

Reivindicar lo que importa: redactar reivindicaciones de patente con un claro propósito comercial

Por el Sr. Soonwoo Hong, Consejero de la División de Pymes de la OMPI

1. Introducción

Un número cada vez mayor de empresas se va dando cuenta de que para lograr la competitividad y mantenerla en un entorno comercial agguerrido y en rápida evolución, debe invertir sistemáticamente en proyectos de investigación y desarrollo, tanto en forma autónoma como en colaboración, para estar en la vanguardia tecnológica y lograr mejores productos bajando los costos y adelantándose a sus competidores. Por lo tanto, toman las medidas necesarias para garantizar que ciertas invenciones que son el fruto de dichas inversiones queden protegidas y se vean potenciadas por la creación de una sólida cartera de patentes que facilite el logro de los objetivos que apuntalan la estrategia comercial adoptada por la empresa. Sin embargo, crear una sólida cartera de patentes no es tarea sencilla; ante todo, exige una cabal comprensión del entorno competitivo, entre otras cosas, una clara noción de la dirección, la trayectoria y las tendencias del avance tecnológico de todos los sectores de la industria y de las actividades de patentamiento, no sólo de quienes participan en los mismos ámbitos, sino también de los posibles competidores futuros en el mismo sector industrial o comercial o en otros.

Para hacer frente a esos desafíos no basta simplemente crear o adquirir un gran número de patentes dentro de un único campo de la tecnología, aunque se trate del campo correcto de la tecnología; esas patentes deben estar fuertemente vinculadas con el propósito comercial previsto. En otras palabras, lo importante es la calidad de cada una de las patentes. Cabe observar que los aspectos de calidad de una patente nada tienen que ver con la calidad o el valor de la invención que han de proteger. Así pues, la calidad de una patente se relaciona con el **propósito comercial** que ha de cumplir. En términos más precisos, la calidad de una patente puede juzgarse según la calidad de redacción de la solicitud correspondiente. Mientras la descripción de la invención debe servir y ser suficiente para que un experto en la materia, del campo de que se trate, logre poner en práctica o en funcionamiento la invención sin experimentación indebida, es indispensable que la reivindicación o reivindicaciones de la solicitud de patente estén redactadas con gran habilidad, como para que la oficina de patentes permita que se mantengan en la solicitud de patente tal como fueron redactadas o presentadas. Es más fácil decirlo que hacerlo; se trata de un desafío constante, no sólo para cualquier principiante, sino también para un agente de patentes experimentado.

El solicitante o su agente deben redactar la solicitud de patente de manera de obtener la patente con el alcance o el ámbito de aplicación adecuados para satisfacer plenamente el propósito o propósitos comerciales para los que se prevé utilizarla. Y es en este contexto que hay que situar la importancia de la redacción de las reivindicaciones de una patente, pues dichas reivindicaciones deben hacerse siempre teniendo bien presentes las necesidades comerciales que la patente ha de satisfacer. Es decir que la persona que emprende la tarea de redactar las reivindicaciones de patente siempre deberá hacerlo a la luz de una estrategia comercial. El propósito final de toda estrategia comercial es lograr que una empresa obtenga las ganancias deseadas, para justificar los riesgos asumidos al invertir recursos y tiempo. A su vez, la redacción de las reivindicaciones debería ponerse al servicio de la estrategia comercial pertinente. Aún así, es limitado el número de patentes bien redactadas que las empresas utilizan para aumentar o mantener sus ganancias.

Son muchos los motivos por los que una invención patentada, técnicamente factible, no resulta comercialmente viable ni rentable. Ante todo, una solicitud de patente cuyas reivindicaciones estén mal redactadas, ya desde la presentación corre el riesgo de terminar resultando extremadamente onerosa. Ahora bien, el objetivo principal de este artículo es sensibilizar a las empresas acerca de los riesgos de presentar solicitudes de patente en forma imprudente, sin prestar atención a la correcta redacción de las reivindicaciones. Los enfoques y principios jurídicos de interpretación de las reivindicaciones de patente varían de un país a otro. En el caso de los países europeos, con el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) que entró en vigor en 1997, se ha instaurado un sistema armonizado para la concesión de patentes. Sin embargo, históricamente, a pesar de que los países parte en el CPE han adoptado un enfoque armonizado, los tribunales de los países europeos mantienen algunas diferencias en su forma de interpretar las reivindicaciones. En este artículo se ejemplifica la redacción de reivindicaciones tal como se practica en los EE.UU., o según lo que se denomina interpretación de reivindicaciones de patente al estilo estadounidense, cuyo objetivo es crear una patente con potencial de rentabilidad.

2. ¿Qué son las reivindicaciones de patente?

Para comenzar, el solicitante debería presentar la solicitud de patente en debida forma, según lo que establezca al respecto la oficina nacional o regional. El formato de una solicitud de patente varía de un país a otro; sin embargo, en lo fundamental, se basa en una lista más o menos estándar de puntos, de los cuales, en este contexto, la descripción detallada de la invención y las reivindicaciones son lo más importante. En la descripción de la invención debería divulgarse esta última en una forma clara y precisa que permita a un experto en la materia comprender la invención reivindicada y la información técnica que contiene, de manera tal de poner en práctica la invención sin experimentación indebida. La solicitud concluye con una o más reivindicaciones que definen en forma particular y clara la invención. Las reivindicaciones fijan el alcance o los límites de los derechos exclusivos del titular de la patente.

Desde el punto de vista de los titulares de patentes, las reivindicaciones son el alma de una patente. En la descripción se enseña cómo realizar y utilizar la invención, mientras que en las reivindicaciones se define el alcance de la protección jurídica. Por ejemplo, las reivindicaciones demarcan en palabras los límites de la invención, al igual que una cerca demarca la extensión de un terreno objeto de propiedad privada. Mucho de lo que se muestra y describe en una patente puede no estar protegido por la patente, puesto que sólo la tecnología incluida en las reivindicaciones está protegida. Si un solicitante o su agente no han redactado correctamente las reivindicaciones, cualquier aspecto o elemento de la invención incluido en la descripción detallada que forma parte de la solicitud, pero que no esté incluido en las reivindicaciones, pasa a ser parte del estado de la técnica una vez que la solicitud de patente se haya publicado o la patente se haya concedido. Es decir que cualquier persona podrá utilizar sin la autorización del titular de la patente toda la información no protegida, y el titular de la patente no podrá hacer nada al respecto.

En consecuencia, los agentes de patentes deben redactar las reivindicaciones de la manera lo más amplia posible, para abarcar todos los aspectos de una invención incluida en la descripción detallada, pero también todos sus equivalentes o las probables versiones futuras. Sin embargo, los examinadores de patentes de las oficinas no admitirán reivindicaciones demasiado amplias que abarquen más que lo que el inventor realmente ha inventado y, por lo general, tenderán a limitar las reivindicaciones a la invención incluida en la descripción detallada.

Las reivindicaciones pueden tener mayor o menor alcance o amplitud. Por lo general, las reivindicaciones amplias incluyen un número menor de elementos o limitaciones que las reivindicaciones de menor amplitud y pueden ser muy útiles porque abarcan un amplio espectro de situaciones o productos valiosos, pero obtener una patente, y hacerla valer, a partir de esas reivindicaciones puede ser más difícil porque el estado de la técnica será más amplio en esos casos y podría bloquear la patente o invalidarla. Habitualmente, las reivindicaciones de menor amplitud corresponden a un elemento o un producto en particular. Por lo general, en una reivindicación de menor amplitud se especifican más detalles que en una reivindicación amplia.

Es más fácil obtener y hacer valer estas patentes porque el estado de la técnica, que podría bloquearlas o invalidarlas, es menos nutrido. Si en una patente se reivindican exactamente los productos y procesos de la empresa, la patente podrá ser menos útil como instrumento comercial, pues dejará espacio para que los competidores ingresen fácilmente en el ámbito de mercado de esa empresa con productos y servicios ligeramente modificados. Las mejores patentes suelen incluir un gran número de reivindicaciones, algunas amplias y otras de menor amplitud.

3. ¿Qué es la interpretación de una reivindicación de patente en los EE.UU.?

Sin la capacitación adecuada es muy difícil que una persona no especializada en el tema pueda leer y comprender las reivindicaciones de patente, puesto que están redactadas en una jerga técnico-jurídica peculiar de esta esfera del derecho. Aún así, para los directivos de empresa es indispensable conocer los elementos básicos de la interpretación de las reivindicaciones, pues, a menudo, deben examinar el trabajo de los expertos en patentes.

a. Interpretación de la reivindicación

En el marco de la legislación sobre patentes, el derecho exclusivo de un titular se circunscribe a la invención patentada, tal como ha sido revelada en la patente concedida. En caso de controversia en cuanto al alcance del derecho exclusivo, incumbe a un tribunal resolver las cuestiones de interpretación. Una de esas cuestiones, denominada interpretación de la patente, es justamente la interpretación de las palabras contenidas en las reivindicaciones de una patente. La interpretación de una patente es muy importante en los litigios en la materia puesto que constituye la base para determinar si la patente es inválida porque no reúne los requisitos ni condiciones de patentabilidad o para determinar si hay infracción.

Un hito en la interpretación de patentes es la opinión del Tribunal de Apelación del Circuito Federal (“Circuito Federal”) de los EE.UU. en el caso *Markman* contra *Westview Instruments, Inc.*, que sostuvo que la interpretación de una patente es una cuestión de derecho que han de dirimir los jueces. En el caso *Markman*, el tribunal estableció dos categorías de pruebas que habrían de utilizarse en la interpretación de una patente. La primera, denominada “prueba intrínseca”, consiste en el fascículo de patente, las reivindicaciones y el expediente de tramitación de la solicitud. La segunda, denominada “prueba extrínseca”, incluye todas las demás fuentes que son ajenas a la patente y al expediente de tramitación de la solicitud, como el testimonio de expertos, los diccionarios, los textos técnicos, etcétera. Habitualmente, la prueba intrínseca es suficiente para determinar el significado del lenguaje de la reivindicación objeto de la controversia. Al interpretar las reivindicaciones, hay que tener en cuenta tres elementos significativos, como el criterio de la totalidad de las limitaciones, la doctrina de los equivalentes y el impedimento a causa del historial de la tramitación.

Para determinar si de una reivindicación de patente se desprende que se ha cometido la supuesta infracción, tradicionalmente los tribunales estadounidenses han aplicado un proceso en dos etapas. La primera consiste en determinar, desde el punto de vista jurídico, el significado de las palabras de la reivindicación. La segunda consiste en determinar, de hecho, si de la reivindicación se desprende que se ha cometido la supuesta infracción. La infracción existe cuando todos los elementos de la reivindicación están presentes, ya sea literalmente o como equivalentes, en la presunta infracción.

b. La doctrina de los equivalentes

Los derechos exclusivos del titular de una patente se basan en el texto de las reivindicaciones. En la práctica, los tribunales se han rehusado a limitar la investigación sobre infracción estrictamente a las palabras utilizadas en la reivindicación. En cambio, el alcance de la protección puede extenderse más allá del texto literal de las reivindicaciones, en virtud de la doctrina de los equivalentes, por la que una presunta infracción que presenta diferencias no significativas con la invención reivindicada puede ser considerada como equivalente y por lo tanto, constituir una infracción.

La doctrina de los equivalentes surgió para detener a los competidores que habrían introducido, de no ser así, modificaciones no significativas en la invención reivindicada para evitar una infracción de tipo literal. Es decir que cada caso de infracción de patente puede dar lugar a la aplicación de la doctrina de los equivalentes. Ésta no se aplica a la invención en su conjunto, sino a cada uno de los elementos descritos en las reivindicaciones, para determinar si entre la invención reivindicada y la tecnología acusada de infracción existen diferencias que no son significativas.

Sin embargo, en virtud de la doctrina de los equivalentes, el titular de una patente no puede estar cubierto respecto de las reivindicaciones que no hubieran sido admitidas originalmente por la oficina de patentes. El estado de la técnica también limita el alcance de los equivalentes de una reivindicación que pueden permitirse.

En casos recientes, los tribunales se han mostrado dispuestos a aplicar una limitación adicional a la doctrina de los equivalentes, sosteniendo que si el redactor de la reivindicación podía prever una presunta infracción, estaba obligado a solicitar protección en forma literal. Se considera que la materia divulgada y no reivindicada en una patente ha sido excluida voluntariamente de la reivindicación y concedida al público.

c. El criterio de la totalidad de las limitaciones

En el caso *Warner-Jenkinson Co. contra Hilton Davis Chemical Co.*, el Tribunal Supremo de los EE.UU. confirmó en 1997 que “se considera que cada uno de los elementos contenidos en una reivindicación de patente es conducente a la determinación del alcance de la invención patentada y por ello la doctrina de los equivalentes debe aplicarse a cada uno de los elementos de la reivindicación, pero no a la invención en su conjunto. Es importante velar por que la aplicación de la doctrina, aunque sea a un único elemento, no tenga un alcance tan amplio como para eliminar ese elemento en su totalidad”. Se trata del criterio de la totalidad de las limitaciones, y exige realizar una investigación elemento por elemento.

d. Impedimento a causa del historial de la tramitación

El historial de la tramitación o expediente está constituido por los documentos disponibles al público en los que consta el diálogo entre el inventor y el examinador durante la tramitación de la patente. Si el tribunal concluye que un solicitante renunció a cierta materia incluida en el estado de la técnica con el fin de que las reivindicaciones sean aceptadas, no podrá luego valerse de la doctrina de los equivalentes para obtener derechos sobre la materia objeto de la renuncia, y ello se denomina principio del expediente de la tramitación. Las modificaciones destinadas a evitar el estado de la técnica pueden ser tratadas como elementos excluidos de las reivindicaciones e interpretadas contra el inventor y en favor del público.

Además del impedimento basado en la modificación de las reivindicaciones, los tribunales también han aplicado el impedimento de alegación. Si un solicitante presenta una alegación al examinador caracterizando la invención reivindicada o distinguiéndola del estado de la técnica, también será aplicable el impedimento a causa del historial de la tramitación. En este caso no es necesario que se hayan modificado las reivindicaciones.

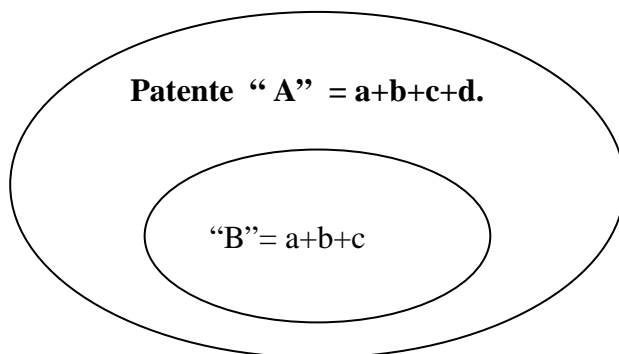
Este impedimento constituye una doctrina más rígida que entra en funcionamiento cuando el titular de una patente recurre a la doctrina de los equivalentes. Los tribunales explicaron que cuando la modificación de una reivindicación da lugar a un impedimento a causa del historial de la tramitación con respecto a un elemento reivindicado, no puede aplicarse la doctrina de los equivalentes para el elemento de la reivindicación modificado.

e. Simple prueba de infracción

Al margen del impedimento a causa del historial de la tramitación, supongamos que la invención patentada es “A” e incluye los elementos “a”, “b”, “c” y “d”, y que el producto que se presume infractor es “B”.

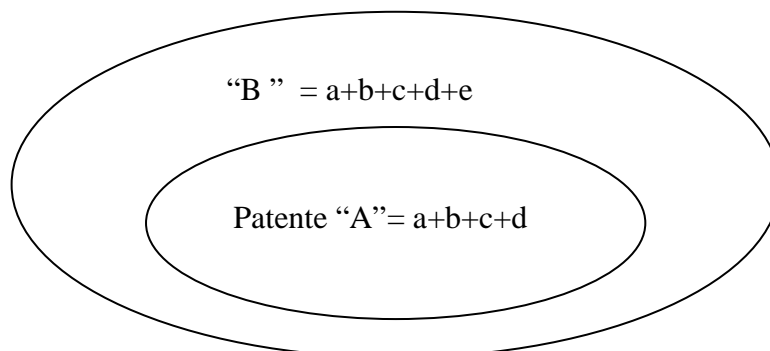
a) Caso 1

Si la patente “A” incluye una reivindicación compuesta por los elementos $a + b + c + d$ y el producto “B” tiene características indicadas por los elementos idénticos $a + b + c$, como se observa en el diagrama, es posible que el producto “B” no infrinja la patente “A” en forma directa, porque el producto “B” no incluye el elemento “d” de la invención patentada “A” (el Caso 1 cubre únicamente casos de infracción directa).



b) Caso 2

Si la patente “A” incluye una reivindicación compuesta por los elementos a + b + c + d y el producto “B” tiene características indicadas por los elementos idénticos a + b + c + d además de e, como se observa en el diagrama siguiente, el producto “B” infringe la patente “A” en forma literal, porque el producto “B” tiene todas las características indicadas por la patente “A”, aunque conste de un elemento adicional “e”.



En resumen, hay infracción cuando cada uno de los elementos de una reivindicación está incluido en la presunta infracción, ya sea en forma literal o como equivalentes. Si todas las limitaciones de una reivindicación están presentes en forma literal, como en el *Caso 2* ilustrado más arriba, por lo general se produce infracción en forma literal. Si una o más reivindicaciones están presentes como equivalentes y el resto en forma literal, por lo general se considera que hay infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes.

Si bien este ejemplo es bastante claro, la aplicación de los criterios mencionados ha demostrado ser bastante más difícil en el marco de un litigio.

4. Conclusión

Es habitual que se utilice una patente para proteger los productos y servicios de una empresa, y la eficacia de una patente depende de las reivindicaciones. Una invención descrita en la solicitud puede no quedar protegida si no está incluida en las reivindicaciones. Se considera que dicha invención no reivindicada ha quedado excluida de la reivindicación en forma deliberada y por lo tanto es concedida al público. Así pues, el solicitante de una patente debería especificar en las reivindicaciones todas las invenciones descritas en la descripción. Se recomienda que los solicitantes redacten las reivindicaciones de la manera más amplia posible, como para cubrir todas las características pertinentes de las invenciones y todas sus variantes razonables. Sin embargo, los solicitantes también deberían prestar mucha atención a no extralimitarse de la invención según consta en la descripción, pues en la mayoría de los litigios sobre patentes interpretar las reivindicaciones es el primer paso para determinar si la patente es inválida o infractora. La mejor manera de proceder es redactar reivindicaciones amplias y genéricas, al igual que reivindicaciones más específicas respecto de cada variante que pueda preverse.

El alcance de la protección relacionada con una patente puede extenderse más allá del texto literal de las reivindicaciones, gracias a la doctrina de los equivalentes. Sin embargo, en los Estados Unidos de América, los tribunales están cada vez menos dispuestos a permitir a los titulares de patentes obtener una protección cuyo alcance vaya más allá del alcance literal de las reivindicaciones.

Convendrá a las empresas que soliciten protección por patente cerciorarse de que sus patentes estén redactadas de manera sólida como para poder hacer frente a una impugnación judicial, pero también que satisfagan el propósito comercial para el que se ha presentado la solicitud. Por lo tanto, siempre habrá que tener presente la estrategia comercial al redactar reivindicaciones de patente.

Enlaces bibliográficos:

CLAIM STRATEGY – WRITING CLAIMS WITH DIFFERENT SCOPES FOR SPECIFIC BUSINESS PURPOSES por William J. Stoffel
(<http://www.patent-ip-law.com/claim%20strategy%20Feb%202003.PDF>)

Claim space: a tool for defining claim strategy por Robert R. Sachs
(http://www.fenwick.com/docstore/460/Claim_Space.pdf)

JUDGE PAUL MICHEL'S TOP TEN DRAFTING TIPS por John Orange
(<http://www.ficpi.org/newsletters/50/Tips.html>)

INVENTION DEFINITION
(http://tools.ecn.purdue.edu/~me597r/htmls/227323_1.doc)

Drafting Patent Applications after Festo and Johnson & Johnston por Bruce D. Sunstein, Bromberg & Sunstein LLP, Boston
(<http://www.bromsun.com/media/Festo.pdf>)