran cantidad de teclados con el diseño de Bijoy. La Junta Nacional Tributaria (NBR) de Bangladesh examinó la cuestión a petición de Mustafa Jabbar. En 2008, después de estudiar y confirmar que Mustafa Jabbar era el titular de la patente sobre los teclados para escribir en bengalí, la NBR publicó una circular en la que solicitaba al Departamento de Aduanas que prohibiera y confiscara las importaciones del programa informático Bijoy y de los teclados Bijoy pirateados.¹⁸

~	!	@	#	\$	%	&	*	()	_	=	+	;	:	"	'	~	Over Lock	7	8	9	0	~
Tab	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ	ব
Cap Lock	আ	ই	উ	এ	ঐ	ঔ	অ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	Enter	4	5	6	7	8
Shift	শ	স	হ	ল	ল	ল	ল	ল	ল	ল	ল	ল	ল	ল	ল	ল	ল	Shift	1	2	3	4	5
Ctrl	Alt	Spacebar	Alt	Ctrl	0	Ins	Del	Del	Del														

Disposición del teclado Bijoy (Imagen: Ananda Computers)

42. ¿Qué debería hacerse si se utiliza una patente sin la autorización del titular?

Si el titular de una patente considera que se utiliza una tecnología patentada sin autorización, la primera medida que debe adoptarse es recopilar información sobre los autores de la infracción, el modo en que están infringiendo los derechos de patente y el efecto de esa contravención en la empresa del titular de la patente. Debería contratarse a un abogado especializado en patentes para que ayude a examinar las pruebas y a decidir las medidas que podrían adoptarse con respecto a la infracción.

En algunos casos, los titulares de una patente optan por enviar una carta (comúnmente denominada “**carta de intimación a cesar en la práctica**”) en la que se informa al presunto infractor de un posible conflicto entre sus derechos y la actividad comercial de la otra empresa. Ese procedimiento suele ser eficaz en caso de infracción involuntaria, ya que el infractor dejará de contravenir los derechos del titular o accederá a **negociar un acuerdo de licencia**.

A veces, sin embargo, la sorpresa es la mejor táctica para evitar que el infractor tenga tiempo de ocultar o destruir pruebas. En esas circunstancias, puede resultar adecuado acudir a los tribunales sin notificarlo al infractor y solicitar un “**requerimiento cautelar**” para sorprenderlo en sus locales comerciales en el marco de una redada, a menudo con la ayuda de la policía. El tribunal puede ordenar a los presuntos infractores que cesen en su actividad infractora hasta que se emita el fallo del juicio (que

18 Véase IP Advantage en www.wipo.int/ipadvantage/es.

puede durar meses o incluso años). En cualquier caso, demostrar que se ha infringido una patente puede ser una cuestión muy compleja, y cabe la posibilidad de que el tribunal decida que el asunto debe ser objeto de un juicio en el que se examine el fondo de la cuestión.

Si una empresa decide emprender un **procedimiento civil**, los tribunales suelen dictaminar un amplio abanico de vías de recurso y reparación para compensar a los titulares de derechos de patente agraviados. Un abogado de patentes podrá facilitar toda la información pertinente.

El tribunal puede obligar al presunto infractor a identificar a las personas implicadas en la producción y distribución de los productos o servicios infractores, así como a revelar los canales de distribución. Previa solicitud del titular de la patente, el tribunal también puede ordenar, como medio eficaz de disuasión de las infracciones, que se destruyan o desechen los productos y materiales infractores sin compensación alguna.

Con el fin de impedir la **importación de mercancías infractoras**, puede que en las fronteras internacionales de algunos países las autoridades aduaneras nacionales hayan adoptado medidas al respecto. Sin embargo, muchos países solo llevan a cabo ese tipo de actuaciones en casos de importación de mercancías de marca falsificadas y de mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

Como norma general, debería solicitarse el asesoramiento jurídico de un profesional siempre que se detecte una infracción.

43. ¿Cuáles son las opciones para solucionar extrajudicialmente una demanda por infracción?

Cuando se ha suscrito un contrato con el presunto infractor (por ejemplo, un acuerdo de licencia), primero debe comprobarse si hay una cláusula de arbitraje o mediación, formas extrajudiciales de resolver controversias que a menudo son menos costosas que las demandas judiciales. Aunque no haya ninguna cláusula de ese tipo en el contrato, o cuando ni siquiera haya contrato, todavía puede recurrirse a esos procedimientos de carácter privado, siempre que ambas partes estén de acuerdo en someterse a ellos.

El arbitraje es generalmente más breve y menos costoso que los procedimientos judiciales y, si la otra parte es extranjera, en el plano internacional es más fácil exigir el cumplimiento de un laudo arbitral. Una ventaja de la mediación es que las partes pueden evitar los tribunales y encontrar una solución mutuamente convenida que tenga en cuenta sus intereses. De ese modo, se puede contribuir al mantenimiento de buenas relaciones comerciales. El **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI** presta servicios de solución extrajudicial de controversias sin ánimo de lucro. Para obtener más información sobre el arbitraje y la mediación, consúltese www.wipo.int/amc/es.

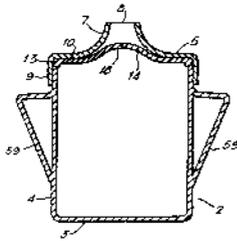


FIG. 3.

En el documento de patente N.º GB2266045 se presenta el “vaso apto para que los niños aprendan a beber”, conocido comercialmente como taza Anywayup®, que fue patentado en 1992 por la inventora y empresaria Mandy Haberman (Reino Unido). Tras el lanzamiento de un producto infractor por parte de un competidor, Mandy Haberman logró que se emitiera un mandamiento judicial en virtud del cual se impedía al infractor que continuara infringiendo la patente y, finalmente, solucionó la cuestión sin recurrir a los tribunales. La Sra. Haberman emprendió otros procedimientos judiciales en Europa y en los Estados Unidos de América, en los que se confirmó la validez de sus patentes, y como consecuencia más empresas solicitaron licencias. En ese sentido, considera que sus patentes son un componente decisivo del éxito de su estrategia comercial.

Lista recapitulativa

- **Permanecer atento.** Debe vigilarse a la competencia para detectar posibles infracciones.
- **Gestión de riesgos.** Las patentes deben gestionarse estratégicamente para reducir al mínimo los riesgos e incrementar al máximo los beneficios.
- **Pedir consejo.** Debe consultarse a un abogado de patentes antes de adoptar cualquier medida en respuesta a un supuesto acto de infracción.
- **Solución extrajudicial de controversias.** Deben examinarse métodos para solucionar controversias al margen de los tribunales, por ejemplo, la inclusión de cláusulas de mediación o arbitraje en cualquier acuerdo de licencia.
- **Para obtener más información,** véase el punto didáctico 3 del módulo 03 de IP PANORAMA.

Anexos

Anexo I - Sitios web útiles

A continuación se indican sitios web en los que puede obtenerse más información sobre las cuestiones siguientes:

Cuestiones de PI desde un punto de vista comercial – www.wipo.int/sme/es

Patentes en general –
www.wipo.int/patents/es

Para conocer los aspectos prácticos relacionados con la presentación de solicitudes de patente, véase la lista de sitios web de las oficinas nacionales y regionales de patentes en la dirección –
www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) – www.wipo.int/pct/es

Clasificación Internacional de Patentes –
www.wipo.int/classifications/ipc/es

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI – www.wipo.int/amc/es

Colecciones mundiales de la OMPI de datos de PI susceptibles de búsqueda –
www.wipo.int/reference/es

Partes en los tratados administrados por la OMPI – www.wipo.int/treaties/es

Intercambiar valor:
Negociación de acuerdos de licencia de tecnología – Manual de capacitación, publicación de la OMPI N.º 906 –
www.wipo.int/sme/es/documents/guides/technology_licensing.html

Cómo negociar licencias tecnológicas, publicación de la OMPI N.º 903 –
www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=296

Anexo II – Glosario

Término	Explicación*	Referencias seleccionadas
Actividad inventiva	También denominada no evidencia . Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que la invención no hubiera sido evidente para una persona del oficio de nivel medio en el ámbito técnico correspondiente	1, 6, 9
Acuerdo de confidencialidad	También denominado acuerdo de no divulgación . Contrato que obliga a una o ambas partes a no divulgar determinada información o a utilizar la información para un fin especificado.	4, 18
Acuerdo de licencia	Acuerdo suscrito entre el titular de los derechos sobre una patente (licenciante) y otra persona (el licenciatario), a quien se autoriza a utilizar esos derechos, con arreglo a las condiciones previamente convenidas, por ejemplo, a cambio de algún tipo de remuneración, normalmente de tipo económico (una tasa o una regalía).	3, 33-35, 39
Acuerdo de no divulgación	Véase acuerdo de confidencialidad .	4, 18
Aplicación industrial	Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que la invención pueda fabricarse o utilizarse en la industria, en su sentido más amplio. En algunos países, en lugar del criterio de aplicación industrial, se exige el de utilidad .	10
Carta de intimación a cesar en la práctica	Carta enviada por el titular de la PI o por su abogado en la que se exige el cese inmediato del supuesto acto infractor y se anuncia que, de no ser así, se emprenderán acciones legales.	42
Clasificación Internacional de Patentes (CIP)	Sistema de clasificación jerárquico que divide toda la tecnología en una serie de secciones, clases, subclases y grupos para la clasificación de las patentes y los modelos de utilidad. La CIP es una herramienta indispensable para consultar documentos de patente cuando se realiza una búsqueda del estado de la técnica. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/classifications/ipc/es .	15 (recuadro)

Concesión de licencias recíprocas	La concesión de licencias recíprocas tiene lugar cuando varias empresas intercambian derechos para utilizar determinadas patentes de las que son los respectivos titulares. Con frecuencia, las patentes de las que es titular cada empresa protegen distintos aspectos de un producto comercial. La concesión de licencias recíprocas otorga a cada empresa el derecho a comercializar el producto. Es posible que la concesión de licencias recíprocas conlleve un pago de una parte a la otra para “compensar” el valor de los derechos transferidos.	3, 39
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	Administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es el primer gran acuerdo internacional en materia de protección de los derechos de propiedad industrial, incluidas las patentes. Por ejemplo, el Convenio de París establece normas que ayudan a los ciudadanos de un país a obtener en otros países protección para sus creaciones intelectuales, así como el derecho de prioridad (véase derecho de prioridad). Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html .	
Convenio sobre la Patente Europea (EPC)	Tratado por el que se establece la Organización Europea de Patentes (OEP) y se proporciona un sistema jurídico autónomo en virtud del cual se conceden las patentes europeas. Sin embargo, después de su concesión, una patente europea no constituye un derecho único, sino un grupo de patentes esencialmente independientes, que pueden revocarse en cada país y cuya observancia puede exigirse legalmente a nivel nacional. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=226 .	26, 30
Derecho de prioridad	Derecho limitado en el tiempo determinado por la primera presentación de una solicitud de patente. En virtud del derecho de prioridad pueden presentarse solicitudes posteriores respecto de la misma invención en otros países concretos antes de que expire el período de prioridad, sin que resulten invalidadas por ningún otro acto realizado en ese período, por ejemplo, la presentación de otra solicitud. Al presentar una solicitud posterior, el solicitante tiene que “reivindicar la prioridad” de la primera solicitud para hacer uso del derecho de prioridad. El fundamento jurídico del derecho de prioridad es el artículo 4 del Convenio de París.	21, 28

Derecho exclusivo	Derecho concedido al titular de una patente (o a la parte a la que el titular ceda la titularidad) para impedir por un plazo limitado que terceros fabriquen, utilicen, vendan u ofrezcan para la venta o importación, con esos mismos fines, su invención sin el consentimiento del titular.	1, 3, 12
Derecho territorial	Derecho cuya observancia puede exigirse legalmente solo en los países o regiones en los que el derecho se ha establecido y está en vigor.	1
Descripción	También denominada memoria descriptiva . Parte de una solicitud de patente en la que se divulga la invención de forma suficientemente clara y completa para permitir que un experto en la tecnología comprenda la invención reivindicada y la ponga en práctica sin experimentación excesiva. La descripción es la base de las reivindicaciones que definen los límites legales de la invención. La descripción puede abarcar una materia más amplia que las reivindicaciones, pero estas nunca pueden ser más amplias que la descripción.	21
Dibujo	Ilustraciones en una solicitud de patente que pueden ser necesarias o útiles para comprender la invención.	21
Divulgación	La divulgación puede referirse a: 1. divulgación suficiente de una invención en calidad de requisito de patentabilidad (véase requisito de divulgación); o 2. divulgación previa a la presentación de la solicitud, que puede anular la novedad de una invención, haciendo que no sea patentable.	5 (recuadro), 8, 11, 18-20
Dominio público	Por lo general, una invención u obra creativa se considera de dominio público si no hay restricciones legales para su utilización por parte del público.	5 (recuadro), 14 (recuadro), 24
Estado de la técnica	Todos los conocimientos pertinentes anteriores a la fecha de prioridad de una solicitud de patente. En algunos países se diferencia entre publicación impresa, divulgación oral y uso anterior, y el lugar en el que han tenido lugar las publicaciones o la divulgación. La novedad y la actividad inventiva tienen que valorarse en función del estado de la técnica.	15

Experto en la materia	Persona hipotética con competencias y conocimientos normales en un ámbito técnico específico, sin que tenga un talento excepcional. En la mayoría de las legislaciones en materia de patentes, el experto en la materia se emplea como referencia para determinar, o por lo menos para evaluar, si una invención implica una actividad inventiva o no, y si está suficientemente divulgada en la descripción de la patente o en la solicitud de patente.	9, 11, 21
Fecha de prioridad	También se denomina fecha efectiva de presentación de la solicitud . Es la fecha de presentación de la primera solicitud, cuya prioridad se reivindica. Esa fecha es especialmente importante para determinar el estado de la técnica pertinente al valorar la novedad y la actividad inventiva.	21, 28
Información contenida en las patentes	Información técnica y jurídica que figura en los documentos de patentes que las oficinas de patentes publican periódicamente. Aproximadamente dos tercios de la información técnica que se divulga en las patentes no se publica en ningún otro lugar. Ello significa que la información contenida en las patentes es la colección de datos tecnológicos clasificados más completa que puede obtenerse de una sola fuente.	14-15
Invención	Solución a un problema específico en un determinado sector de la tecnología. Una invención puede estar relacionada con un producto o un proceso.	2
Libertad de acción	Situación en la que puede realizarse una actividad concreta, como poner a prueba o comercializar un producto, sin infringir derechos de patente válidos de terceros.	14 (recuadro)
Materia patentable	Alcance de la tecnología para el que la legislación de un país permite protección por patente. Por lo general, la materia patentable se establece por ley, y a menudo se define mediante excepciones a la patentabilidad; la regla general es que se podrán proteger por medio de patentes las invenciones de todos los campos de la tecnología.	6, 7

Modelo de utilidad	También denominado patente de corta duración , patente pequeña o patente de innovación . Los modelos de utilidad son una forma especial de derechos de PI para invenciones concedidas por algunos países a un inventor o a su cesionario durante un período de tiempo limitado. La duración de la protección es más breve que en el caso de una patente ordinaria, y las condiciones de concesión son menos estrictas. Los modelos de utilidad pueden ser una alternativa importante a las patentes en los países en que están disponibles.	4, 6 (recuadro), 23
No evidencia	Véase actividad inventiva .	1, 6, 9
Novedad	Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que la invención sea nueva con respecto al estado de la técnica. Cuando la invención puede encontrarse en una única referencia del estado de la técnica, se dice que “constituye anterioridad”. La novedad no puede demostrarse o establecerse; solo se puede demostrar su ausencia.	6, 8, 19, 28
Patente	Documento otorgado, previa solicitud, por una oficina gubernamental (o una oficina regional que actúa en varios países), en el que se describe una invención y en virtud del cual se concede un derecho exclusivo por un plazo limitado para fabricar, utilizar o vender un producto o proceso.	1
PATENTSCOPE	Sistema de búsqueda en línea gratuito que incluye todas las solicitudes PCT (más de dos millones) y los documentos de patente publicados por las oficinas nacionales y regionales participantes. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/patentscope/es .	15
Plazo de gracia	En la legislación de algunos países se prevé un plazo de gracia de 6 o 12 meses desde el momento en que el inventor o el solicitante divulga una invención hasta que se presenta la solicitud, período durante el cual la invención no pierde su patentabilidad a causa de esa divulgación. El solicitante no obtendrá una fecha de prioridad anterior por el hecho de haber solicitado un plazo de gracia.	19, 20

Principio del primero en inventar	Sistema en el que el primer inventor que concibe y pone en práctica la tecnología o la invención tiene derecho a la protección por patente, si más de una persona presenta una solicitud de patente reivindicando la misma invención. Los Estados Unidos de América siguen empleando ese sistema para las solicitudes de patente presentadas hasta el 15 de marzo de 2013 <i>inclusive</i> . A partir de 16 de marzo de 2013, se aplica un sistema basado en el principio del primero en presentar similar al de la mayoría de los países	18 (nota al pie 12), 19 (recuadro)
Principio del primero en presentar	Sistema en el que se concede la patente a la primera persona que presenta la solicitud de patente, cuando más de una persona presenta una solicitud de patente y reivindica la misma invención.	18, 19 (recuadro)
Propiedad intelectual (PI)	La PI hace referencia a las creaciones del intelecto: invenciones, obras artísticas y literarias, así como símbolos, nombres, imágenes y diseños utilizados en el comercio.	4
Publicación	La publicación puede producirse en distintas fases de la tramitación. En algunos países, el documento de patente solo se publica cuando se ha concedido una patente. En otros, en cambio, las solicitudes de patente se publican por lo general una vez transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación o, cuando se reivindica la prioridad, desde la fecha de prioridad. La publicación de una solicitud de patente establece la fecha en la que pasa a estar disponible para el público en general.	5 (recuadro), 16 (recuadro), 23
Publicación preventiva	También denominada divulgación preventiva . Es una estrategia de PI para velar por que un tercero no obtenga derechos de patente sobre una invención. Consiste en la publicación de una descripción o dibujo de la invención a fin de que pase a formar parte del estado de la técnica, impidiendo así que terceros puedan patentar la invención.	5 (recuadro)
Regalía	Forma de remuneración basada en un porcentaje de los ingresos o en el número de unidades que se venden, en virtud de un acuerdo, normalmente un acuerdo de licencia.	33, 35
Reivindicaciones	Declaraciones numeradas al final de una patente que definen la invención para la que se solicita protección. Por lo general, tienen que ser claras, concisas y fundarse enteramente en la descripción.	16, 20 (recuadro), 21

Requisito de divulgación	El derecho de patentes impone a los solicitantes la obligación general de divulgar la invención de forma suficientemente clara y completa para permitir que un experto en la tecnología comprenda la invención reivindicada y la ponga en práctica sin experimentación excesiva. En algunos países, la legislación sobre patentes exige también la divulgación de “la mejor manera” del inventor para fabricar o poner en práctica la invención.	11
Requisito de la mejor manera	Requisito que exige al solicitante de una patente la divulgación del mejor método que conozca de realizar la invención en el momento en el que presente la solicitud. Algunos países establecen este requisito. Véase también requisito de divulgación .	11
Requisito de unidad de la invención	Con arreglo a la mayoría de las legislaciones sobre patentes, cada solicitud debe corresponderse con una única invención; la inclusión de varias invenciones en una única solicitud solo se permite si todas ellas están relacionadas entre sí y conforman un único concepto inventivo general. Ese requisito pretende impedir que se presente una solicitud de patente para varias invenciones a la vez, pero pagando solo un conjunto de tasas. La unidad de la invención también permite clasificar los documentos de patente con mayor facilidad.	26
Solicitud internacional de patente	Solicitud de protección de una invención presentada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).	30
Solicitud de patente	Solicitud para la protección de una invención que se presenta ante una oficina de patentes. Una solicitud consta de un petitorio, la descripción de la invención, una o más reivindicaciones, uno o varios dibujos (si son necesarios) y un resumen. El término también puede hacer referencia al proceso de solicitud de una patente.	5, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 28
Solicitud de patente provisional	Una solicitud de patente provisional puede considerarse como la “primera solicitud de patente, temporal y más barata”. Contiene solo una parte de la información exigida en una solicitud de patente ordinaria y permite al solicitante obtener de forma rápida una fecha inicial de presentación de la solicitud. El concepto clave en la solicitud de patente provisional es “provisional”. Es necesario presentar una solicitud ordinaria en el plazo de un año; de lo contrario, la solicitud se considerará abandonada.	16, 20 (recuadro)

Solicitud de patente regional	Solicitud para la protección de una invención presentada ante una de las oficinas regionales de patentes.	30, anexo III
Técnica	La materia conocida en el ámbito en cuestión, con inclusión de las patentes concedidas, las publicaciones y los conocimientos que se considera están a disposición del público, por ejemplo, los conocimientos comerciales, las prácticas comerciales y similares (véase también estado de la técnica).	8, 9, 14-16
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El PCT es un sistema que facilita la presentación de solicitudes de patente en todo el mundo, concediendo a los solicitantes de patentes más tiempo para decidir en qué países desearán finalmente solicitar protección. El PCT permite la presentación de una única " solicitud internacional " y la preparación de un informe de búsqueda y de una opinión (emitida por una de las principales oficinas de patentes designada como "administración internacional"), en la que se da cuenta de la probabilidad de que se pueda patentar la invención. El solicitante puede tomar entonces una decisión fundamentada sobre si debe presentar una solicitud de patente nacional y en qué país debe hacerlo. Solo en ese momento se exigen la traducción de la solicitud y el pago de las tasas nacionales. Las patentes que resulten de una solicitud PCT serán patentes nacionales, concedidas por las oficinas de patentes nacionales competentes, en virtud de la legislación nacional en materia de patentes. Sin embargo, cada país miembro del PCT tiene que reconocer la fecha de presentación original del solicitante para establecer la prioridad, así como para determinar cuál es el estado de la técnica que debe utilizarse en el análisis de la patentabilidad. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/pct/es .	27-30
Utilidad	Uno de los criterios de patentabilidad utilizado en algunos países, en lugar del criterio de aplicación industrial . Una invención se considera útil si realiza la función especificada y aporta algún beneficio identificable.	10

* Las explicaciones facilitadas hacen referencia específicamente al Derecho de patentes.

Anexo III - Mitos y malentendidos sobre las patentes

Las ideas se pueden patentar.

Una **idea** no puede patentarse, porque una idea no es más que el enunciado de un problema que necesita resolverse y ponerse en práctica técnicamente (véase el punto N.º 1). Por ejemplo, uno puede decirse a sí mismo: “¿no sería estupendo si mi lavadora pudiera lavar la ropa sin agua, con lo que sería más respetuosa con el medio ambiente?”. Por el momento, no se tiene una invención, sino simplemente se ha determinado una necesidad o problema. Una **invención** es una solución a ese problema (véase el punto N.º 2). Se tiene que diseñar una lavadora que quite realmente las manchas sin usar agua. Las invenciones describen un objeto real de forma suficientemente precisa como para que alguien pueda fabricarlo.

No se puede patentar una idea o sugerencia para elaborar, entre otras cosas, un proceso, máquina o producto nuevo. Solo se puede patentar la invención como tal, y debe proporcionarse a la oficina de patentes una descripción técnica completa de su funcionamiento real (véase el punto N.º 11).

Es posible que otras personas se apropien de las ideas, por lo que es prudente mantener la idea en secreto o ponerla en común solo con personas de confianza hasta haberla concretado en una invención y haber presentado la solicitud de patente. Si la idea debe exponerse a terceros, primero se les debe pedir que firmen un acuerdo

de confidencialidad (véase el recuadro que sigue al punto N.º 5).

Debería presentarse una solicitud de patente antes de haber transformado la idea en una invención viable.

La protección por patente tiene que considerarse siempre en el momento adecuado. Antes de presentar una solicitud de patente, deben darse los pasos siguientes:

- determinar que la idea es técnicamente viable y puede aplicarse para que se acabe convirtiendo en una invención;
- evaluar el potencial comercial de la invención, esto es, decidir si es probable que la invención sea lo suficientemente valiosa como para justificar el tiempo, el esfuerzo y los costos que entraña solicitar la patente y tramitarla hasta su concesión (véase el punto N.º 5);
- realizar una búsqueda sobre la patentabilidad (véanse los puntos N.º 6, 14 y 15); y
- recabar y compilar toda la información necesaria para redactar la solicitud (véase el punto N.º 18).

Al presentar la solicitud de patente, la invención queda protegida por la patente de forma inmediata.

Una invención solo está totalmente protegida a partir de la fecha de *concesión* de la patente, y no desde la fecha de *presentación* de la solicitud (véase el punto N.º 23). Además, no hay ninguna garantía de concesión de la patente, ya que la oficina de patentes puede denegar una solicitud por diferentes razones: por ejemplo, si la

invención reivindicada no cumple los requisitos de patentabilidad (véase el punto N.º 6), o si otra persona ha divulgado ya la invención al público, por ejemplo, al publicar un artículo sobre ella (véase el punto N.º 19). Sin embargo, en algunos países se otorga una “protección provisional” para solicitudes de patente que han sido publicadas pero que aún no se han concedido.

La concesión de una patente significa que el gobierno ha certificado que la invención funciona o es viable comercialmente.

Los gobiernos no participan en ningún tipo de prueba para determinar si una invención funciona o es viable comercialmente. Algunas oficinas de patentes tan solo verifican si los documentos cumplen las formalidades y si la invención reivindicada es materia legalmente susceptible de protección. Aunque las oficinas de patentes examinan las solicitudes para comprobar que cumplen los requisitos administrativos y, en algunos países, los requisitos de patentabilidad, no fabrican la invención propuesta para verificar su funcionalidad (véase el punto N.º 16 para obtener más información sobre el proceso de examen de una solicitud de patente).

Con las patentes se gana dinero.

No hay ninguna garantía de que una invención patentada genere ventas. En realidad, más del 90% de las patentes no producen ingresos. Ello se debe a diferentes razones, por ejemplo, una evaluación inadecuada del potencial comercial de la invención o una promoción y publicidad insuficientes.

Puesto que patentar una invención entraña muchos costos —y comercializarla, todavía más— es importante realizar un análisis de los costos y los beneficios antes de invertir en la protección de una invención mediante una patente (véanse los puntos N.º 17, 31 y 32).

Una patente da derecho a fabricar, utilizar y vender el producto abarcado por la invención.

Una patente solo permite a su titular prohibir a terceros que fabriquen, utilicen y vendan exactamente lo que protegen las reivindicaciones de la patente. El titular de una patente anterior con reivindicaciones más amplias puede impedir a un inventor, cuya patente tenga reivindicaciones de alcance más limitado, el uso de su propia patente (véase el punto N.º 1).

Debo obtener una patente para incrementar al máximo el valor de mi invención.

No necesariamente. En función de la naturaleza de la invención, hay otras formas de protección legal que, de hecho, pueden adaptarse mejor a la estrategia empresarial, como los modelos de utilidad o los secretos comerciales (véase el punto N.º 4). Sin embargo, considerando los múltiples beneficios de una patente, conviene realizar un análisis de los costos y los beneficios antes de presentar una solicitud, teniendo en cuenta el tiempo y el costo de efectuar pagos periódicos para el mantenimiento de su vigencia (véase el punto N.º 3).

Después de haber patentado la invención, la oficina de patentes impedirá que se infrinjan los correspondientes derechos de patente.

Las oficinas de patentes no velan por la observancia de los derechos de patente. Incumbe al titular de la patente supervisar sus derechos y velar por su observancia (véase el punto N.º 41). Ello puede entrañar la incoación de acciones judiciales por infracción ante un tribunal nacional.

Tras obtener una patente en su país, el titular puede hacer valer sus derechos de patente en todo el mundo.

Por el momento no existen “patentes mundiales” ni “patentes internacionales” que creen un derecho de patente unitario válido en todo el mundo.

Por lo general, las solicitudes de patente deben presentarse en **cada país** en el que se solicite protección para la invención, y la patente debe concederse y hacerse cumplir en cada uno de ellos, siempre con arreglo a la legislación nacional. Sin embargo, hay **oficinas de patentes regionales**, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), que aceptan solicitudes de patente regionales o conceden patentes que surten el mismo efecto que las solicitudes presentadas o las patentes concedidas en los Estados miembros de esa región (véanse los puntos N.º 27 a 30). El término “**patente europea**” solo es la designación abreviada de un conjunto de derechos de patente nacionales y territoriales derivados de una solicitud

facilitada en virtud del Convenio sobre la Patente Europea (CPE). Esto contrasta con los regímenes comunitarios vigentes relativos a la llamada “marca comunitaria” o al “diseño comunitario” (y a un futuro régimen que establecería una “patente comunitaria”) que crean un derecho de propiedad intelectual unitario para todo el territorio de la Comunidad Europea.

Además, cualquier ciudadano de un Estado contratante del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), o residente en uno de esos Estados, puede presentar una **solicitud internacional** en virtud del PCT. Ese sistema permite que la solicitud surta el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en cada Estado contratante del PCT (véase el punto N.º 30). El sistema internacional de presentación de solicitudes en el marco del PCT no permite obtener una patente “internacional”, sino que ofrece un procedimiento para obtener patentes en varios países. Las patentes resultantes de una solicitud PCT son patentes nacionales o regionales, concedidas por la oficina nacional de patentes competente, en virtud de la legislación nacional sobre patentes. Sin embargo, puesto que todas esas patentes se basan fundamentalmente en la misma solicitud para la misma invención, las reivindicaciones y el resto del contenido de las patentes solicitadas en virtud del PCT serán, por lo general, muy similares (aunque puedan modificarse durante la tramitación en la fase nacional).

Es recomendable proteger la invención en todos los países en los que se fabrique, distribuya y venda el producto, o en los

que se utilice el proceso, y esos sistemas regionales e internacionales para la presentación de solicitudes de patente pueden facilitar y simplificar la presentación de solicitudes en varios países.

Los requisitos sustantivos y de procedimiento para la concesión de patentes y el importe de las tasas exigidas varían en función del país o la región. Por tanto, es recomendable consultar con un abogado o agente de patentes o informarse en las oficinas de PI de los países en los que se esté interesado. En la dirección www.wipo.int/directory/es/urls.jsp puede consultarse una lista de direcciones URL y un directorio de oficinas nacionales y regionales de PI.

En cada país en el que se quiera proteger la invención, hay que presentar solicitudes el mismo día para asegurarse de que todas ellas se beneficien de la primera fecha de presentación.

Cuando se presenta una solicitud de patente en un país, la fecha de presentación de esa primera solicitud se denomina fecha de prioridad. Cualquier solicitud posterior presentada en otro país miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio antes de que hayan transcurrido 12 meses (es decir, durante el período de prioridad) y relativa a la misma materia se beneficiará de la fecha de la primera solicitud, por ejemplo, para la presentación posterior de una **solicitud internacional** en virtud del PCT. Así pues, las solicitudes posteriores presentadas durante el período de prioridad priman sobre otras solicitudes para la misma invención

presentadas por terceros después de la fecha de prioridad (véase el punto N.º 28).

Un abogado de patentes se encarga de la redacción y la presentación de las solicitudes de patente.

Cualquier persona puede preparar y presentar una solicitud nacional de patente, pero es una tarea compleja, y es muy arriesgado emprenderla sin el asesoramiento de un abogado o un agente de patentes. Cabe recordar que en la mayoría de las legislaciones se exige a los solicitantes extranjeros que les represente un abogado o un agente de patentes que resida en el país de presentación de la solicitud (véase el punto N.º 25).

Una patente protege todo lo que está representado en los dibujos.

Son las reivindicaciones de la solicitud de patente las que determinan el alcance de la protección, no los dibujos. Estos pueden ayudar a ilustrar los detalles técnicos de la invención, pero no son siempre parte imprescindible de la solicitud. Las reivindicaciones son decisivas en la solicitud y deben redactarse cuidadosamente para proteger de forma adecuada la invención (véase el punto N.º 21).

Si no se ha copiado ninguna parte de la invención de productos ya existentes, se puede tener la certeza de no estar infringiendo ninguna patente.

Las reclamaciones por infracción de patente no se basan en si el infractor tenía conocimiento de la patente ni en si copió

deliberadamente la invención patentada. Las patentes de terceros pueden ser objeto de infracción incluso aunque el infractor no tenga ni idea de que existen. Por ese motivo es importante realizar una búsqueda del estado de la técnica antes de realizar grandes inversiones en una invención y antes de prepararla para su comercialización (véanse los puntos N.º 14 y 15).

Si la invención solo es un perfeccionamiento de una tecnología previa, no puede patentarse.

Muchas invenciones patentadas son pequeñas mejoras de la tecnología precedente. Una invención no tiene que ser un progreso extraordinario en su ámbito para que se pueda patentar. Siempre que la invención cumpla los requisitos de patentabilidad se podrá solicitar una patente (véase el punto N.º 6). Sin embargo, si en la invención se está utilizando otra tecnología ya patentada, se tendrá que obtener una licencia del titular de la otra patente para comercializar la propia invención patentada (véase el punto N.º 12).

Normalmente se prefiere solicitar una patente provisional como primer paso en el proceso de obtención de una patente.

Solo se pueden presentar solicitudes de patente provisionales en algunos países; además, aunque las tasas de presentación son más bajas, para proteger la invención también será imprescindible presentar una solicitud de patente completa antes de que venza el período de protección provisional de 12 meses. En función de

la estrategia empresarial, el uso de una solicitud de patente provisional conlleva costos, pero también beneficios, y cabe recordar que el funcionamiento específico de ese tipo de patentes varía en función del país. Por tanto, es recomendable consultar con un abogado o un agente de patentes.

La materia descrita o representada gráficamente en una patente caducada puede volverse a patentar.

Cuando ha caducado la vigencia de una patente, cualquier persona puede utilizar la invención, que ya no puede volverse a patentar. Por otra parte, desde el momento en que la invención patentada, ahora caducada, se divulga mediante la solicitud de patente, la invención deja de cumplir el requisito de ser “nueva u original” que se exige para poderla patentarla (véase el punto N.º 8).

Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto
de las oficinas de la OMPI
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices

Publicación de la OMPI N.º 917.1S
ISBN 978-92-805-3168-8