

DIRECTRICES PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA SOBRE PATENTES INVENTAR EL FUTURO – INTRODUCCIÓN A LAS PATENTES DIRIGIDA A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Objetivo general

- El objetivo principal de la adaptación de la Guía es lograr que ésta constituya un medio específico de orientación para las Pymes, reflejando el derecho de patentes, los reglamentos, las prácticas, los formularios, el régimen de tasas, las instituciones, la jurisprudencia, los dictámenes judiciales y procedimientos administrativos propios de cada país.
- La adaptación será más eficaz si se incluyen ilustraciones, ejemplos y análisis de casos correspondientes al país de que se trate. La publicación de las imágenes incluidas en la edición internacional de la guía ha sido autorizada sólo para esa edición. En el caso de publicar las mismas imágenes, deberá solicitarse la autorización correspondiente directamente a las empresas/inventores de que se trate; sin embargo las guías adaptadas podrán incluir otros ejemplos e imágenes.
- La guía ha de traducirse al idioma o idiomas locales.

Observaciones generales

- Las palabras “su oficina nacional de patentes” deben ser sustituidas, cada vez, por el nombre de la oficina de propiedad industrial del país en cuestión.
- Las palabras “su país” deben ser sustituidas, cada vez, por el nombre del país.

SECCIÓN 1: PATENTES

¿Qué es una patente?

- Inserte la definición exacta, tal como figura en su legislación nacional.
- Adapte esta sección a las diferencias que pueda haber en su país.

¿Qué es una invención?

- Es probable que esta sección no necesite adaptación.

¿Por qué debe considerar la posibilidad de patentar sus invenciones?

- Es probable que esta sección no necesite adaptación.

¿De qué otros instrumentos jurídicos dispone para proteger sus productos?

- Es necesario adaptar esta sección en función de los derechos de P.I. disponibles en cada país. Para cada derecho de P.I. puede utilizarse una definición que se ajuste a la que se utiliza en el país en cuestión.
- ¿Contempla la legislación de su país la protección de los modelos de utilidad? De no ser así, la referencia a los mismos puede eliminarse.
- ¿Existe en su país legislación sobre la protección de la información confidencial o los secretos comerciales? ¿Cuáles son los criterios principales que rigen la protección de la información comercial confidencial?
- Marcas: sería útil incluir la dirección de Internet de la institución encargada del registro de las marcas, si difiere de la institución que se encarga de la concesión de patentes.
- Diseños industriales: sustituir por “patentes de diseño” o “dibujos y modelos industriales” si esas son las denominaciones utilizadas en su país. Si en su país se protegen los diseños no registrados, éstos también deberán contarse entre los derechos de P.I. Además, es preciso incluir la dirección de Internet de la institución encargada del registro de las marcas, si difiere de la que se encarga de la concesión de patentes.
- Derecho de autor: sería útil indicar la dirección de Internet del registro de derecho de autor, de haberlo.
- ¿Prevé su país un sistema *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales? De ser así, puede indicarse la dirección de Internet del registro correspondiente. De no ser así, puede eliminarse la referencia a ese sistema.
- ¿Se protegen en su país los esquemas de trazado (o topografías) de circuitos integrados? De no ser así, puede eliminarse la referencia correspondiente.

Las patentes frente a la confidencialidad

- Indique en qué marco normativo se protegen los secretos comerciales en su país y relea el resto del recuadro para verificar si todo su contenido guarda coherencia con la legislación y la práctica del ámbito nacional.

¿Qué puede patentarse?

- La respuesta a esta pregunta, al igual que a las siguientes, deberá adaptarse si los requisitos de patentabilidad son distintos de los que figuran en la edición internacional de la guía.

Modelos de utilidad

- ¿Están disponibles en su país los modelos de utilidad o las patentes de corta duración (eventualmente, con otra denominación)?
- ¿Cuáles son las condiciones de su protección? ¿Se exige que haya habido una “actividad inventiva” o existe el requisito de no evidencia?

- ¿Los modelos de utilidad se conceden con mayor rapidez que las patentes? De ser así, indique, en promedio, cuánto tiempo lleva su concesión.
- ¿Las tasas de concesión de un modelo de utilidad son inferiores a las de concesión de una patente?
- ¿Cuál es la duración de los modelos de utilidad? ¿Es mayor o menor que la de las patentes?
- ¿Los modelos de utilidad se limitan a algunos campos de la tecnología? ¿Se conceden para procedimientos o únicamente para productos?
- ¿Pueden transformarse las solicitudes de modelo de utilidad en solicitudes de patente?
- ¿Es posible solicitar un modelo de utilidad y una patente para la misma invención?

¿Qué puede patentarse?

- Incluya la lista de materia no patentable que figura en su legislación nacional.

Protección de los programas informáticos

- ¿La legislación de su país prevé la protección por patente de los programas informáticos? ¿Se exige el cumplimiento de condiciones especiales? ¿Los programas informáticos figuran entre la materia no patentable? ¿Se distingue (en lo relativo a la patentabilidad) entre los programas informáticos y las invenciones implementadas por computadora?
- ¿Se protegen los programas informáticos en el marco de la legislación sobre derecho de autor? ¿Existe un registro de derecho de autor? De ser así, indique su dirección.

¿Cómo se juzga si una invención es nueva?

- ¿Cuál es, en su país, la definición de estado de la técnica? ¿Qué incluye el estado de la técnica?
- ¿Cómo se trata en su país el “estado de la técnica secreto”?

¿Cuándo se considera que una invención implica una actividad inventiva?

- Explique el requisito de no evidencia (o actividad inventiva) con arreglo a su legislación nacional.
- Al evaluar la validez de una patente, ¿los tribunales nacionales toman en consideración las pruebas objetivas secundarias de no evidencia? De ser así, cabe resumir algunos de los elementos que pueden ser considerados como pruebas objetivas de no evidencia.

¿Qué se entiende por “susceptible de aplicación industrial”?

- Explique este requisito con arreglo a su legislación nacional.

- ¿Ha adquirido importancia en su país el requisito de utilidad para examinar las solicitudes relacionadas con la biotecnología?

¿Qué es el requisito de divulgación?

- ¿Se considera como un requisito de patentabilidad en su país?
- ¿Se exige en su país que el inventor divulgue la “mejor manera” de ejecutar la invención? De no ser así, la referencia a esta práctica puede eliminarse.
- ¿Se exige que los solicitantes depositen el microorganismo correspondiente si una invención se refiere a microorganismos? ¿Dónde puede efectuarse ese depósito? ¿Existe una institución nacional que acepte esos depósitos? Puede hacerse referencia a las autoridades internacionales de depósito (en el marco del Tratado de Budapest), cuya lista está disponible en:
<http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/index.html>

Las patentes en las ciencias de la vida

- ¿Qué puede patentarse en su país en el campo de las ciencias de la vida?
- ¿Pueden patentarse los microorganismos?
- ¿Se excluyen de la patentabilidad otros elementos relacionados con ciencias de la vida?
- ¿Puede patentarse el material biológico purificado y aislado?
- ¿Prevé su país un sistema *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales? Modifique el texto en consecuencia, haciendo referencia eventualmente a la institución nacional que concede esos títulos de protección.

¿Qué derechos conceden las patentes?

- Enumere los derechos que se conceden en su país a los titulares de patentes. En particular, distinga entre los derechos correspondientes a las patentes de procedimiento y a las patentes de producto.
- Sustituya “órgano normativo correspondiente” por el nombre del órgano encargado de conceder aprobación comercial para los productos farmacéuticos.

¿Quién es un inventor y a quién pertenecen los derechos sobre una patente?

- Indique si, en su país, se menciona tanto al inventor como al solicitante en las patentes y en las solicitudes de patente.
- ¿Cuál es la situación en su país con respecto a las invenciones creadas por empleados? ¿Los derechos sobre las invenciones se ceden automáticamente al empleador? ¿Qué derechos tiene el inventor? ¿Está facultado, en virtud de la legislación nacional, a recibir beneficios o recompensas patrimoniales por la invención? ¿Qué sucede si la invención se crea fuera del horario de trabajo? ¿Estas reglas se aplican también a los empleados de universidades?

- ¿Quién es el titular de los derechos sobre una invención creada por un contratista independiente?
- ¿Qué sucede cuando dos o más empresas e instituciones son titulares en forma conjunta de una patente? ¿Puede cada parte conceder licencias o hacer valer sus derechos en forma independiente? ¿Es necesaria la autorización del otro titular? Modifique el texto en consecuencia.

SECCIÓN 2: CÓMO OBTENER UNA PATENTE

¿Por dónde se debe empezar?

- Es probable que esta sección no necesite adaptación.

¿Cómo y dónde puede realizar una búsqueda en el estado de la técnica?

- ¿Se encuentra en Internet la base de datos sobre patentes de la oficina nacional de patentes? De ser así, cree un enlace a esa base de datos. ¿Es gratuita?
- ¿La oficina nacional de patentes presta servicios pagos de búsqueda de patentes? ¿Qué tipo de servicios de búsqueda presta la oficina nacional de patentes? ¿Hay en su país otros proveedores importantes de información en materia de patentes?
- Cree un enlace a la lista de bases de datos sobre patentes disponible en el sitio Web de la OMPI: www.wipo.int/ipdl/es/resources/links.jsp.

La Clasificación Internacional de Patentes

- Indique si en su país se utiliza la Clasificación Internacional de Patentes. De no ser así, también puede hacer referencia a la clasificación utilizada en su país.

¿Cómo se debe solicitar la protección por patente?

- Indique si su oficina nacional de patentes prevé la presentación de solicitudes por Internet. De no ser así, puede omitirse la referencia a la presentación por Internet.
- Indique si en su país se prevé la opción de presentar solicitudes provisionales de patente. De no ser así, la referencia a ello puede omitirse.

Tramitar una solicitud: paso a paso

- Describa del comienzo al fin el procedimiento de obtención de protección por patente en su país.
- ¿Se prevé en su país un examen de fondo de las solicitudes de patente? ¿Ese examen se realiza únicamente a pedido de los solicitantes?
- ¿La publicación de las solicitudes de patente se efectúa 18 meses después de la fecha de presentación?

- ¿Prevé la oficina de patentes un plazo para que los solicitantes presenten una impugnación? ¿Los procedimientos de impugnación son anteriores o posteriores a la concesión? ¿Cuáles son los plazos para presentar una impugnación?
- Convendrá incluir un diagrama que ilustre el procedimiento y tiempo promedio necesario para cada etapa, sustituyendo el gráfico general incluido en la edición internacional.

¿Cuánto cuesta patentar una invención?

- Incluya una pequeña tabla de las principales tasas oficiales relacionadas con el patentamiento de una invención (por ejemplo, las tasas de búsqueda, de solicitud, de publicación, de mantenimiento o renovación, etc.) y modifique el texto en consecuencia. También puede incluirse un enlace a una página de Internet en la que figure la información actualizada sobre tasas.
- Indique cómo inciden en los costos el número de reivindicaciones o el número de páginas de la solicitud de patente.
- Si existen instituciones nacionales o fondos que concedan subvenciones o préstamos en condiciones favorables o cualquier otro tipo de asistencia al patentamiento, en el mercado local o en el exterior, puede incluirse en esta sección la información al respecto.

¿Cuándo debe presentar una solicitud de patente?

- Indique si en su país se aplica el principio del primer solicitante.
- ¿Se permite a los solicitantes introducir modificaciones en la solicitud de patente (por ejemplo, en la descripción, en las reivindicaciones o en ambas) una vez que ha sido presentada? Explique brevemente qué tipos de modificaciones se admiten.
- El Convenio de París prevé un plazo de prioridad de doce meses; ¿su país es miembro de ese Convenio? ¿Es miembro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes? Modifique el párrafo en consecuencia.
- Incluya cualquier otra consideración que pueda incidir en la oportunidad para presentar una solicitud en su país.

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

- ¿La legislación nacional prevé un período de gracia? De no ser así, puede omitirse la referencia a este último (así como a la pregunta siguiente sobre el mismo).

¿Qué es un período de gracia?

- Si en la legislación nacional se prevé un período de gracia, pueden incluirse algunas informaciones sobre su duración y los tipos de divulgación que dicho período abarca. Aunque la legislación nacional no lo prevea, puede hacerse referencia al período de gracia si se considera importante que los solicitantes sepan que esa disposición existe en otros países.

Solicitudes de patente provisionales

- ¿Es posible en su país presentar solicitudes de patentes provisionales? De no ser así la referencia a ellas puede omitirse. Confirme si los tres puntos del recuadro reflejan plenamente el funcionamiento de las solicitudes de patente provisionales en su país.

¿Cuál es la estructura de una solicitud de patente?

- Esta parte deberá modificarse en función de la estructura particular que la solicitud de patente tenga en cada país y a los requisitos específicos correspondientes.
- Puede incluirse información sobre las reglas formales relativas a los dibujos (por ejemplo, información acerca de cuándo se exigen o no se exigen, el formato en el que han de presentarse, etc.).
- ¿Se imponen límites en cuanto al número de reivindicaciones o reivindicaciones independientes que pueden incluirse en una solicitud de patente?

¿Cuánto tiempo lleva obtener la protección por patente?

- Si bien el tiempo necesario para la concesión de una patente varía en forma significativa según el campo de la tecnología de que se trate, esta información es muy útil para los solicitantes. Es importante incluir información sobre el tiempo promedio (o mínimo) necesario para la concesión.
- ¿La oficina nacional de patentes prevé un procedimiento acelerado de concesión? ¿En qué circunstancias las empresas pueden acogerse a ese procedimiento?

Lectura preliminar de una patente concedida

- ¿Cuáles son los procedimientos de corrección de un error cometido en una patente concedida?

¿A partir de qué fecha está protegida su invención?

- Modifique esta sección en función de la legislación nacional. ¿En qué momento los solicitantes pueden comenzar a hacer valer su patente? ¿Es posible demandar a los infractores por las infracciones cometidas antes de la concesión de la patente?
- ¿Es posible en su país presentar una solicitud de patente y de modelo de utilidad en forma simultánea? De no ser así, la referencia a ello puede omitirse.

¿Cuánto tiempo dura la protección por patente?

- ¿La legislación nacional prevé la concesión de certificados complementarios de protección o cualquier otro mecanismo destinado a extender la duración de una patente más allá de los 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud?

Patent Pending (Productos pendientes de patente)

- ¿Se impone como requisito indicar que un producto está patentado para poder hacer valer los derechos correspondientes?

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

- Indique si los solicitantes residentes deben estar representados por agentes de patentes. Señale asimismo cuáles son los requisitos para los solicitantes extranjeros (o no residentes).
- Indique quién está facultado a representar a un solicitante ante la oficina de patentes (abogados, agentes de P.I. acreditados oficialmente, otras categorías). Si existe una lista de agentes oficiales de patente, puede crear un enlace a la misma.

¿Puede solicitar la protección de muchas invenciones a través de una sola solicitud?

- Es necesario incluir una breve explicación del concepto de unidad de la invención.
- De ser el caso, también puede incluirse una explicación de la “continuación en parte” y de las solicitudes divisionales.

SECCIÓN 3: PATENTAR EN EL EXTRANJERO

¿Por qué solicitar patentes en el extranjero?

- Es probable que no sea necesario adaptar esta sección.

¿Cuándo debe solicitar protección por patente en el extranjero?

- El texto incluido en la edición internacional de la guía se refiere a los países que son miembros del Convenio de París y en los que las solicitudes de patente se publicarán 18 meses después de su presentación. Si no es el caso en su país, será necesario modificar el texto en consecuencia.

¿Dónde debe proteger su invención?

- Es probable que no sea necesario adaptar esta sección.

¿Cómo se solicita la protección por patente en el extranjero?

- ¿Su país es miembro de algún sistema regional de protección? Si es así, puede proporcionar información adicional sobre el sistema regional en cuestión.
- ¿Su país es miembro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes? De no ser así, puede omitirse la referencia a la vía internacional. De manera análoga, puede eliminarse el recuadro sobre las “ventajas del PCT”.

SECCIÓN 4: COMERCIALIZAR LA TECNOLOGÍA PATENTADA

¿Cómo se comercializa la tecnología patentada?

- Es probable que no sea necesario adaptar esta sección.

¿Cómo se pone en el mercado una invención patentada?

- Es probable que no sea necesario adaptar esta sección.

¿Puede vender su patente?

- Indique si es necesario notificar a la oficina de patente acerca de la cesión de una patente y describa el procedimiento correspondiente.

¿Cómo se cede una patente bajo licencia para que otros la exploten?

- Indique si el acuerdo de licencia debe registrarse ante alguna autoridad gubernamental, y, de ser así, incluya la dirección de Internet de la institución pertinente.

¿Qué tasa de regalías puede esperar recibir a cambio de su patente?

- Es probable que no sea necesario adaptar esta parte.

¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?

- Es probable que no sea necesario adaptar esta parte.

¿Debe conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su patente?

- Es probable que no sea necesario adaptar esta parte.

¿Cuál es el mejor momento para ceder su invención bajo licencia?

- Es probable que no sea necesario adaptar esta parte.

Si está interesado en la patente de un competidor, ¿puede obtener permiso para utilizarla?

- Es probable que no sea necesario adaptar esta parte.

SECCIÓN 5: CÓMO HACER VALER LOS DERECHOS DE PATENTE

¿Por qué deben hacerse valer los derechos de patente?

- Es probable que no sea necesario adaptar esta parte.

¿Quién es responsable de hacer valer los derechos de patente?

- Es probable que no sea necesario adaptar esta parte.

¿Qué debe hacer si otros están utilizando su patente sin su autorización?

- Describa la función que desempeñan en su país los tribunales, la policía y las aduanas en lo relativo a las patentes. Incluya referencias al derecho aplicable, los reglamentos, las notificaciones, etcétera.
- Puede hacer una referencia específica a las instituciones que podrían ser de ayuda en caso de infracción; indique la dirección de correo-e y de Internet, de haberlas.
- Relea el resto del texto para verificar si es apropiado y si refleja las medidas de observancia disponibles en su país y, de no ser así, modifíquelo en consecuencia.

Anexos

- En el Anexo I figura una lista de sitios Web de oficinas de patente que puede mantenerse en la versión adaptada.
- Si su país es parte en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el Anexo II deberá contener una lista de Estados miembros con un enlace al sitio Web del PCT donde figura la lista actualizada.
- Puede incluirse un Anexo IV que contenga la muestra de un formulario de solicitud nacional.

Cuestiones adicionales

- En las versiones adaptadas pueden incluirse varias cuestiones que no figuran en la edición internacional, por ejemplo:
- Referencias a las instituciones que puedan financiar la presentación de solicitudes en el plano nacional o internacional.
- Las normas sobre licencias obligatorias.
- La indicación de si existe una excepción a los fines de investigación.

[Fin del documento]