



Registro Nacional de la Propiedad Industrial de Costa Rica



Centro Nacional de Registros de El Salvador



Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala



Gobierno de la República de Honduras Instituto de la Propiedad



Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Nicaragua



Dirección General de Propiedad Industrial de Panamá



Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de la República Dominicana

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION

DE LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAÍSES DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y LA REPUBLICA DOMINICANA

Con la colaboración de:



Secretaría de Integración Económica Centroamericana



Oficina Europea de Patentes



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual



Oficina Española de Patentes y Marcas



Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

ÍNDICE

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO II. EL EXAMEN DE FORMA Y LOS ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO PREVIOS AL EXAMEN DE FONDO	10
1. El contenido de la solicitud de patentes de invención	10
1.1 El contenido mínimo	10
1.2 Los recaudos básicos de presentación en todos los países.....	10
2. Las funciones del examinador de forma.....	11
3. El procedimiento de admisión de la solicitud	11
4. El procedimiento de examen de forma de la solicitud de patente	12
4.1 La presentación de la solicitud.....	12
4.1.1 La solicitud	12
4.1.2 El solicitante	12
4.1.3 El representante o apoderado.....	12
4.1.4 El inventor	13
4.1.5 El título de la invención.....	13
4.1.6 El comprobante de pago	14
4.1.7 Los datos de prioridad	14
4.1.8 Los anexos.....	15
4.1.9 La firma.....	15
4.2 La descripción	15
4.3 Las reivindicaciones	15
4.4 Los dibujos	15
4.5 El resumen	15
4.6 El depósito del material biológico, si fuera el caso	15
4.7 El idioma	16
5. El resultado del examen de forma	16
6. La clasificación de la solicitud	16
7. La publicación de la solicitud	16
7.1 La producción del aviso de publicación (edicto u otro).....	16
7.2 La publicación	17
8. La presentación de observaciones u oposiciones.....	17
9. La solicitud de examen de fondo	17

CAPÍTULO III. DIRECTIVAS PARA EL EXAMEN DE FONDO	18
1. Verificación previa al examen de fondo	18
2. Funciones del examinador de fondo	18
3. Procedimiento de examen de patentabilidad	19
3.1 Generalidades	19
3.2 La estrategia.....	19
3.2.1 La verificación de congruencia entre la solicitud y la prioridad reivindicada	19
3.2.2 Comprobar si es una invención y si no está excluida de patentabilidad	19
3.2.3 El análisis de las reivindicaciones	20
3.2.4 El análisis de la descripción	20
3.2.5 El análisis de los dibujos.....	21
3.2.6 La presentación de observaciones u oposiciones por parte de terceros.....	21
3.2.7 La determinación del estado de la técnica.....	21
3.2.8 La evaluación de la novedad	22
3.2.9. La evaluación del nivel inventivo	22
3.2.10 La evaluación de la aplicación industrial.....	23
4. Las acciones del producto del examen.....	23
CAPÍTULO IV. ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN DE FONDO	25
1. Patentabilidad	25
1.1 Descubrimiento	26
1.2 Teorías científicas y métodos matemáticos	27
1.3 Los planes, principios o métodos económicos o de negocios, referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o lúdicas	27
1.4 Los programas de ordenadores aisladamente considerados	28
1.5 Las obras literarias y artísticas	28
1.6 Las formas de presentar la información	28
1.7 Creaciones puramente estéticas	29
1.8 Procedimientos biológicos para la obtención o reproducción de plantas o animales que no supongan intervención humana, salvo procedimientos microbiológicos	29
1.9 Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza las plantas y animales.....	29

1.10	Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicado a personas o animales	30
1.11	Usos	31
1.12	Otras excepciones a la patentabilidad	32
2.	Descripción	32
2.1	Requisitos.....	32
2.2	La claridad.....	33
2.3	Suficiencia	34
2.4	Otros aspectos	35
3.	Las reivindicaciones	35
3.1	Los requisitos	35
3.2	El contenido de las reivindicaciones	35
3.3	La forma de las reivindicaciones	36
3.4	Las categorías de reivindicaciones.....	37
3.4.1	Producto	38
3.4.2	Procedimiento	38
3.5	El tipo de reivindicaciones.....	38
3.5.1	Reivindicaciones independientes.....	38
3.5.2	Reivindicaciones dependientes.....	38
3.5.3	Falsas dependencias	39
3.6	Claridad e interpretación de las reivindicaciones	40
3.6.1	Términos utilizados.....	40
3.6.2	Inconsistencias entre las reivindicaciones y la descripción	41
3.6.3	Términos imprecisos o relativos	42
3.6.4	Marcas registradas o nombres comerciales	42
3.6.5	Términos opcionales en una reivindicación	42
3.6.6	Definición por el resultado que debe ser alcanzado	42
3.6.7	Definición por parámetros	43
3.6.8	Producto definido por su proceso de fabricación	43
3.6.9	Referencias a la descripción o a los dibujos.....	43
3.6.10	La concisión.....	44
3.6.11	El soporte en la descripción	45
4.	Los dibujos.....	45
5.	La unidad de invención	46

5.1	Casos en los que siempre existe unidad de invención	48
5.2	Casos en los que no existe unidad de invención	49
5.3	Fraccionamiento de la solicitud.....	50
6.	La novedad	50
6.1	Los requisitos	50
6.2	Año de gracia.....	52
6.3	La prioridad.....	52
6.4	El análisis de la novedad.....	52
6.4.1	La novedad respecto a las expresiones generales y los rangos..	55
6.4.2	"Disclaimer"	58
6.4.3	La novedad en áreas específicas de la tecnología	59
6.4.3.1	<i>Química</i>	59
6.4.3.2	<i>Microorganismos</i>	62
6.5	Diagrama de evaluación de novedad	63
7.	Nivel inventivo.....	64
7.1	Requisitos.....	64
7.2	El método para la evaluación del nivel inventivo	64
7.2.1	El análisis "problema-solución"	64
7.2.2	Diagrama	68
7.3	Nivel inventivo de reivindicaciones dependientes	69
7.4	Indicios de la existencia de nivel inventivo.....	69
7.5	Indicios de la falta de nivel inventivo.....	69
7.6	Combinación de documentos.....	69
7.7	Información complementaria y ejemplos comparativos	70
7.8	Nivel inventivo en áreas específicas de la tecnología	70
7.8.1	Química.....	70
7.8.1.1	<i>¿Cuándo un compuesto químico o composición química tienen nivel inventivo?</i>	70
7.8.1.2	<i>¿Qué es necesario considerar para que un compuesto nuevo tenga nivel inventivo?</i>	71
7.8.1.3	<i>Inventiones de selección</i>	72
7.8.1.4	<i>Nivel inventivo en reivindicaciones de "compuestos intermedios"</i>	72
7.8.2	Mecánica.....	74
8.	Aplicación industrial	75

8.1 Requisitos.....	75
CAPÍTULO V. BÚSQUEDA Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN.....	76
1. Búsqueda y solicitud de información	76
1.1 Definición de búsqueda.....	76
1.2 Objeto de la búsqueda	76
1.3 Definición del estado de la técnica	76
1.4 Requerimiento de informes u otros documentos	77
1.5 Recuperación de documentos	78
1.6 Selección de documentos.....	80
1.7 Categoría de los documentos.....	80
1.8 Informe de búsqueda de otras oficinas.....	81
1.9 Literatura " no patentes"	81
1.10 El Informe de búsqueda.....	82
1.11 Estrategia de búsqueda	82

Anexos

Anexo I.	Las oficinas de propiedad intelectual de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana	85
Anexo II-1.	Relación de requisitos mínimos establecidos por país	88
Anexo II-2.	Formato acordado de presentación de solicitudes.....	91
Anexo II-3.	Formularios de presentación de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá	92
Anexo II-4.	Lista de verificación para el examen de forma.....	99
Anexo II-5.	Cuadro comparativo de las tasas aplicables a los procedimientos de patente de invención en los países centroamericanos y la República Dominicana.....	102
Anexo II-6.	Aviso de publicación (datos mínimos)	106
Anexo II-7.	Formatos más comunes de publicación de datos de prioridad utilizados en distintos países y en distintas oficinas de patentes.....	107
Anexo III.	Formato de informe técnico	125
Anexo IV-1.	Casos de invenciones relacionadas con métodos de tratamiento quirúrgico, terapeutico o de diagnostico, aplicado a personas o animales	127
Anexo IV-2.	Ejemplos, falta de unidad de invención.....	130
Anexo V.	Fuentes de información	145



CAPÍTULO I.

INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental del Manual es consolidar esfuerzos que permitan la constitución de una cultura homogénea en la administración, la gestión y el uso del sistema de patentes en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá, principalmente mediante:

- ❖ el fortalecimiento de las Oficinas de Patentes nacionales;
- ❖ el establecimiento y desarrollo de mecanismos modernos de acceso a la información tecnológica regional, nacional e internacional;
- ❖ el desarrollo y la capacitación de los examinadores y técnicos nacionales; y
- ❖ la consolidación de esfuerzos que faciliten el intercambio de experiencias entre los países en beneficio del desarrollo y aprovechamiento del sistema de patentes como una herramienta que favorezca el desarrollo económico de la región.

Con la creación de este Manual, en cuya preparación participan los siete países mencionados, e independientemente del hecho de que disponen de legislación diferente en materia de patentes, se pretende disponer de un conjunto de herramientas y normas que faciliten la interpretación y el establecimiento de directrices y procedimientos armonizados de cómo realizar las principales actividades relacionadas con el examen de una solicitud de patentes, desde su presentación hasta la fase de concesión de la misma.

Con la implementación de este Manual, que trata de la organización y los procedimientos relacionados con el trámite y examen de patentes, se quiere contribuir a que las Oficinas del Istmo Centroamericano y la República Dominicana alcancen una mayor organización en sus métodos de trabajo y establezcan mecanismos armonizados que ofrezcan mayor calidad y seguridad en la gestión administrativa y técnica de la concesión de patentes, y se consoliden, de este modo, los esfuerzos orientados a la constitución de una cultura homogénea en la administración, la gestión y el uso del sistema de patentes en la región.

En este manual se detallan los principales aspectos del trámite realizados por las Oficinas en el marco del examen de las solicitudes de patentes. Es importante destacar que los aspectos descritos en este Manual representan, con independencia de algunas diferencias existentes entre los procedimientos establecidos en cada país, las principales actividades realizadas dentro de los procedimientos nacionales de trámite, gestión y examen de solicitudes de patentes.

Los aspectos técnicos de procedimiento se presentan a lo largo de las cuatro fases principales en el trámite de solicitud de patentes, a saber, el examen de

forma y otros aspectos previos al examen de fondo; las principales directivas para el examen de fondo; el examen de fondo y las principales acciones para realizar la búsqueda de información y recuperación de antecedentes.

Sobre el examen de forma y los aspectos previos al examen de fondo se presentan aspectos relacionados con: el contenido y la documentación que acompaña una solicitud de patentes de invención; las principales funciones del examinador de forma y el procedimiento de admisión de una solicitud; el examen de forma, las acciones posteriores y las consecuencias posibles de este examen; los principios básicos relacionados con la clasificación de la solicitud; generalidades sobre la publicación de la solicitud; y la forma y el momento en que deben ser procesadas las observaciones u oposiciones que sean presentadas.

En relación con el examen de fondo se abordan aspectos sobre: la verificación de la documentación de la solicitud; las funciones del examinador de fondo y las principales consideraciones que se debe tener en cuenta para determinar la patentabilidad de una la solicitud y las acciones que se deben realizar como resultado del examen de patentes.

Sobre los aspectos técnicos relacionados las actividades de los examinadores de fondo, se presentan detalles de: el análisis de la patentabilidad, la evaluación de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, así como la unidad de invención, la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

Igualmente, se describe un conjunto de directrices y acciones relacionadas con el trabajo del examinador de fondo o especialista de la búsqueda de antecedentes para encontrar documentos de patente (o no patente) que estén relacionados con el objeto de la invención.

También, se incluyen en el Manual un amplio grupo de ejemplos, en los diferentes temas desarrollados, que facilitan el desarrollo de las normas propuestas.

Este Manual es el resultado de dos años de trabajo conjunto de las Oficinas de Propiedad Industrial de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá, que refleja el interés de estas oficinas de armonizar sus procedimientos y prácticas administrativas relacionadas con el examen de las solicitudes de patentes. Para este trabajo se ha contado con el apoyo y la colaboración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (detalles en el ANEXO I.)



CAPÍTULO II.

EL EXAMEN DE FORMA Y LOS ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO PREVIOS AL EXAMEN DE FONDO

1. EL CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE PATENTES DE INVENCION

1.1 El contenido mínimo

Para que una solicitud de patente de invención sea admitida a trámite, debe ser presentada ante la oficina nacional competente del país y debe contener los requisitos mínimos siguientes:

- ✓ La petición con la indicación expresa de que se solicita la concesión de una patente de invención;
- ✓ La identificación del solicitante y su dirección a efecto de notificaciones;
- ✓ Un documento que contenga una descripción de la invención y una o más reivindicaciones, cuando así la legislación nacional lo requiera;
- ✓ El comprobante de pago de la tasa de solicitud.

Estos requisitos deben ser verificados por el funcionario receptor directamente o mediante la asistencia de los funcionarios técnicos de patentes, antes de admitir la solicitud a trámite y asignar la fecha y número de presentación.

En el Anexo II-1 se presenta una relación de los requisitos mínimos establecidos por la legislación de cada país.

1.2 Los recaudos básicos de presentación en todos los países

Adicionalmente a los requisitos mínimos exigidos, la solicitud deberá contener principalmente lo siguiente:

- a) El nombre del inventor;
- b) Los datos del mandatario o representante legal (de ser el caso);
- c) El título de la invención;
- d) Los dibujos que correspondan;
- e) El resumen técnico;
- f) La firma del solicitante;
- g) El poder o el documento que acredite la representación según fuere el caso; y
- h) Cuando sea el caso, una constancia del depósito del material biológico emitida por la institución depositaria.

Cuando se trate de solicitudes en las que se reivindique prioridad, deberá indicarse la fecha, el número y la oficina de presentación de la solicitud u otro

título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero y que se refiera a la misma invención reivindicada.

En el Anexo II-2 se presenta una propuesta de formulario tipo para la presentación de solicitudes de patentes cuyo formato ha sido acordado por los seis países y que servirá de base para la elaboración de los formularios de presentación de solicitudes en los países que no disponen de estos o serán la base para la adecuación de los ya existentes. Nota: en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá existen formularios de presentación de solicitudes (ver Anexo II-3).

2. LAS FUNCIONES DEL EXAMINADOR DE FORMA

- Orientar al usuario para el cumplimiento adecuado de formalidades;
- verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para establecer la fecha de presentación de una solicitud;
- verificar el cumplimiento de los requisitos formales correspondientes a la legislación nacional vigente;
- requerir la documentación pertinente al solicitante;
- elaborar informes;
- pre-clasificar solicitudes; y
- elaborar el aviso de la publicación de la solicitud.

En el Anexo II-4 se presenta una lista de verificación para el examen de forma de las solicitudes de patentes, la cual servirá de apoyo al examinador en el momento de realizar el examen de forma de la solicitud.

3. EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE LA SOLICITUD

El examinador de forma verifica que la solicitud de patente haya cumplido con los requisitos mínimos necesarios para el otorgamiento de la fecha de presentación, de acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación nacional.

En materia de dibujos, el examinador de forma verificará que los dibujos relacionados o mencionados en la solicitud o petitorio se encuentren, en efecto, anexados a la solicitud.

4. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Se examinará, dentro del plazo establecido en la legislación nacional¹ (de ser el caso), si la solicitud cumple con los requisitos de forma previstos en la legislación nacional.

El examen de forma consiste principalmente en:

4.1 La presentación de la solicitud

4.1.1 La solicitud

En ella debe estar expresado claramente el tipo de derecho que se va a gestionar.

4.1.2 El solicitante

En el caso de una persona natural se debe indicar el nombre, la nacionalidad, la profesión u oficio, el estado civil, el domicilio, la dirección para recibir notificaciones y los datos del documento de identidad. Estos datos deben ser consignados y verificados conforme a la ley (o leyes) aplicable (s).

En el caso de una persona jurídica el examinador deberá verificar, además, los datos, la documentación y la existencia legal (el lugar de constitución y la dirección de la sede social).

Cuando el solicitante no sea el inventor, el examinador deberá verificar que se haya presentado el documento que acredite el derecho que tiene para presentar la solicitud. En los casos de sucesión hereditaria, se verificará la existencia del testamento ejecutado o de la documentación judicial correspondiente conforme a la ley local. Esta situación será igualmente verificada en cualquier momento en que se presente una sustitución del solicitante de la patente.

4.1.3 El representante o apoderado

En el caso de la solicitud de una persona natural o jurídica que actúe por medio de un representante legal o apoderado, el examinador de forma deberá verificar:

1. que se presente el documento pertinente (un mandato, poder o documento que acredite la personería -nombramiento-) o su referencia en el caso de que haya sido inscrito debidamente ante la (o las) oficina(s) nacional(es) correspondiente(s);

¹ Para Guatemala: un mes (Art. 113, Ley 57-2000); para la República Dominicana: 60 días (Art. 19); en los otros países las legislaciones no establecen plazos. Éste se realiza de acuerdo con la práctica administrativa como sigue: para Costa Rica, dos semanas; para Honduras, 30 días; para Nicaragua y Panamá, 15 días, y para El Salvador una semana.

2. en el caso del mandato, que contemple las facultades de promover las actuaciones administrativas correspondientes a la solicitud de obtención de patente de invención;
3. que el documento esté vigente; y
4. que se consignen los datos de identificación del apoderado o representante, y el lugar para recibir notificaciones. En el caso de personas jurídicas, el examinador deberá, también, verificar que se consignen los datos respecto del lugar de constitución y dirección de la sede social (o razón social) y otros datos pertinentes conforme a la legislación nacional.

4.1.4 El inventor

Deben figurar su nombre, su nacionalidad y su dirección. El examinador de forma verificará que el inventor sea siempre una persona natural. Existe la posibilidad de que en una solicitud existan más de un inventor o "co-inventores".

Si el inventor opta por que su nombre no esté indicado, el examinador deberá verificar que ello ha sido explícitamente indicado por escrito en el documento de cesión de derechos correspondiente, de conformidad con la legislación nacional.

4.1.5 El título de la invención

Es necesario que aparezca el título, el nombre o la denominación de la invención solicitada.

Los principales criterios que el examinador debe seguir para la verificación del título son los siguientes:

- La **brevedad** (preferentemente de dos a siete palabras) y precisión. No deben emplearse abreviaturas del tipo "etc." o similares por ser vagas, y deben reemplazarse por una indicación de lo que supuestamente abarquen;
- la **claridad y la concisión** en la designación técnica de la invención. Títulos indefinidos empleando solamente expresiones como "método", "aparato", "compuestos químicos" o títulos vagos similares que no exponen claramente la designación técnica de la invención;
- que **no** figuren denominaciones de fantasía, nombres de personas, acrónimos, nombres comerciales o términos similares de carácter no técnico que no permitan identificar la invención;
- la **congruencia** con las reivindicaciones; y
- que el título expresado en el formulario **coincida** con el establecido en la descripción y otras partes de la solicitud.

4.1.6 El comprobante de pago

Es necesario que se presente el comprobante de pago de la tasa o tasas asociadas con la presentación de la solicitud de patentes.

En algunos países existe la posibilidad de que el solicitante se acoja a una exención o rebaja de tasas bajo ciertas condiciones que deberán ser verificadas según la legislación.

En el Anexo II-5 se presenta una relación de las tasas por concepto de presentación de solicitudes en cada uno de los países, así como los detalles relacionados con las condiciones para la exención de tasas.

4.1.7 Los datos de prioridad

Si en la solicitud presentada se reivindica la prioridad extranjera, se deberá verificar:

- a) la existencia del documento que acredita la prioridad y que el documento presentado corresponda con el (los) documento(s) enunciado(s) en la solicitud;
- b) que la fecha de la solicitud se haya realizado dentro del plazo de 12 meses contados a partir del día siguiente de la primera solicitud reivindicada como prioritaria;
- c) que exista la indicación del país donde se presentó la primera solicitud reivindicada como prioritaria, así como el número de presentación asignado a la solicitud extranjera y el certificado de la fecha de presentación de la solicitud, expedido por la oficina respectiva (no requiere legalización);
- d) que la copia de la solicitud prioritaria presentada esté certificada por la Oficina respectiva (no requiere legalización). La misma debe estar acompañada de una traducción simple si no está redactada en español; y
- e) De ser el caso, la existencia de la tasa de prioridad, de acuerdo con la legislación interna.

El derecho de prioridad podrá invocarse en la presentación de la solicitud o, de ser el caso, en cualquier momento dentro del plazo establecido en la legislación nacional ²

² Guatemala: no más de tres meses después de la fecha de vencimiento de la prioridad (Art. 104, Ley); Honduras: dentro de un plazo de treinta (30) días, contados desde la fecha de presentación de esa solicitud (Art. 141, Ley); Nicaragua: dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de prioridad aplicable (Art. 90, Ley); República Dominicana: dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la solicitud (Art. 135, Ley); El Salvador: dentro del plazo de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud (Decreto N° 912 del 12 de enero de 2006), y en Costa Rica y Panamá, la prioridad solo puede ser invocada en el momento de la presentación de la solicitud (Art. 12, Reglamento, Costa Rica) y (Art. 37, Ley Panamá).

4.1.8 Los anexos

Los anexos citados en la solicitud deben acompañar a la misma.

4.1.9 La firma

La solicitud debe llevar la firma del titular, representante legal o gestor oficioso según el caso.

4.2 La descripción

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

4.3 Las reivindicaciones

En esta etapa del examen, así como para la descripción, el examinador de forma no analiza la claridad ni la concisión de las reivindicaciones. Es suficiente que reconozca algo parecido a un capítulo reivindicatorio. Adicionalmente, durante el examen de forma se podrá verificar si las reivindicaciones de forma evidente se refieren a materia excluida de patentabilidad de acuerdo a la legislación nacional.

Nota: en el examen de fondo se procede a analizar la claridad y la concisión de las reivindicaciones, cualidades éstas importantes para medir la extensión de la patente.

4.4 Los dibujos

El examinador de forma verificará la existencia de los mismos y que éstos se encuentren en un capítulo aparte de la descripción. Los dibujos a los que se refiera en la descripción, estén o no relacionados con la solicitud o petitorio, deberán estar anexados a la solicitud. De no ser así este hecho será explícitamente indicado en el expediente.

4.5 El resumen

El examinador de forma verificará que la solicitud contenga un resumen que indique el campo técnico al que pertenece la invención, lo esencial del problema técnico y de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la misma. El resumen servirá solo para fines de información técnica.

4.6 El depósito del material biológico, si fuera el caso

Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico, se verificará que se haya presentado la documentación

que acredite el depósito del material biológico, de acuerdo con lo establecido en cada una de las legislaciones nacionales.

4.7 El idioma

El examinador verificará que los documentos mencionados en los puntos 4.2 a 4.5 se encuentren en idioma español o castellano. Si no es el caso, deberán ir acompañados de una traducción conforme a la legislación nacional.

5. EL RESULTADO DEL EXAMEN DE FORMA

Si el examen de forma revela que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la legislación nacional, la oficina nacional competente lo notificará al solicitante para que complete dichos requisitos.

6. LA CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Se verificará que el examen de forma sea favorable y, a continuación, se asignará a la solicitud la clasificación internacional, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) correspondiente a la invención solicitada. En el caso de que el solicitante haya presentado la solicitud clasificada, se verificará si ésta se ajusta a la invención

7. LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

7.1 La producción del aviso de publicación (edicto u otro)

Se producirá el aviso de publicación (edicto u otro) y se verificará que el extracto que debe ser publicado contenga los datos bibliográficos de la solicitud, un resumen, la IPC y, de ser el caso, los datos de prioridad reivindicados.

En el Anexo II-6, se presenta una propuesta de aviso o edicto de publicación de las solicitudes de patentes, cuyo formato ha sido acordado por los seis países, y servirá de base para realizar las publicaciones en cada país.

En particular, en relación con la publicación de los datos de prioridad, el formato que debe ser utilizado consiste en la identificación del país de prioridad, el año de presentación de la primera solicitud en este país y en un número consecutivo de solicitud, como se indica a continuación:

CC YYYY nnnnnn

El número máximo de caracteres del formato será de trece

Este formato es claro, sigue una lógica sencilla y es de fácil utilización y tiene la ventaja de poder ser introducido directamente como pregunta en las bases de datos proporcionadas por la OEP y otras, para hacer búsquedas de datos

bibliográficos. En el Anexo II-7, se presenta una relación de los formatos más comunes utilizados en distintos países y en distintas oficinas de patentes.

7.2 La publicación

La publicación se realizará de acuerdo con la legislación y la práctica de las oficinas nacionales competentes.

Nota: En el caso de Honduras, se procede a la preparación del aviso de publicación y a la publicación, una vez que ha sido realizado el examen de fondo de la solicitud (Art. 55, Ley).

8. LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES U OPOSICIONES

Las observaciones u oposiciones al registro podrán ser presentadas ante la oficina nacional a partir de la publicación de la solicitud dentro del plazo establecido en la legislación nacional³.

La Oficina verificará la observación de acuerdo con la legislación y la práctica de las oficinas nacionales competentes.

9. LA SOLICITUD DE EXAMEN DE FONDO

El examen de fondo (o similar) se realizará de acuerdo con la legislación y práctica de las Oficinas nacionales competentes, siguiendo éstas los criterios armonizados establecidos en el presente Manual para la evaluación de los requisitos de patentabilidad.



³ Costa Rica: en el plazo de un mes contado desde la fecha de la primera publicación de la solicitud (Art. 12, Ley); El Salvador: a partir de la publicación de la solicitud se establece un plazo de 60 días para que cualquier persona interesada pueda presentar sus observaciones al registro (Art. 149, Decreto N° 912 del 12/1/2006); Guatemala: dentro de los tres meses siguientes a la publicación del edicto (Art. 116, Ley); Honduras: desde la publicación de la solicitud, cualquier persona interesada podrá presentar oposición (Art. 40, Ley); Nicaragua: en cualquier momento del trámite, antes de la resolución final de la solicitud, se podrán presentar observaciones o documentos al Registro de la Propiedad Intelectual, (Art. 33, Ley); República Dominicana: la observación podrá presentarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la publicación (Art. 21, Ley); y Panamá: cualquier persona podrá formular observaciones al informe sobre el estado de la técnica, debidamente razonadas y documentadas, dentro de un plazo que no exceda los dos meses contados a partir de la publicación (Art. 51, Ley).

CAPÍTULO III.

DIRECTIVAS PARA EL EXAMEN DE FONDO

1. VERIFICACIÓN PREVIA AL EXAMEN DE FONDO⁴

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

- a) que se haya publicado la solicitud. (Nota: con excepción de Honduras que realiza el examen previo a la publicación);
- b) que se haya cumplido con los requisitos legales y con las correcciones formuladas a la solicitud en el examen de forma dentro de los plazos establecidos (de acuerdo con la legislación de cada país), y que la misma no haya caído en abandono o haya sido objeto de desistimiento o de caducidad;
- c) la existencia de la petición del examen de fondo; d) el pago de las tasas correspondientes, según aplique (por ejemplo: examen de fondo y/o anualidades);
- d) que en su caso, figuren las observaciones o la oposición, las notificaciones y respuestas respectivas (no es aplicable en Honduras); y
- e) de haberse solicitado, que figuren las modificaciones o enmiendas a la descripción, las reivindicaciones y los dibujos.

2. FUNCIONES DEL EXAMINADOR DE FONDO

- a) estudiar la documentación del expediente;
- b) asignar la correspondiente Clasificación Internacional de Patentes (CIP);
- c) revisar y analizar la documentación presentada por el solicitante en cumplimiento de un requerimiento formulado en el examen de forma y/o fondo, o que haya sido presentada para complementar la información original con objeto de determinar su admisión como parte del expediente;
- d) formular nuevos requerimientos de documentación, de ser necesario;
- e) solicitar la división de la solicitud si se observa falta de unidad;
- f) recomendar el cambio de modalidad de protección si se estima necesario;
- g) hacer la búsqueda del estado de la técnica;
- h) examen de patentabilidad;
- i) elaboración de informes técnicos; y
- j) orientación y comunicación al usuario para el cumplimiento de los requisitos técnicos adecuados

⁴ En el caso de Panamá, y para el objeto de este manual, se debe entender el examen de fondo equivalente al informe sobre el estado de la técnica previsto en la legislación panameña

3. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

3.1 Generalidades

El examinador de fondo seguirá los siguientes pasos:

a) estudiar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, planos, figuras o gráficos (si los hay) o las modificaciones a éstos, enviados por el solicitante inicialmente;

b) preparar un informe donde anotará todas las objeciones necesarias, que pueden ser de forma (claridad, concisión, etc.), referentes a materia no patentable, la falta de novedad, de nivel inventivo, de aplicación industrial y de unidad de invención. Debe indicar, para cada objeción, la parte de la solicitud que es deficiente, el requisito legal que no satisface y las razones que sustentan la objeción. Por ejemplo, al determinar el estado de la técnica, algunas reivindicaciones se ven afectadas en su novedad, su nivel inventivo o aplicación industrial, mientras que otras no tienen unidad de invención. El examinador debe ser claro al indicar cuáles son las reivindicaciones afectadas por novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de invención, justificando cada uno de los casos; y

c) cuando el estudio indique que no se cumplen los requisitos de suficiencia, claridad, concisión, unidad de invención, excepciones a la patentabilidad o que no se cumplen los requisitos de patentabilidad, la Oficina comunicará al solicitante el resultado del examen indicando el tiempo de que dispone para cumplir con este requerimiento (según la legislación de cada país). El solicitante podrá modificar, complementar su solicitud (pero no ampliar las reivindicaciones), o presentar los argumentos que estime necesarios dentro del plazo legal establecido. En todo caso, el solicitante no podrá ampliar el alcance técnico de la solicitud.

3.2 La estrategia

3.2.1 La verificación de congruencia entre la solicitud y la prioridad reivindicada

El examinador comparará la solicitud presentada con la solicitud prioritaria (basándose en su traducción) y verificará la congruencia del objeto de invención entre ambas, siendo necesario que el objeto de la solicitud esté contenido en la patente prioritaria de manera suficientemente clara y precisa.

3.2.2 Comprobar si es una invención y si no está excluida de patentabilidad

El examinador determinará si el objeto que se quiere patentar está comprendido en el significado de invención incluido en la legislación nacional, y de ser el caso, si las reivindicaciones contienen materia excluida de protección

según la legislación de cada país. Nota: en la practica esta actividad se realiza conjuntamente con el análisis de las reivindicaciones.

El examinador de fondo debe realizar todas las objeciones necesarias, referentes a materia no patentable.

El examinador de fondo debe indicar, para cada objeción, la parte de la solicitud que es deficiente, el requisito legal que no satisface, y las razones que sustentan la objeción. El examinador debe indicar claramente cuáles son las reivindicaciones que incluyen materia no patentable y justificar cada caso.

Estas deficiencias se dan a conocer al solicitante mediante una comunicación (notificación), indicándole el tiempo que tiene para cumplir con este requerimiento de acuerdo con la legislación nacional de cada país.

3.2.3 El análisis de las reivindicaciones

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

- i. verificar la forma de las reivindicaciones;
- ii. identificar las categorías de las reivindicaciones;
- iii. identificar las reivindicaciones independientes;
- iv. identificar las reivindicaciones dependientes;
- v. determinar la claridad, el contenido y el alcance de las reivindicaciones;
- vi. determinar la unidad de la invención "a priori";
- vii. identificar si toda la materia contenida dentro de las reivindicaciones se puede considerar como invención de acuerdo con el concepto de invención incluido en la legislación nacional, de ser el caso; e
- viii. identificar, dentro de las reivindicaciones, las invenciones no patentables

3.2.4 El análisis de la descripción

El examinador de fondo deberá:

- i. verificar que la descripción contenga la información completa, clara y con la estructura adecuada, de acuerdo con lo estipulado en la ley o en el reglamento de cada país;
- ii. verificar que las unidades se encuentren en el sistema internacional de unidades;
- iii. verificar que la descripción de los dibujos tenga relación directa con la descripción;
- iv. verificar que se utilicen términos técnicos reconocidos en el ámbito técnico correspondiente. Si los términos son poco reconocidos, deben estar definidos correctamente;
- v. identificar las características técnicas de la invención;

- vi. verificar que en la descripción se encuentre la materia reivindicada;
- vii. cuando se trate de solicitudes del área biotecnológica, que se refieran a secuencias de nucleótidos o aminoácidos, verificar que la solicitud contenga una lista de éstos, que debe ser presentada de manera separada a la descripción y llevar el título "Listado de secuencias" (Nota: preferiblemente en formato magnético a fin de facilitar la búsqueda);
- viii. en el caso de material biológico, verificar si es necesario un certificado de depósito para sustentar su descripción.

3.2.5 El análisis de los dibujos

Los dibujos, los planos, las figuras y las representaciones gráficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención.

- Deben ser presentados en hojas numeradas tras las reivindicaciones.
- Los dibujos deben ir numerados consecutivamente en cifras árabes (Fig.1).
- No deben contener texto alguno y deben llevar signos de referencia sólo si figuran en la descripción o en los dibujos, debiendo utilizarse las mismas referencias en toda la memoria.

3.2.6 La presentación de observaciones u oposiciones por parte de terceros

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

3.2.7 La determinación del estado de la técnica

Una vez que se ha efectuado el análisis de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos, y se ha comprendido la materia de la invención, el examinador procede a determinar el estado de la técnica. Si no se ha comprendido la materia de la invención, el examinador debe remitirse al punto relativo a la notificación (punto 3.1 c)

El estado de la técnica que debe tomarse en cuenta para la apreciación de la novedad y del nivel inventivo de una solicitud de patente de invención es todo lo que se haya puesto a disposición del público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo, antes de la "fecha pertinente".

Por fecha pertinente se entiende:

- i) la fecha de presentación de la solicitud; o

- ii) la fecha de presentación de una solicitud anterior, cuando la solicitud reivindique válidamente la prioridad de esa solicitud anterior.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite en la Oficina Nacional, cuya fecha pertinente sea anterior a la fecha pertinente de la solicitud de patente bajo examen, y que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior, siempre y cuando haya sido publicada el mismo día o después del día de presentación de la solicitud bajo examen.

3.2.8 La evaluación de la novedad

Para determinar si una invención es novedosa, habiéndose ya determinado el estado de la técnica, se deben seguir los siguientes pasos:

- i. Comparar elemento por elemento lo que se encuentra en el estado de la técnica y la solución propuesta, comparando, en primer lugar, la reivindicación independiente con el contenido entero de cada publicación (u otra divulgación), tomada aisladamente;
- ii. comparar si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica en un único documento. Si la materia, por si sola, contiene el conjunto de las características de la reivindicación analizada, se considera que no tiene novedad;
- iii. verificar si existen otras reivindicaciones independientes bajo el mismo análisis anterior y revisar las reivindicaciones dependientes para examinar si hay elementos nuevos;
- iv. considerar, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional y cuya fecha de presentación o de prioridad sea anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud que se está estudiando; y
- v. la evaluación de la unidad de la invención se realizará luego de conocer el estado de la técnica (ver detalles en el Capítulo IV).

3.2.9. La evaluación del nivel inventivo

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

- i. Definir el estado de la técnica más próximo. Dicha determinación se efectuará en función de antecedentes que resuelvan el mismo problema y, a falta de ello, de los antecedentes que compartan el mayor número de características técnicas;
- ii. identificar las características diferentes respecto al estado de la técnica más próximo;

- iii. evaluar si la existencia de la característica técnica diferencial para solucionar el problema es evidente para un experto en la materia;
- iv. evaluar si existe alguna indicación en otro documento que sugiera al técnico medio en la materia la posibilidad de combinar la enseñanza del documento más próximo con el segundo, para llegar a la solución propuesta; y
- v. la evaluación de la unidad de la invención se realizará luego de conocer el estado de la técnica (ver detalles en el Capítulo IV).

3.2.10 La evaluación de la aplicación industrial

El examinador de fondo debe identificar la aplicación industrial, es decir, ver si su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. Una invención es susceptible de aplicación industrial si posee una utilidad específica, sustancial y creíble.

4. LAS ACCIONES DEL PRODUCTO DEL EXAMEN

Una vez realizado el examen de fondo de la solicitud, el examinador elaborará los informes técnicos correspondientes.

Si el examinador encuentra que la solicitud no es patentable o no cumple con los requisitos establecidos en la legislación nacional, después de analizar la descripción, las reivindicaciones y/o los dibujos, planos figuras o gráficos -si los hubiera-, elaborará la notificación para que el solicitante presente sus argumentos o subsane, si es el caso.

El informe debe contener:

1. El nombre del solicitante y/o del apoderado;
2. el número de la solicitud y si fuera el caso, el número de trámite, el evento, la actuación, el oficio y el número de folio;
3. la motivación del concepto técnico-legal, el cual debe contener al menos los siguientes aspectos:
 - i. la indicación de las partes del expediente en las que se basó el examen, señalando los folios en los que se encuentran;
 - ii. el objeto de la invención;
 - iii. la claridad de la invención;
 - iv. la evaluación de la invención
 - v. la indicación de si se trata de una invención (exclusiones)
 - vi. la unidad de invención;
 - vii. las excepciones a la patentabilidad;
 - viii. las reivindicaciones de uso;
 - ix. reivindicaciones no incluidas en el examen (por falta de claridad total o por ser materia excluida de patentabilidad);
 - x. la determinación del estado de la técnica;

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

En el Anexo III-1 se presenta un modelo de informe técnico para su utilización en las Oficinas.

Luego de cumplidas las etapas señaladas, se procede a elaborar la Resolución Final que otorga total o parcialmente la patente, o la deniega, en el caso de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y la República Dominicana.

En el caso de Panamá, se procede a publicar el informe técnico, y en el caso de Honduras se publica la solicitud a fin de iniciar el plazo de observaciones.



CAPÍTULO IV.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN DE FONDO

En este Capítulo se incorpora un conjunto de consideraciones técnicas, armonizadas en el ámbito del Istmo Centroamericano y la República Dominicana, relacionadas con el examen de fondo en relación con los requisitos de patentabilidad, las excepciones a la patentabilidad, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos, la unidad de la invención, el nivel inventivo, la aplicación industrial, y las modificaciones, todo ello con el objeto de comprobar si la solicitud cumple con los requisitos necesarios para su concesión. Los aspectos relacionados con la búsqueda de información se presentan de forma separada en el Capítulo V de este manual.

1. PATENTABILIDAD

El examen de fondo de una solicitud de patente de invención consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos de novedad, de nivel inventivo y de aplicación industrial.

El examen se inicia determinando si el objeto susceptible de ser patentado está comprendido en el significado de invención incluido en la legislación nacional⁵, y si las reivindicaciones contienen materia excluida de protección o no consideradas como patente según la legislación nacional de cada país.

En este sentido, las materias señaladas como excluidas de protección o no consideradas como patente deben ser identificadas y se debe solicitar que sean eliminadas de las reivindicaciones. Si ello no es posible por que la invención comprende estas materias como un todo, se debe entonces rechazar la invención.

En la tabla siguiente se presenta una relación de los distintos elementos considerados como no patentables en cada país:

⁵ Costa Rica: Art. 1; El Salvador: 106; Guatemala: Art. 4; Honduras: Art. 5; Nicaragua: Art. 6 y 7; Panamá: Art. 14 y 15 República Dominicana: Art. 2

	CR	GT	HN	NI	PA	SV	RD
Los descubrimientos	X	X	X	X	X	X	X
Las teorías científicas y los métodos matemáticos	X	X	X	X	X	X	X
Los planes, principios o métodos económicos o de negocios, referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o lúdicas	X	X	X	X	X	X	X
Los programas de ordenadores considerados aisladamente	X	X	X	X	X	X	X
Las obras literarias y artísticas	X	X	X	X	X	X	X
Las formas de presentar información	X	X	X	X	X	X	X
Las creaciones exclusivamente estéticas	X	X	X	X	X	X	X
Los procedimientos biológicos para la obtención o reproducción de plantas o animales que no supongan intervención humana, salvo procedimientos microbiológicos_	X	X	X	X	X	-	X
Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes ⁶	X	X	X	X	X	-	X
Las plantas	X	-	X	X	X	-	X
Las razas de animales	X	-	X	X	X	-	X
Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicado a personas o a animales	X	X	X	X	X	X	X
Los segundos usos	-	-	-	-	-	-	X
La explotación comercial en contra del orden público o la moral	X	X	X	X	X	X	X
La explotación comercial debe impedirse para salvaguardar la salud o la vida de personas y animales y la preservación del ambiente y de las plantas	X	X	X	X	X	X	X

X: patentable

-: la legislación no lo define

1.1 Descubrimiento

Se entiende por descubrimiento la revelación de algo existente, desconocido hasta entonces por el hombre; no se le puede considerar invención, ya que no es producto de la actividad innovadora del hombre. Una invención se puede basar en un descubrimiento y se convierte en invención si existe un efecto técnico que sea el fruto de la intervención humana.

En el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética, la materia existente en la naturaleza sin la intervención del hombre constituye un descubrimiento y debe ser excluido de patentabilidad por no ser considerado una invención. La legislaciones de Guatemala, Nicaragua y República Dominicana mencionan de manera explícita esta exclusión.

El reconocimiento de la existencia de un material o fenómeno de la naturaleza constituye un descubrimiento. El descubridor identifica algo que existe en la naturaleza, que puede incluso separar o aislar para conocerlo mejor.

⁶ Honduras y Guatemala disponen de una legislación especial

Para que pueda ser una invención se le debe dar una aplicación práctica al descubrimiento, permitiendo así solucionar problemas técnicos.

Determinar que un material o artículo conocido posee una nueva propiedad es también un mero descubrimiento, no patentable. Es considerado una invención si se la da un efecto técnico. Posteriormente, se determinará si dicha invención es susceptible de ser patentable.

Ejemplos:

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

2. La identificación del extracto de una planta o de la resina de la corteza de un árbol, o la identificación en dicho extracto o resina de nuevos componentes químicos, aún cuando pudieran aislarse o separarse de su medio natural, no es considerado como una invención sino como un descubrimiento.

1.2 Teorías científicas y métodos matemáticos

Las teorías científicas y los métodos matemáticos son principios puramente abstractos donde no puede haber una contribución técnica. En el caso de un sistema formado por un conjunto de elementos que interaccionan entre sí, siguiendo las reglas de una teoría o de un método, está permitido reivindicar la forma en que se relacionan estos elementos, pero no la teoría en sí. La condición es que haya siempre una aplicación industrial.

Los objetos o procesos contrarios a las leyes de la física, como por ejemplo un móvil de movimiento perpetuo o la teoría científica de la semiconductividad, no pueden ser caracterizados en términos técnicos, razón por la cual no están considerados como invenciones y, por lo tanto, no son patentables. Así, una fórmula matemática para obtener una temperatura determinada no puede ser considerada como una invención, sin embargo, aplicada en un proceso para la obtención de un producto, sí. El hecho, por ejemplo de obtener la temperatura requerida en el proceso, pasa a ser considerado, en ese contexto, como algo distinto de un método matemático.

1.3 Los planes, principios o métodos económicos o de negocios, referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o lúdicas

Son creaciones intelectuales de carácter abstracto, como por ejemplo, el método de resolver un crucigrama, las reglas de un juego o los planes para organizar una operación comercial o de realización de un negocio. En estos casos, sólo puede ser reivindicado el sistema físico que permite que se desarrolle el juego, como, por ejemplo, una ruleta.

1.4 Los programas de ordenadores aisladamente considerados

No se puede tildar de invención el programa de ordenador o de soporte lógico, como las instrucciones que necesita una máquina para conseguir un resultado, por carecer de carácter técnico. Los programas de ordenadores adquieren ese carácter técnico sólo en el momento en que forman parte de un proceso industrial. Las legislaciones de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana mencionan explícitamente esta exclusión. En el caso de El Salvador, la aplicación de esta exclusión se realiza por interpretación del concepto de invención presentado en el artículo 106 de la Ley.

1.5 Las obras literarias y artísticas

Las obras literarias y artísticas están dirigidas al intelecto, no son consideradas invenciones y son protegibles por el derecho de autor. Las legislaciones de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá mencionan de manera explícita esta exclusión.

1.6 Las formas de presentar la información

Cualquier representación de información caracterizada por el mero contenido de la información no es patentable. Son patentables los soportes para presentar la información, tales como las vallas publicitarias, etc.

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

Ejemplo: Se reivindica una simple forma de representar la información.

Lo siguiente no debe ser aceptado:

1. Tarjeta de presentación personal, hecha en papel tipo cartulina con forma rectangular y con presentación de forma apaisada, caracterizada porque en su parte superior derecha se sitúa el logotipo de la empresa y porque en el centro se indica el nombre del titular y su profesión debajo.

2. Tarjeta según la reivindicación 1, caracterizada porque en la parte inferior izquierda se sitúa el lugar de trabajo, mientras que en la parte inferior derecha están el teléfono, el fax y el correo electrónico.

1.7 Creaciones puramente estéticas

No se pueden considerar como una invención las creaciones estéticas que pueden ser objeto de protección por otras figuras (diseños o dibujos).

Si la forma o el diseño de una pieza influye notablemente en la funcionalidad o en la utilidad de un sistema, se acepta que una forma estética pueda ser reivindicada.

Ejemplo:

Véase el ejemplo de un alerón de coche. La forma del mismo influye en la adherencia del coche a la carretera, por lo que se hace necesaria la reivindicación de la forma del mismo, aunque se solicite también de forma independiente su protección como modelo.

1.8 Procedimientos biológicos para la obtención o reproducción de plantas o animales que no supongan intervención humana, salvo procedimientos microbiológicos

El término material biológico se refiere a cualquier material que contiene información genética y que sea capaz de reproducirse por sí mismo o que se ha reproducido en un sistema biológico.

El simple aislamiento del material biológico no es suficiente para que se considere como una invención.

Se entiende por "proceso esencialmente biológico" cualquier proceso biológico que se dé espontáneamente en la naturaleza sin intervención humana o en el que la intervención humana no afecte al resultado final.

Pero no debe considerarse necesariamente que un proceso que incluya etapas de carácter biológico no tiene carácter de invención. En tal caso, el examinador debe determinar el grado de intervención humana en dicho proceso.

1.9 Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza las plantas y animales

Las especies y variedades de plantas y las razas de animales no son patentables (con la excepción de El Salvador y Guatemala).

Nota: Si bien las variedades vegetales y las razas animales pueden estar excluidos de la búsqueda para establecer la patentabilidad, las plantas transgénicas y los animales (con exclusión del hombre) genéticamente modificados y sus procedimientos de obtención serían objeto de búsqueda y examen. La cuestión de si un procedimiento es "esencialmente" biológico es una cuestión de grado, que depende de la medida en que existe una intervención técnica en el procedimiento por parte del hombre. Si esta intervención desempeña un papel

importante para determinar o controlar el resultado que se desea conseguir, no quedará excluido el procedimiento.

1.10 Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicado a personas o animales

No se pueden conceder invenciones que conciernan a métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnósticos para seres humanos o animales, pero se pueden patentar las sustancias o los dispositivos, aparatos o elementos necesarios para llevar a cabo un tratamiento. Estos métodos no se consideran invenciones susceptibles de aplicación industrial.

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

En general, el uso de una sustancia se considera como tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal y por lo tanto carente de aplicación industrial. El ejemplo siguiente trata de una reivindicación que consiste en un tratamiento terapéutico:

Ejemplo:

Se reivindica un método de protección de los pezones del ganado bovino que comprende el paso de aplicar a dichos pezones la composición de la reivindicación 1 y que permite que la composición aplicada se seque sobre ellas y forme una película elástica protectora del pezón.

El método descrito en la reivindicación se considera tratamiento terapéutico del cuerpo animal y por lo tanto carente de aplicación industrial.

Nota: Se puede aceptar la redacción "Utilización de la composición de la reivindicación 1^a para fabricar un medicamento que sirva como protección de los pezones del ganado".

Dentro de los métodos terapéuticos están los que se denominan como métodos de diagnóstico entre los cuales se pueden hacer distinciones. Los únicos métodos de diagnóstico que son excluidos de patentabilidad por falta de aplicación industrial son aquellos cuyo resultado permite decidir directamente sobre el tratamiento médico que se debe seguir. Por lo tanto, podrán ser objeto de patente aquellos diagnósticos que sólo permitan obtener resultados intermedios, tales como el diagnóstico parcial por análisis de muestras de sangre o por tejidos extraídos de un tumor. Si el método trata partes del cuerpo fuera del mismo y después se incorporan al mismo, el método no es objeto de patente.

Tampoco pueden ser objeto de patente los métodos terapéuticos que sirven para prevenir o evitar una enfermedad, los que sirven para mitigar un dolor y los métodos profilácticos (métodos de vacunación).

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

Existen situaciones en las que la frontera entre lo "terapéutico" y lo "cosmético" no está clara para el examinador. Una reivindicación que no esté dirigida únicamente a obtener un efecto cosmético, como por ejemplo, la limpieza de las manchas de los dientes humanos, sino que incluye también necesariamente un tratamiento terapéutico (la limpieza de la placa es un tratamiento profiláctico), está excluida de la patentabilidad.

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

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

En el Anexo IV-1, se presenta una relación de decisiones vinculadas con el análisis de invenciones relacionadas con métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicado a personas o animales.

1.11 Usos

En cada caso particular, cada país analizará la patentabilidad, con base en la legislación nacional aplicable y en relación con el uso. Nota: solamente la legislación de la República Dominicana menciona de forma explícita la excepción de patentabilidad de los segundos usos.

1.12 Otras excepciones a la patentabilidad

Se prohíbe el patentamiento de las de invenciones cuya explotación comercial esté en contra del orden público o la moral, y de aquellas invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para salvaguardar la salud o la vida de personas y animales y la preservación del ambiente y las plantas.

2. DESCRIPCIÓN

2.1 Requisitos

La descripción de una invención debe ser clara y completa para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente la comprenda y proceda a su realización. La descripción incluirá la siguiente información:

- ◆ El título de la invención, que debe coincidir con el de la petición de la solicitud;
- ◆ La indicación del sector de la técnica al que se refiere la invención;
- ◆ La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad/solicitud, citando, en la medida de lo posible, los documentos que sirvan para reflejar dicho estado de la técnica anterior, y que puedan ser útiles para la elaboración del informe del estado de la técnica;
- ◆ La explicación de la invención que permita la comprensión del problema técnico planteado, la solución al mismo y las ventajas de dicha solución;
- ◆ La exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención que podrá ilustrarse con ejemplos;
- ◆ La indicación de la aplicación industrial de la invención, si no es evidente;
- ◆ La descripción de los dibujos, planos, figuras o gráficos, si los hubiera;
- ◆ Los dibujos, plano, figuras o gráficos, si los hay, deben ir en hojas numeradas correlativamente a las reivindicaciones. Deberán ir numeradas consecutivamente en cifras árabes (Fig.1). No deben contener texto alguno y llevarán signos de referencia sólo si figuran en la descripción o en los dibujos, debiendo utilizarse las mismas referencias en toda la memoria; y
- ◆ Unidades y fórmulas. Cuando se trate de las propiedades de un material, conviene precisar las unidades utilizadas si intervienen en consideraciones cuantitativas. Si, para ello, se utiliza una norma oficial (por ejemplo, una norma relativa a las dimensiones de los tamices) y se hace referencia a esa norma mediante un conjunto de iniciales o abreviaturas similares, convendrá indicarlo de forma adecuada en la descripción. Hay que utilizar el sistema métrico de unidades de peso y medidas o, si se utiliza otro sistema, expresar también las unidades conforme al sistema métrico. Igualmente, las temperaturas deben expresarse en grados Celsius, o también en grados Celsius si se expresan en primer lugar de manera diferente. Para los demás valores físicos (es decir aquellos cuyas unidades no se derivan directamente de las medidas de longitud, de masa, de tiempo y de temperatura), es necesario utilizar las unidades reconocidas en la práctica internacional; por

ejemplo, para las unidades eléctricas, se utilizará el sistema MKSA (Metro, Kilogramo, Segundo, Amperio) o SI (Sistema Internacional). Los símbolos químicos y matemáticos, los pesos atómicos y las fórmulas moleculares deben ser los que generalmente se utilicen, y los términos, signos y símbolos técnicos, los " que se acepten generalmente en la respectiva técnica". En particular, si existen normas oficiales internacionales aplicables a la técnica en cuestión, deben utilizarse siempre que sea posible.

La descripción de la invención cumple la función importante de divulgar la invención. Ello significa que la invención debe estar descrita en una forma suficientemente clara y completa para que sea posible su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ponerla en práctica. Estos dos requisitos se complementan. La comprensión de la invención permite que la persona capacitada en la materia correspondiente evalúe cual puede ser el aporte de la invención a la tecnología. La puesta en práctica significa poder realizar paso a paso la invención.

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

2.2 La claridad

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

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

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

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

Si se incluyen dibujos, ellos deben estar al inicio, descritos brevemente como en el ejemplo siguiente:

- *“Figura 1 muestra una vista lateral de la máquina empaquetadora;*
- *Figura 2, vista parcial de la primera fase de funcionamiento de la máquina de la figura 1;*
- *Figura 3, vista parcial de la segunda fase de funcionamiento de la máquina de la Figura 1”.*

Para hacer más clara la descripción en el momento de hacer referencia a los dibujos, el nombre del elemento debe estar seguido del número de referencia, por ejemplo:

“La máquina de empaquetar 10 comprende dos rodillos accionados por el motor 11 para soportar y hacer girar el rollo 13”.

No se debe hacer referencia a los dibujos de la siguiente manera:

“10 comprende dos rodillos accionados por 11 para soportar y hacer girar 13”.

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

2.3 Suficiencia

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

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

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

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

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

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

2.4 Otros aspectos

Cuando una modificación formulada a la descripción suponga la ampliación del objeto inicial, esta no será aceptada.

Se admitirá la subsanación de errores materiales. Se consideran errores materiales principalmente la corrección de un defecto gramatical o de suma; y la corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación, siempre y cuando sea obvio.

3. LAS REIVINDICACIONES

3.1 Los requisitos

Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, pues definen la invención que debe ser protegida y delimitan el alcance de esa protección.

Es fundamental que sean claras y concisas para que:

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

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

3.2 El contenido de las reivindicaciones

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 La forma de las reivindicaciones

Las reivindicaciones pueden presentarse en dos partes: preámbulo y parte caracterizante. En este caso la estructura es la siguiente:

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

La parte caracterizante define las características que, en combinación con el preámbulo, se desean proteger, es decir, las características que la invención añade al estado de la técnica, es decir, la caracterización es la parte medular de la reivindicación por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que constituyen el aporte técnico que reúne las condiciones de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y por lo tanto, el mérito para otorgar una patente.

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

Ejemplos de reivindicaciones con dos partes:

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

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

Ejemplo 2: " Cámara fotográfica **que incluye** corrector de distancias automático."

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

Ejemplo 3: " Cepillo de dientes, constituido a partir de un mango rematado en un cabezal operativo en el que se establecen grupos de cerdas, distribuidas en alineaciones longitudinales, **caracterizado** porque el citado mango está afectado por un orificio que se abre al exterior por la extremidad libre del mismo, a través de la que se acopla un depósito suministrador de pasta dentrifica..."

Ejemplo 4: " Dispositivo antirrobo para vehiculos automóviles, **caracterizado** por estar costituido por una barra(2) con una extremidad de forma de gancho (2a) y una pieza transversal en horquilla (2b) con ramas (3), que sea justan al perímetro del volante de dirección..."

Ejemplo 5: " Sistema para la determinación de posición de objetos móviles (5) con ayuda de satélites de localización y navegación (satélites GPS 1, 2, 3 y 4) (...) **que incluye** por lo menos una unidad GPS de recepción y tratamiento (50) que sirve de referencia y cuyas coordenadas de posición exactas son conocidas y que, a partir de las señales (...)" .

3.4 Las categorías de reivindicaciones

Existen fundamentalmente dos categorías de reivindicaciones: en la medida que se refieren a una entidad (producto, aparato o composición) o a una actividad (procedimiento o uso).

3.4.1 Producto

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

3.4.2 Procedimiento

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

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

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

3.5 El tipo de reivindicaciones

3.5.1 Reivindicaciones independientes

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

3.5.2 Reivindicaciones dependientes

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

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

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

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

Ejemplo 1:

Reivindicación independiente (R1): *"Composición que comprende A, B y C, caracterizada por que la concentración de A es menor de 3%."*

Reivindicación dependiente de la anterior (R2): *"Composición de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada por que la concentración de A es menor de 2%."*

.....

Ejemplo 2:

"Generador de gas, para una bolsa hinchable neumática de protección del ocupante contra impactos en automóviles, caracterizado por disponer de una carcasa (12, 16, 28) para alojar un material (24) productor de gas (...)"

"Generador de gas según la reivindicación 1, caracterizada porque la carcasa tiene un tubo exterior (12) cilíndrico, construido...."

.....

Ejemplo 3:

"-1. " Plancha eléctrica, utilizable sin cable, provista de un puesto de carga donde se suministra energía eléctrica para su calentamiento, a cuyo efecto el puesto presenta un alojamiento de zapata, caracterizada porque el alojamiento (8) de zapata presenta un dispositivo de accionamiento (126 a 140) del enclavamiento con un elemento de ajuste...."

"- 2. " Plancha según la primera reivindicación, caracterizada porque el dispositivo de accionamiento (126 a 140) del enclavamiento del alojamiento (8) de zapata engranada en la parte (4) de conexión a la red....."

3.5.3 Falsas dependencias

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

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

Ejemplo 1:

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

.....
Ejemplo 2:

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

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

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

3.6 Claridad e interpretación de las reivindicaciones

3.6.1 Términos utilizados

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

Ejemplo.

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

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

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

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

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

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

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

- inconsistencia verbal: la descripción indica que la invención está limitada por unas características determinadas y las reivindicaciones no las mencionan. Estas inconsistencias se resuelven alegando falta de claridad y modificando la descripción o las reivindicaciones para que concuerden;

- inconsistencia en cuanto a características esenciales: cuando de la descripción se desprende que una característica es esencial para la invención (forma parte de la solución al problema a resolver) y ésta no se encuentra en las reivindicaciones. En este caso se alega que las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger y se pide la introducción de esas características esenciales en las reivindicaciones;

- frases de carácter general que sugieren, de forma imprecisa, que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, o que se protege también un producto cuando las reivindicaciones son sólo de procedimiento. En este caso, se debe pedir una aclaración, de lo contrario se deberá suprimir la referencia al producto.

3.6.3 Términos imprecisos o relativos

No se puede admitir términos imprecisos del tipo "aproximadamente", "alrededor de" ya que en ese caso el alcance y/o el ámbito de protección de la reivindicación deja de ser preciso y por lo tanto claro, y no permite una comparación con el estado de la técnica. Los términos imprecisos pueden ser aceptados para describir características no esenciales cuando esté justificado, y siempre y cuando permitan éstas distinguir el estado de la técnica sin ambigüedad alguna (novedad, nivel inventivo).

Por las mismas razones no se admiten términos relativos del tipo "mayor", "delgado", "fuerte" ya que no tienen un significado preciso. En ningún caso estos términos pueden ser utilizados para distinguir la invención del estado de la técnica. En estos casos, se debe sustituir estas expresiones por términos precisos o rangos concretos de valores, siempre y cuando ello esté sustentado en la descripción.

3.6.4 Marcas registradas o nombres comerciales

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

3.6.5 Términos opcionales en una reivindicación

Las expresiones del tipo:

"preferentemente", "por ejemplo", "tal como", "en especial"

precediendo una característica en una reivindicación se deben interpretar como no limitativas, es decir, la característica inherente es meramente opcional y no limitada el alcance de la reivindicación (en particular al analizar la novedad y el nivel inventivo).

Si éstas causan confusión en la reivindicación, se debe alegar falta de claridad y sugerir que las características opcionales o preferentes sean incorporadas en una reivindicación dependiente.

3.6.6 Definición por el resultado que debe ser alcanzado

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

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

3.6.7 Definición por parámetros

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

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

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

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

3.6.8 Producto definido por su proceso de fabricación

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

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

3.6.9 Referencias a la descripción o a los dibujos

Las reivindicaciones no deben hacer referencia a la descripción o a los dibujos si no es estrictamente necesario. No se admiten expresiones del tipo "como descrito en la página 3", "de acuerdo con el ejemplo 4", "tal como se

indica en la Fig. 7". Una excepción sería el caso de una pieza ilustrada en una figura y cuya forma es imposible de describir con palabras; en ese caso se indicará el signo de referencia de dicho elemento, pero no el de la figura.

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

3.6.10 La concisión

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

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

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

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

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

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

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

3.6.11 El soporte en la descripción

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

Si hay características que están claramente mencionadas en las reivindicaciones y no en la descripción, se permite que sean incorporadas tal cual a la descripción para dar soporte a la descripción. Esta modificación no supone ampliación siempre y cuando las reivindicaciones iniciales se hayan presentado con la descripción.

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

4. LOS DIBUJOS

4.1 La forma y el contenido

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

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

4.2 Ampliación

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

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

5. LA UNIDAD DE INVENCIÓN

La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

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

Véase el ejemplo en la página siguiente:

Ejemplo

Reivindicaciones:

1) Proceso para pintar un artículo en el cual la pintura contiene una sustancia X que inhibe los procesos de oxidación. Dicho proceso incluye los siguientes pasos:

- atomizar la pintura usando aire comprimido
- cargar electrostáticamente la pintura atomizada usando un sistema de electrodos A; y
- aplicar la pintura al artículo.

2) Pintura conteniendo la sustancia X.

3) Un aparato para aplicar pintura que incluye un sistema de electrodos A

▪ Estado de la técnica:

a pintura que contiene la sustancia X es nueva e inventiva. El sistema de electrodos A también es nuevo e inventivo. Sin embargo, los tres pasos del proceso de la reivindicación 1 son conocidos.

▪ Comentarios:

Las características técnicas especiales de la reivindicación 1 son:

- i) utilizar la pintura que contenga la sustancia X; y
- ii) usar el sistema de electrodos A.

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

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

La característica técnica especial i) de la reivindicación 2 no es la misma, ni corresponde con la característica técnica especial ii) de la reivindicación 3.

Por lo tanto, hay falta de unidad de invención entre el contenido de las reivindicaciones 2 y 3 que se encuentra en la reivindicación 2, de manera que hay una relación técnica entre la reivindicación 1 y la 2.

Para decidir si existe unidad de invención se debe evaluar si existen soluciones alternativas a un mismo problema técnico o existe más de un problema técnico. A continuación se presenta un conjunto de generalidades que pueden ayudar a decidir si existe unidad de invención.

5.1 Casos en los que siempre existe unidad de invención

- a) Si solo existe una reivindicación independiente y todas las demás reivindicaciones se pueden considerar dependientes de la primera (aunque estén escritas de otra manera en la solicitud de patente)
- b) Si existe una reivindicación independiente para un producto y una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto, y/o una reivindicación independiente para una utilización de ese producto
- c) Si existe una reivindicación independiente para un procedimiento y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento
- d) Si existe una reivindicación independiente para un producto y una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto, y/o una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento
- e) Si existe una reivindicación independiente para un producto final químico y una o más reivindicaciones para productos intermedios que tengan los mismos elementos estructurales que el producto final, y los productos final e intermedios no están separados en el proceso que lleva de uno a otro por algún intermedio que no sea nuevo
- f) Si existe una reivindicación independiente del tipo Markush que define distintas alternativas y todas las alternativas presentan una propiedad o actividad común y un elemento estructural común, el cual forma la mayor parte de la estructura completa
- g) Si existe una reivindicación que define una familia de compuestos químicos con una fórmula genérica común y todos los productos definidos por dicha fórmula poseen una actividad o propiedad común a todos ellos.

5.2 Casos en los que no existe unidad de invención

- a) Si existe una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de un producto conocido y una reivindicación independiente para una utilización de ese producto
- b) Si existe una reivindicación independiente para un producto final químico y una o más reivindicaciones para productos intermedios y los productos finales e intermedios están separados en el proceso que lleva de uno a otro por algún intermedio que no sea nuevo.

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

Ejemplo 1: Cuando se reivindica:

- a) producto A;
 - b) proceso de producción de A, B, C, D; y
 - c) aparato X (que no sirve para obtener el producto A ni se utiliza en el proceso 2)
-

Ejemplo 2: Considere las reivindicaciones:

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

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

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

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

El criterio de unidad de la invención debe aplicarse en primer lugar solamente a las reivindicaciones independientes y no a las reivindicaciones dependientes.

Si las reivindicaciones independientes no interfieren en el estado de la técnica y satisfacen la exigencia de unidad de la invención, no puede aducirse la falta de unidad respecto de las reivindicaciones que dependen de ellas. En particular, es indiferente que la reivindicación dependiente contenga o no otra invención.

No obstante, si una reivindicación independiente interfiere en el estado de la técnica, conviene estudiar atentamente si, respecto del carácter inventivo, aún existe un vínculo entre todas las reivindicaciones que dependan de esa reivindicación. En ausencia de ese vínculo, puede haber lugar a formular una objeción por falta de unidad a posteriori.

Este método para determinar la unidad de la invención debería poder aplicarse incluso antes del comienzo de la búsqueda. Si se efectúa una búsqueda sobre el estado de la técnica, puede reconsiderarse una determinación inicial de la unidad de la invención, basada en la hipótesis de que las reivindicaciones no interfieren en el estado de la técnica, en función de los resultados de la búsqueda.

El Anexo IV-2 se presentan un grupo de ejemplos que puedan ayudar a decidir si existe unidad de invención.

5.3 Fraccionamiento de la solicitud

En caso de no existir unidad de la invención, antes de realizar el análisis de novedad, se deberá requerir al solicitante que aclare cual será el alcance de la invención, o que identifique la parte de la invención con la cual prefiere continuar el trámite, de ser el caso el solicitante deberá realizar el fraccionamiento de la solicitud. Si el solicitante no cumple con el requerimiento de la oficina, la solicitud deberá ser rechazada o abandonada por falta de unidad.

6. LA NOVEDAD

6.1 Los requisitos

Una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El hecho de que una invención no sea nueva es suficiente para rechazar o negar la solicitud.

El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación escrita, una divulgación oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. También se considera dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad sea anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se esté examinando.

El examinador debe demostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva.

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

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

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

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

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

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

Test de novedad:

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

En caso de respuesta afirmativa en ambos supuestos, entonces **no es nuevo**.

6.2 Año de gracia

Para efectos de la pérdida de novedad, no se tomará en consideración la divulgación que haya ocurrido dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en el país o, en su caso, dentro del año precedente a la fecha de la solicitud cuya prioridad se reivindica, siempre que tal divulgación haya resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o sus causahabientes, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o actos ilícitos cometido contra alguno de ellos.

6.3 La prioridad

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

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

En las solicitudes iniciales no es necesario que la materia sobre la cual se reivindica prioridad se encuentre dentro de las reivindicaciones; basta con que el conjunto de documentos de la solicitud revele la existencia de dicha materia (Art. 4 del Convenio de París).

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

6.4 El análisis de la novedad

Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan implícita o explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando la invención elemento por elemento, tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ejemplos a continuación:

Ejemplo 1:

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

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

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

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

Ejemplo 2:

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

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

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

6.4.1 La novedad respecto a las expresiones generales y los rangos

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

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

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

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

Ejemplo 1:

Solicitud: eje de metal

Estado de la técnica: eje de cobre

- Conclusión: carece de novedad

.....

...

Ejemplo 2:

Solicitud: temperatura entre 120 y 150° C

Estado de la técnica: 120°C

- Conclusión: carece de novedad

.....

...

Ejemplo 3:

Solicitud: temperatura entre 125 a 130° C -

Estado de la técnica: de 120 a 150°C

- Conclusión: selección específica en un rango comparativamente amplio y lejos de los límites. Nueva

Ejemplo 4:

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

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

.....

Ejemplo 5:

La descripción de un gancho para una grúa implica la indicación de ciertas características técnicas en lo que se refiere a fuerza, tamaño, etc., la descripción de un gancho para pescar peces pequeños implica normalmente la indicación de otras características técnicas. No se considera que ninguno de estos ganchos destruya la novedad del otro, aunque ambos puedan tener una forma similar. Así, en estas reivindicaciones, la palabra "para", implícitamente, quiere decir "apropiado para". Ninguno de estos ganchos podría ser apropiado para realizar la función del otro.

.....

Ejemplo 6:

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

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

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

Ejemplo:

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

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

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

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

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

b) el documento del estado de la técnica no ha especificado bien en sus ejemplos, en la descripción, reivindicaciones o dibujos, el valor de temperatura concreto que cae dentro del intervalo de 68° a 72° C, y un tercer criterio que se debe considerar cuando se trata de valores contiguos es el siguiente:

c) el intervalo de 68° a 72° C es pequeño en comparación con el intervalo descrito en el documento del estado de la técnica y además, no está próximo a ninguno de los valores concretos descritos en el documento de referencia.

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

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

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

6.4.2 "Disclaimer"

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

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

La introducción de un *disclaimer* en una reivindicación podría causar ampliación de la solicitud, si la materia que se quiere excluir no está explícitamente substanciada en la solicitud original.

Sin embargo, se pueden entender como las condiciones para introducir *disclaimers* sin que estos constituyan ampliación, aunque no estén sustentados en la solicitud original, las siguientes⁷:

a) Cuando el *disclaimer* sirve para restablecer la novedad con respecto a un documento que pertenece al estado de la técnica, en cuanto se encuentra en trámite en la oficina.

b) Cuando el *disclaimer* sirve para restablecer la novedad con respecto a un documento del estado de la técnica que constituye una anticipación accidental. Se entiende por anticipación accidental una ampliación que está tan poco relacionada con la solicitud que se está examinando y está tan lejos de ella,

⁷ Descripción de la Alta Cámara de Recursos de EPO (G01/03)

que la persona versada en la materia nunca la habría considerado en el momento de hacer la invención.

c) Cuando la materia que se quiere eliminar está excluida de patentabilidad.

6.4.3 La novedad en áreas específicas de la tecnología

6.4.3.1 Química

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

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

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

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

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

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

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

Ejemplo 1: La novedad de las invenciones definidas por una familia de compuestos químicos:

En la solicitud se reivindican productos de la fórmula general:
'N'-----X, donde 'N' es un núcleo orgánico y X un grupo alquilo

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

X = metilo (C1)
X = propilo (C3)
X = isopropilo (C3)

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

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

- a) C1
- b) C3
- c) C1 y C3
- d) C1 a C3
- e) la fórmula general donde X = grupo alquilo otro que C10 (sólo en el caso que la anticipación sea accidental)

Ejemplo 2: Invenciones definidas por rangos parcialmente descritos en las anterioridades. Cómo limitar las reivindicaciones.

- Caso 1 (sub-rango)
 - Rango reivindicado en la solicitud: $X = 400$ a 4.000
 - Rango descrito en el estado de la técnica: $X = 600$ a 1.200
 - ✓ Aceptable: $X = 400$ a 4.000 donde x es inferior a 600 o X es superior a 1.200
 - No aceptable: $X = 400$ a 600 o 1.200 a 4.000 puesto que los valores 600 y 1.200 están incluidos en el estado de la técnica
- Caso 2 (rangos superpuestos)
 - Rango reivindicado en la solicitud: $X = 600$ a 10.000
 - Rango descrito en el estado de la técnica: $Y = 240$ a 1.500
 - ✓ Aceptable: superior a 1.500 y hasta 10.000
 - No aceptable: $Y = 1.500$ a 10.000 puesto que el valor 1.500 está incluido en el estado de la técnica

.....
Ejemplo 3: Compuestos químicos.

- a) su nombre;
- b) su fórmula química;
- c) sus parámetros físico-químicos; o
- d) cómo el producto es el resultado de un proceso

El compuesto está definido en el estado de la técnica por: si el nombre o la fórmula química es suficiente para caracterizar el compuesto, el estado de la técnica correspondiente a los casos (a) y (b) destruirá novedad del compuesto reivindicado.

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

Si el solicitante en su respuesta nos proporcionara evidencias de que el técnico en la materia no hubiera podido llegar a producir inevitablemente el compuesto reivindicado con la información descrita en el estado de la técnica, entonces este estado de la técnica no destruiría la novedad del compuesto en cuestión.

Una fórmula general no destruye la novedad de un miembro concreto de un subgrupo definido por esta fórmula general. Por ejemplo: "alkilo inferior" no destruye la novedad de C_2H_5 .

Ejemplo 4:

Descripción implícita de compuestos individuales a partir de una formula general.

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

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

¿En qué circunstancias se considera este compuesto como nuevo?

En el estado de la técnica se describe la formula general (I) con muchas líneas de substituyentes diferentes para elegir.

Elegir una sola alternativa de una lista de alternativas para un substituyente no confiere novedad de selección. La selección es nueva si está hecha a partir de, al menos, dos listas de, al menos, dos líneas de substituyentes diferentes.

Ejemplo 5: Estereoisómeros

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

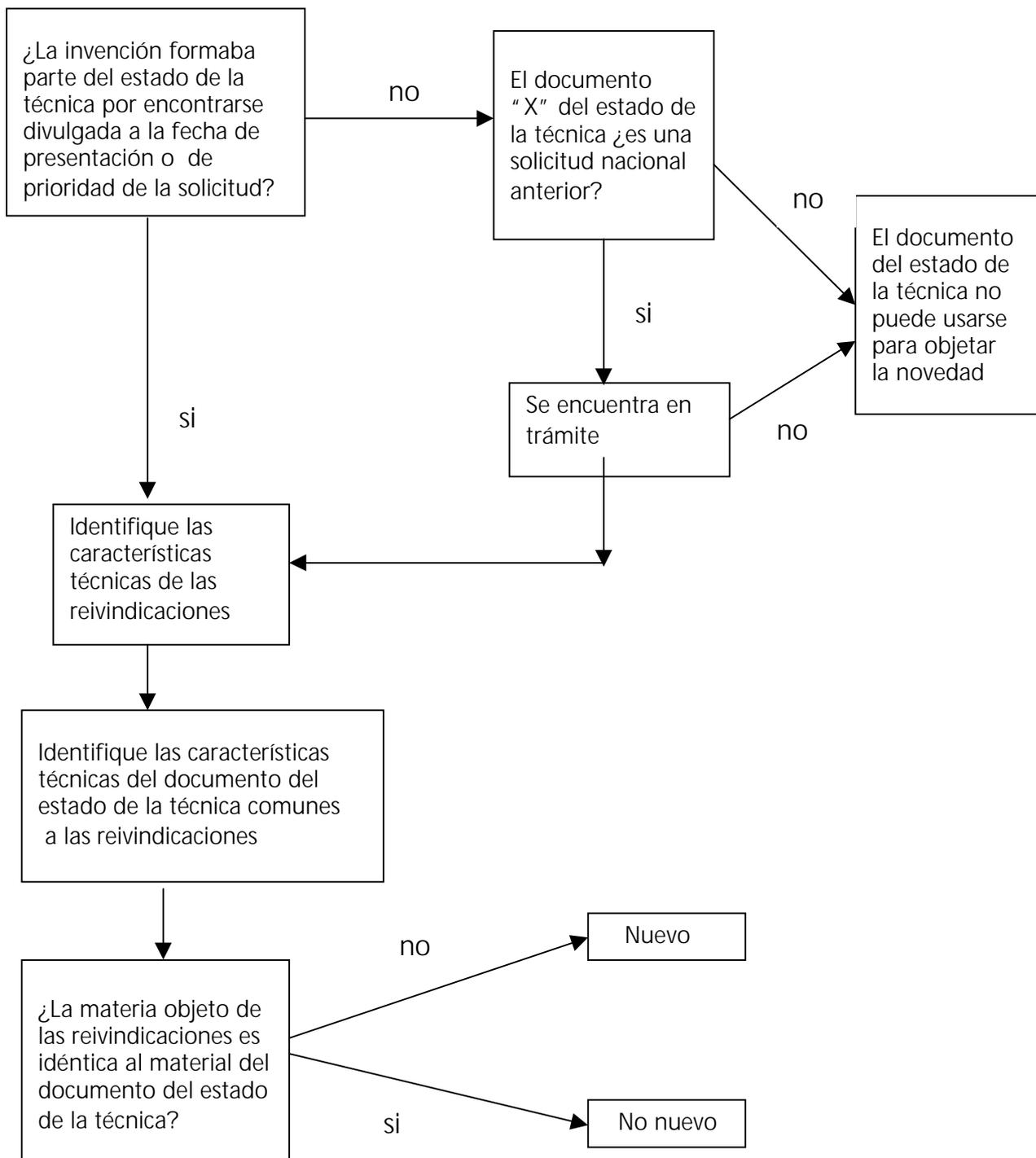
Si la mezcla racémica es conocida, se considera que los dos constituyentes ópticamente activos son nuevos, si los constituyentes no están *expressis verbis* descritos en el estado de la técnica.

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

6.4.3.2 Microorganismos

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

6.5 Diagrama de evaluación de novedad



7. NIVEL INVENTIVO

7.1 Requisitos

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

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

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

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

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

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

7.2 El método para la evaluación del nivel inventivo

7.2.1 El análisis "problema-solución"

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

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

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

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

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

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

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

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

La pregunta a la que hay que responder es que si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que esté incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

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

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

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

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

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

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

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



Ejemplo 1: Se reivindican guantes que tienen pequeñas placas metálicas flexibles en las extremidades de los dedos. La finalidad sería de introducir datos en una computadora tocando la pantalla.

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

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

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

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

Ejemplo 2: La invención se refiere a una mesa de comedor. En la memoria descriptiva el solicitante describe un problema inherente a todas las mesas de cuatro patas, es decir que la mesa se balancea sobre superficies accidentadas. El problema está descrito así:

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

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

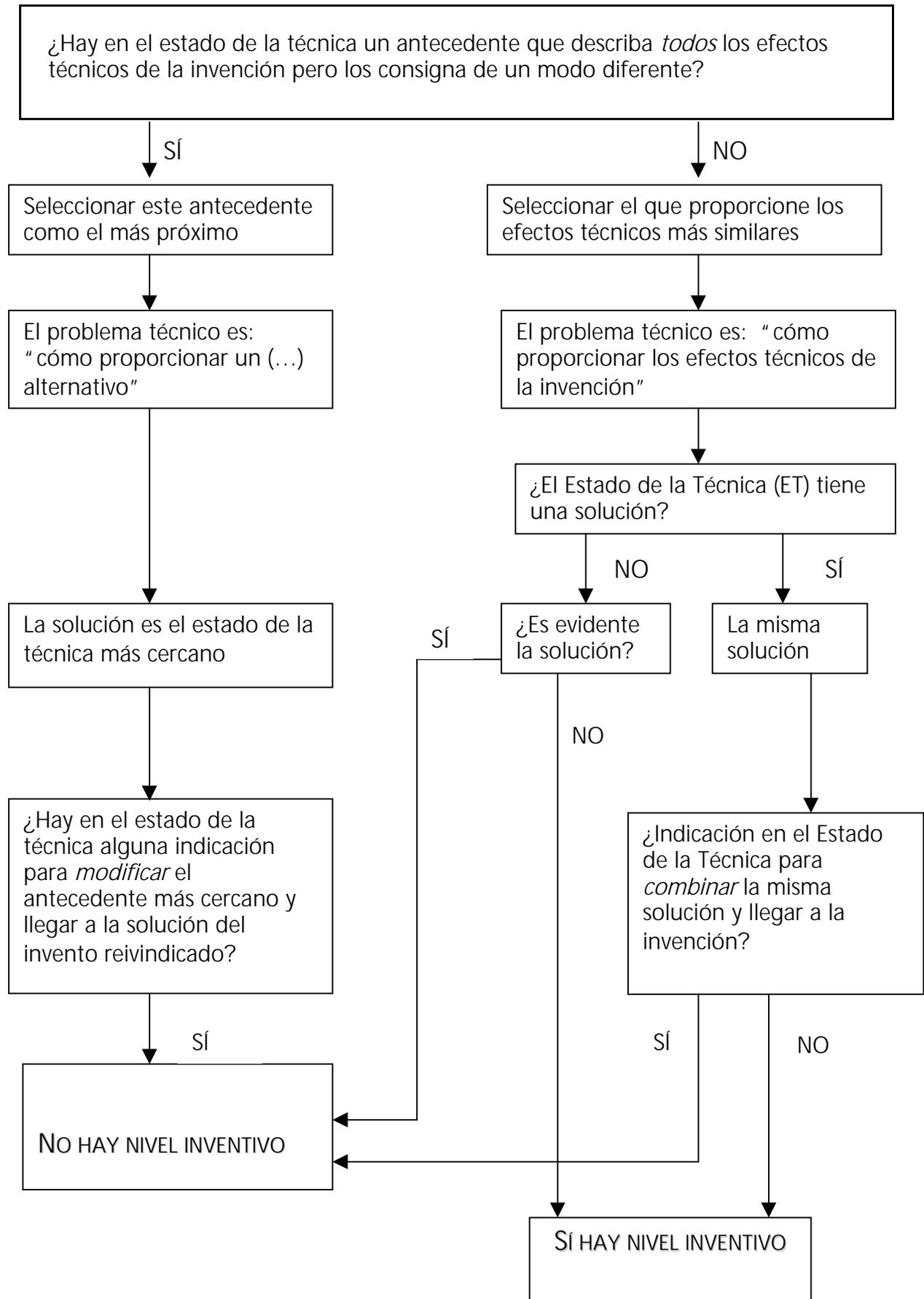
En el resultado de la búsqueda se han citado dos documentos:

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

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

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

7.2.2 Diagrama



7.3 Nivel inventivo de reivindicaciones dependientes

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

7.4 Indicios de la existencia de nivel inventivo

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

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

7.5 Indicios de la falta de nivel inventivo

Son indicios de falta de nivel inventivo:

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

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

7.6 Combinación de documentos

Contrariamente a cuando se analiza la novedad, al estudiar el nivel inventivo, está permitido combinar dos o más documentos o diferentes ejemplos de realización o partes

de un mismo documento, pero solamente si dicha combinación fuese obvia para la persona versada en la materia técnica correspondiente.

En principio se considera que la combinación de más de dos documentos (o la combinación de diferentes ejemplos de realización en un segundo documento diferente del que constituye nuestro estado de la técnica más próximo) no es obvia para una persona versada en la materia técnica correspondiente, a menos que tal combinación haya sido definida en alguna parte como posible. Por tanto, como norma general, no se utilizarán más de dos documentos para atacar el nivel inventivo de la materia de una reivindicación. Una excepción a esta norma es aquella situación, como la definida anteriormente, en la cual se trata de una yuxtaposición de características, cada una produciendo un efecto propio y sin ningún efecto en la combinación de las mismas. En este caso sí se permite combinar las enseñanzas de más de dos documentos, cada uno de los documentos siendo relevante para cada una de las características (o grupo de características) yuxtapuestas.

7.7 Información complementaria y ejemplos comparativos

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

Ejemplo:

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

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

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

7.8 Nivel inventivo en áreas específicas de la tecnología

7.8.1 Química

7.8.1.1 *¿Cuándo un compuesto químico o composición química tienen nivel inventivo?*

- ✓ El compuesto tiene una estructura inesperada (caso poco frecuente); o,

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

En el caso de invenciones de selección, por ejemplo, la selección de un subgrupo de compuestos en una fórmula *Markush* que cumplen el requisito de novedad. En este caso tiene nivel inventivo si todos los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada. Asimismo, es necesario que todos los compuestos que entran en la fórmula presenten nivel inventivo. Esto quiere decir que si el nivel inventivo se basa en un efecto técnico, todos los compuestos posibles de la fórmula *Markush* tienen que presentar nivel inventivo.

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

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

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

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

Respuesta:

- a) que el compuesto posea una estructura inesperada; o
- b) que el compuesto exhiba un uso o un efecto sorprendente.

a) Estructura inesperada

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

b) Efecto o uso no esperado

b) 1 La existencia de un efecto o uso sorprendente es la manera más común de establecer altura inventiva para compuestos nuevos,

particularmente cuando tienen estructuras muy próximas a las del estado de la técnica.

b) 2 Tipos de efecto sorprendente: (i) completamente diferente de los usos o efectos conocidos de compuestos descritos en el estado de la técnica; y (ii) una mejora sustancial de un efecto de la misma índole que exhiba un compuesto conocido del estado de la técnica más próximo.

b) 3 Uso o efecto no descrito previamente: un uso o efecto se considerara sorprendente cuando para los compuestos descritos en el estado de la técnica no haya sido descrito ningún uso o efecto y éste no pueda ser derivable del conocimiento general.

7.8.1.3 *Inventiones de selección*

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

7.8.1.4 *Nivel inventivo en reivindicaciones de "compuestos intermedios"*

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

- | | | |
|---|------------|--|
| ➤ | Pregunta: | ¿Qué criterios se aplican para examinar altura inventiva? |
| ➤ | Respuesta: | En el caso de un producto intermedio usado en un proceso inventivo, la altura inventiva puede derivarse de la contribución de este intermedio al proceso inventivo. ⁸ |

En el caso de que el producto intermedio sirva para producir el producto final inventivo, el intermedio debe ser responsable de proporcionarle al producto final la parte estructural que le confiere las propiedades sorprendentes y que por

⁸ Cfr. EPO, decisión T22/82.

ello le confiere altura inventiva al producto final. Por tanto, el examen del grado de contribución estructural debida al producto intermedio será clave para decidir si esta contribución le confiere al menos una de estas características que distinguirán al producto final de los descritos en el estado de la técnica.⁹

Ejemplo 1: Nivel inventivo de compuestos químicos

Se reivindica una sulfonil urea como antidiabético ($\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2-\text{NHCONHF}$). En el estado de la técnica se conoce que la sulfonamida de fórmula $2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2\text{NHR}_1$ tiene propiedades antibióticas.

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

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

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

Ejemplo 2: Nivel inventivo de microorganismos modificados

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

" Streptomyces P. NRRL 123456 ".

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

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

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

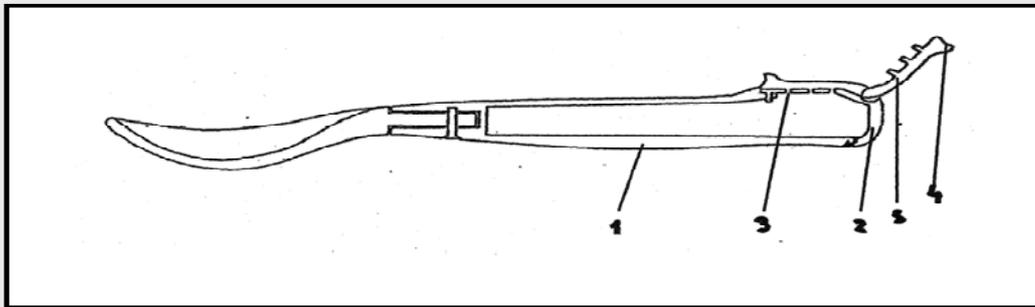
⁹ Cfr. EPO decisión T65/82.

7.8.2 Mecánica

Ejemplo 1:

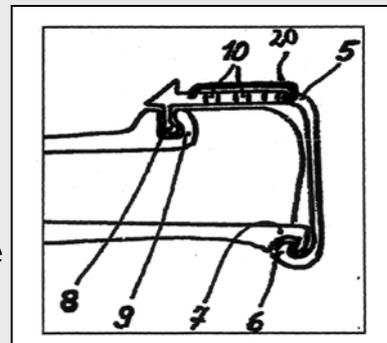
La invención se refiere a una pieza de cubertería (tenedor, cuchillo o cuchara) que en el interior de su mango dispone de un espacio hueco para albergar distintas especias (por ejemplo: sal) con unas perforaciones que puede ser utilizado además de su función principal también como un salero o un pimentero.

Reivindicación 1: Pieza de cubertería que comprende un mango (1) hueco, para recibir especias, con una tapa trasera (2) provista de perforaciones (3), donde se instala un elemento de cierre (4) provisto de unos salientes (5) que encajan en las perforaciones (3) en la posición de cierre (ver figura).



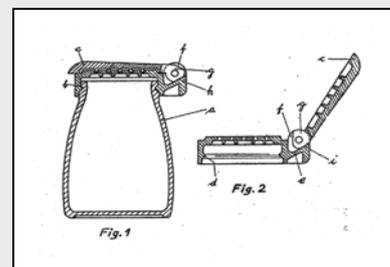
Al realizar la búsqueda se encuentra como estado de la técnica más próximo el documento D1.

Dicho documento muestra una pieza de cubertería similar cuyo elemento de cierre consiste en una tapa articulada que al cerrar cubre las perforaciones. Si bien la tapa no dispone de salientes que encajen en las perforaciones. La finalidad de los salientes de la tapa es mantener libre de especias las perforaciones y evitar así su obturación.



A la vista del Documento D1 la reivindicación bajo examen presenta novedad ya que tiene un elemento técnico, los salientes de la tapa, que no están en el estado de la técnica.

Sin embargo, en la búsqueda aparece un segundo documento D2, consiste en un salero o pimentero convencional cuya tapa de cierre esta provista de salientes que encajan en las perforaciones y así evitan la obturación.

Solución:

Con este nuevo documento D2 la reivindicación bajo examen no presenta nivel inventivo. Ambos documentos pertenecen a campos técnicos cercanos por lo que resultaría obvio para el experto en la materia combinar las características de cierre recogidas en los documentos D1 y D2.

8. APLICACIÓN INDUSTRIAL

8.1 Requisitos

La aplicación industrial es requisito de patentabilidad necesario para una invención, junto con la novedad y la actividad inventiva. Se entiende que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

Ejemplo 1:

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

.....

Ejemplo 2:

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

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

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



CAPÍTULO V.

BÚSQUEDA Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN

1. BÚSQUEDA Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN

1.1 Definición de búsqueda

La búsqueda se puede definir como la acción realizada por el examinador de fondo o especialista dedicado a esta actividad, que, utilizando estrategias preestablecidas por todos los medios disponibles a su alcance, puede encontrar documentos de patente o no patente que estén relacionados con el objeto de la invención en fondos documentales de patentes nacionales y/o extranjeros, bases de datos de oficinas de patentes en Internet o en colecciones de discos CD-ROM, DVD, revistas especializadas, publicaciones científicas y bibliográficas en general.

1.2 Objeto de la búsqueda

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

1.3 Definición del estado de la técnica

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

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio (por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio), antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable o reconocida.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente presentada ante la Oficina de propiedad industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud bajo consideración, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique

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

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

Para determinar el estado de la técnica no se tomará en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o bien, de un incumplimiento de contrato por parte de un tercero o de un acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

No se considera una divulgación comprendida en la excepción anterior la publicación de una solicitud de patente o una patente otorgada de la misma familia de patentes, que se haga publica en cualquier parte, aun y cuando se realice dentro del lapso de los 12 meses previos a la presentación de una solicitud en la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial correspondiente, a menos que la publicación hubiese ocurrido por un error atribuible a la oficina, o que hubiese tenido derecho a hacerlo.

En este sentido si afecta la novedad de una solicitud, la divulgación realizada por la publicación de una solicitud de patente o una patente otorgada de la misma familia de patentes.

1.4 Requerimiento de informes u otros documentos

Para los efectos del examen de fondo, la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial podrá, de acuerdo a la legislación nacional de cada país¹⁰ requerir al solicitante que presente una copia de informes u documentos existentes en otras oficinas en el extranjero, relacionado con la solicitud en trámite. Asimismo, se podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. En el Anexo V-1 se presenta una lista de posibles fuentes de información a ser consultadas.

Entre los principales documentos que se deben requerir están los siguientes:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;

¹⁰ Costa Rica: Art. 14 incisos 3 al 7 de la Ley; Guatemala: Art. 118 de la Ley (Decreto 57-2000) y Art. 59 del Decreto 11-2006; Honduras: Art. 39 de la Ley; El Salvador: Art. 153 y 154 de la Ley; Nicaragua Art. 35; Panamá: Art.49 de la Ley y Art. 38 del Reglamento; y República Dominicana: Art. 22, numerales 7 al 11 de la Ley

- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá, durante el examen de fondo reconocer los resultados de los exámenes presentados por un solicitante, como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Para estos efectos se deberán seguir las consideraciones siguientes:

- en caso de que se reconozca el resultado de un examen, se entiende como condición indispensable que las reivindicaciones sobre las que se realizó este análisis sean idénticas o equivalentes técnicamente a las reivindicaciones de la solicitud que se trata de examinar y que éstas no estén incursas en las exclusiones y excepciones establecidas en la legislación nacional;
- la Oficina debe emitir un informe técnico validando el reconocimiento del examen presentado por el solicitante. Nota: de ser el caso, la Oficina debe emitir un informe técnico en el que se establezca una opinión distinta a la del examen presentado; o
- que la presentación de los documentos mencionados en los puntos c), d) y e) no es suficiente para acreditar o no el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y otorgar o denegar la patente de manera directa e inmediata, siempre será necesario emitir un informe técnico al respecto;
- en todo caso, la oficina debe emitir un informe técnico como parte del examen de fondo, considerando el reconocimiento total o parcial del examen presentado por el solicitante, dicho informe puede diferir (total o parcialmente) del resultado del examen presentado.
- es importante señalar que cuando se utilizan los resultados de examen de fondo de otras oficinas, siempre se requiere hacer la búsqueda en la base de datos nacional.

1.5 Recuperación de documentos

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

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

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

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

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

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

- Número de Patente: ésta es utilizada cuando se conoce el número de las patentes y se quiere profundizar sobre la información técnica contenida en ella.
- Por palabras claves que se encuentran en el título, resumen, descripción o reivindicaciones: estas palabras deben ser introducidas en español, inglés, alemán o francés, dependiendo de la base de datos utilizada.
- Nombre del autor: puede ser el nombre del inventor o solicitante, se puede combinar con el resultado de la búsqueda por palabras claves.
- Clasificación: puede ser realizada por la clasificación internacional de patentes (CIP), la clasificación de la Oficina de EUSA o la clasificación interna Europea (ECLA); la clasificación puede ser combinada con el resultado de la búsqueda por palabras claves.

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

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

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

1.6 Selección de documentos

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

El examinador seleccionará entre los documentos encontrados los que deban citarse en el informe de búsqueda. Los documentos seleccionados siempre serán los más pertinentes, que se indicarán en primer lugar en el informe. Los documentos menos pertinentes sólo se citarán si conciernen a otros aspectos o detalles de la invención que no figuren en los documentos anteriores.

Con el fin de producir una búsqueda provechosa, el examinador no seleccionará más documentos de lo necesario, como por ejemplo cuando existan varios documentos de igual importancia, evitará citar más de uno en el informe de búsqueda. Si en una búsqueda aparece más de un miembro de la misma familia de patentes, el examinador valorará la facilidad que ofrece el empleo de un idioma determinado frente a otros para elegir el que va a citar.

1.7 Categoría de los documentos

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

Así tenemos, entre otras, las categorías:

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

- **E**: designa a todo documento de patente que, estando en trámite en la misma Oficina, tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la fecha de presentación de la solicitud objeto de la búsqueda, pero se haya publicado con posterioridad a esa fecha, y cuyo contenido afecte exclusivamente a la novedad. Cuando se reciban informes procedentes de otras Oficinas con documentos citados " E" , solo serán validos si tienen correspondiente en trámite en la misma Oficina;
- **F**: designa el documento publicado en el extranjero, solicitud o patente, que corresponde a la solicitud que se está examinando; y
- **G**: designa a patentes miembros de la misma familia.

1.8 Informe de búsqueda de otras oficinas

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

- ✓ los informes de las otras oficinas de América Latina;
- ✓ el informe de búsqueda de la OEP o de la OEPM;
- ✓ el informe de búsqueda complementario (para solicitudes presentadas vía PCT);
- ✓ el informe de búsqueda internacional emitido por Autoridades de Búsqueda Internacional; y
- ✓ el informe de búsqueda de Japon o Corea.

Dicha búsqueda deberá ser complementada con la información en bases de datos de patentes nacionales y LATIPAT habida cuenta que su información no siempre está contenida en las indicadas bases de datos.

1.9 Literatura " no patentes"

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

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

Usando Internet, tenemos acceso a bases de datos de resúmenes de documentación no patente (*Medline*, por ejemplo). En el caso de que de la lectura del resumen se determine que el documento es relevante para propósitos de novedad y/o actividad inventiva, se debe tratar de ubicar el documento completo y de ser el caso tratar de acceder a una traducción del mismo a fin de sustentar la objeción que ha formulado. Cuando un examinador haga uso de documentos y contenidos de forma distinta a cuyo uso exceda al derecho de cita (por ejemplo, reproducción de documento de literatura no patente) se asegurara de atender las condiciones de uso (reserva de derechos de autor) que aplique la fuente de tales documentos y contenidos.

Para buscar la fecha en que fué accesible un documento no patente al publico se puede utilizar como herramienta de apoyo la página *www.archive.org*

1.10 El Informe de búsqueda

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

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

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

- ✓ la identificación de la solicitud de patente;
- ✓ la fecha de presentación de la solicitud de patente;
- ✓ la fecha de prioridad de presentación del invento en otro país, si la hubiere;
- ✓ la clasificación internacional de patentes de la materia que se solicita proteger;
- ✓ los datos mínimos de identificación de los documentos encontrados, incluida la referencia o la ubicación de las partes relevantes que de los mismos sean consideradas;
- ✓ las reivindicaciones que son afectadas por el contenido de los documentos técnicos;
- ✓ la descripción de las categorías de cada documento encontrado según el 1.7.

1.11 Estrategia de búsqueda

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

a) determinar exactamente el objeto de la solicitud, para lo cual se tomará en cuenta las reivindicaciones presentadas a la luz de la descripción y los dibujos. Si el examinador se encuentra frente a una solicitud que no divulga la invención de manera clara y completa, se deberá consignar que no es posible realizar la búsqueda;

b) comprobar las categorías de las reivindicaciones independientes en la medida en que se refieran a una entidad (producto, aparato o composición) o a una actividad (procedimiento o uso). En caso que coexistan de ambas categorías,

como por ejemplo una reivindicación independiente sobre un producto químico y otra reivindicación independiente sobre un procedimiento de obtención, resulta más provechoso enfocar la búsqueda primero al producto (reivindicación de entidad) ya que es más amplia la búsqueda y normalmente en ese proceso aparecerían sus procedimientos de obtención (reivindicación de actividad). Otra de las ventajas de este enfoque es que si en la búsqueda el producto resulta ser nuevo y tener nivel inventivo no es necesario realizar la búsqueda para su procedimiento de obtención ya que también sería nuevo y tendría nivel inventivo;

c) revisar las reivindicaciones independientes para verificar si existen reivindicaciones dependientes que excedan del marco de la reivindicación independiente a la que están subordinadas o si la descripción y los dibujos divulgan medios de ejecución de la invención que no están comprendidos en las reivindicaciones. En ambos casos, la búsqueda deberá alcanzar también a estos objetos, de manera tal de cubrir todos los aspectos y realizaciones de la invención;

d) si por razones de exclusión de patentabilidad y/o falta de unidad de invención, *a priori*, hubiese alguna restricción en la búsqueda, se deberá indicar este hecho en el "Informe de Búsqueda";

e) también se deberá indicar en el informe de búsqueda si por razones de falta de claridad no ha sido posible llevar a cabo una búsqueda completa. En este caso, se deberá especificar la parte de la solicitud que se ha incluido en la búsqueda;

f) una vez que se ha logrado identificar la materia de la invención, el examinador determinará la clasificación de la solicitud, utilizando para ello, la última edición de la Clasificación Internacional de Patentes, poniendo especial atención en asignar una clasificación correcta. Resulta útil, servirse de la herramienta informática de clasificación automática "categorizador" puesta a disposición en Internet de forma gratuita por la OMPI. Sobre todo es válido en las fases iniciales de clasificación ya que permite el ahorro de tiempo para iniciar la búsqueda. No obstante el examinador debe ser consciente que la clasificación definitiva debe establecerse una vez concluida la búsqueda y conocido el estado de la técnica;

g) utilizar una o varias estrategias de búsqueda. Es importante mencionar las siguientes: i) utilizar la Clasificación Internacional de Patentes como parte de la estrategia de búsqueda, la probabilidad de encontrar documentos relevantes es mayor; ii) utilizar las referencias documentales y los datos asociados de los documentos citados en la descripción; iii) realizar la búsqueda con palabras clave o combinación de éstas o sus sinónimos; iv) realizar la búsqueda mediante una combinación de clasificación y palabras clave; v) realizar la búsqueda por familia de patentes, de ser procedente; vi) realizar la búsqueda de antecedentes hasta la

fecha de presentación de la solicitud; vii) realizar la búsqueda con la clasificación internacional, y cuando se pueda, la clasificación europea¹¹ y norteamericana¹²,

h) la información mínima que se debería tomar en cuenta al realizar una búsqueda debe ser la que aparece en las Bases de Datos de Patentes Nacionales y en las contenidas en el Anexo V-1 del presente Manual;

i) en caso de solicitudes que reivindiquen una prioridad, si la búsqueda arrojará documentos cuya fecha de publicación o de divulgación se encuentre entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud objeto de la búsqueda, la comprobación de la prioridad se efectuará en la etapa de examen de patentabilidad, oportunidad en la que el examinador verificará, con ayuda del documento de prioridad, si la prioridad se reconoce como válida;

j) el examinador deberá evaluar constantemente los resultados de la búsqueda y de ser necesario, reformular la estrategia utilizada. Asimismo, el examinador deberá dirigir su atención principalmente hacia el concepto de novedad, pero al mismo tiempo deberá prestar atención a cualquier arte previo que pueda tener importancia en cuanto al nivel inventivo; y

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

[Siguen los anexos]



¹¹ <http://12.espacenet.com/espacenet/ecla/index/index.htm>.

¹² <http://www.uspto.gov>

Anexo I. *Las oficinas de propiedad intelectual de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana*

❖ COSTA RICA

Sra. Vanessa Cohen Jiménez
Directora
Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica
Ministerio de Justicia
Edificio del Registro Nacional
Apartado postal 199 – 2010 Zapote
San José
Costa Rica

Tel: (+506) 224.81-11; 234 15 37
Fax: (+506) 234 1537
e-mail: vcohen@rnp.go.cr

❖ EL SALVADOR

Lic. Carmen Aída Muñoz
Directora
Registro de Propiedad Intelectual
Centro Nacional de Registros (CNR)
Módulo 2
1ª Calle Poniente y 43 Avenida Norte N° 2310
Colonia Flor Blanca
San Salvador
El Salvador

Tel: (+503) 2261 86 02
Fax: (+503) 2260 79 16
e-mail: cmunoz@cnr.gob.sv

❖ GUATEMALA

Dr. Carlos Eduardo Illescas Rivera
Registrador
Registro de la Propiedad Intelectual (RPI)
Ministerio de Economía
7ª Avenida 7-61 – Zona 4
Primer Nivel
Ciudad de Guatemala
Guatemala

Tel.:(+502) 2332 01 11 al 14
Fax: (502) 2332.01.16 / 2332.77.07
e-mail: ceillescasr@yahoo.com

❖ HONDURAS

Sr. Martin Roberto Erazo Orellana
Director General de Propiedad Intelectual
Instituto de la Propiedad
Edificio Ortez Sequeira
Colonia Lomas del Guijarro Sur, 1
Cuadra al Este del Instituto San Miguel
contiguo a la Creperia
Tegucigalpa
Honduras

Tel: (+504) 235 5501 a 235 5506

❖ NICARAGUA

Sra. Ambrosia Lezama Zelaya
Directora
Registro de la Propiedad Intelectual (RPI)
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
Costado Este del Hotel Intercontinental Metrocentro
Managua
Nicaragua

Tel: (+505) 267.30.61; directo: 267.24.17 - Fax: (+505) 267.53.93 –
E-mail: Ambrosia.Lezama@mific.gob.ni

- PANAMÁ

Lic. Luz Celeste Ríos de Davis
Directora General del Registro de la
Propiedad Industrial
Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial (DIGERPI)
Ministerio de Comercio e Industrias
Edificio Plaza Edison – 2º piso
Apartado 9658 - Zona 4
Panamá 4
Panamá

Tel: (+507) 560-0705
Fax: (+507) 360-0741; 321 0266
e-mail: ldedavis@mici.gob.pa

- ❖ REPÚBLICA DOMINICANA

Lic. Enrique Ramírez Rodríguez
Director General
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
(ONAPI)
Secretaría de Estado de Industria y Comercio
Avenida Los Próceres N° 11
Jardines del Norte
Santo Domingo
República Dominicana

Tel.: (+1-809) 732 51 52; (+1-809) 567 74 74
Fax: (1-809) 732 77 58;
e-mail: eramirez@yahoo.com



Anexo II-1. Relación de requisitos mínimos establecidos por país

Costa Rica	<p>De acuerdo con artículo 6 de la Ley de Patentes N° 6768 y su reglamento se debe redactar una solicitud que contenga lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado las tasas de presentación establecidas; 2) Fecha y lugar de prioridad, cuando el solicitante quiera hacer valer la prioridad conferida por una solicitud anterior presentada en otro país, acompañado del correspondiente certificado de solicitud de país de origen; 3) La solicitud contendrá el nombre y demás datos relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si procede, y el título de la invención. Si el solicitante no fuere el inventor, la solicitud deberá ser acompañada de una declaración en la que se justifique el derecho del solicitante a la patente; 4) Identificación del sector tecnológico en el cual esta comprendida la patente, y su correspondiente Clasificación Internacional de Patentes; 5) Lugar para recibir citaciones y notificaciones; y 6) Poder
Guatemala	<p>Art. 103 (Ley de Propiedad Industrial Decreto N° 57-2000): Solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona individual o jurídica. La solicitud de patente de invención deberá presentarse al Registro y deberá contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Los datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación; b) Lugar de constitución, cuando fuese una persona jurídica; y c) El nombre de la invención y del inventor y su dirección. <p>Art. 106 (Ley de Propiedad Industrial Decreto N° 57-2000): Fecha de presentación de la solicitud. El Registro le anotará fecha y hora de presentación a la solicitud de patente, le asignará número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 113 de esta ley, el Registro procederá conforme el párrafo anterior, aún si la solicitud no contiene toda la información o no se adjuntan todos los documentos a que se refieren los artículos anteriores, siempre que la misma cumpla al menos con los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Expresa con claridad que se solicita una patente; b) Contiene información que permita identificar al inventor, al solicitante y al representante de éste, en su caso, e indica dirección para recibir notificaciones; y c) Se acompaña un ejemplar de la descripción de la invención, de los dibujos que correspondieran y el comprobante de pago de la tasa establecida. <p>Art. 3 (Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo N° 89-2002): Requisitos comunes de la primera solicitud. Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento para cada caso en particular, la primera solicitud que se presente al Registro debe contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nombres y apellidos completos y nacionalidad del solicitante; tratándose de personas jurídicas, la razón o denominación social, el lugar de su constitución y su dirección; b) Nombres y apellidos completos y nacionalidad del representante legal, en su caso; c) Lugar para recibir citaciones y notificaciones; d) Lugar y fecha de la solicitud; y e) Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de éste; si el compareciente no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie.

Honduras	<p>Art. 35 (Ley de Propiedad Industrial N° 12-99): La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, indicándose en la misma, el nombre y demás datos necesarios relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, así como el nombre de la invención.</p> <p>Art. 47 (Ley de Propiedad Industrial N° 12-99): Sin perjuicio de la obligación del solicitante de cumplir dentro del plazo que establece esta Ley, con los demás requerimientos de los artículos 45 y 50 de la presente Ley, la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial podrá aceptar solicitudes siempre que se acompañen por lo menos con la información siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Una indicación expresa o implícita de que se solicita la concesión de una patente; 2) Datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan al Registro de la Propiedad Industrial competente comunicarse con esa persona; y 3) Un documento contentivo de una descripción de la invención.
El Salvador	<p>Art. 137 (Ley de Propiedad Intelectual - Decreto 912 del 12/1/2006): Una solicitud de patente no será admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación, si al momento de presentarse no contiene al menos los siguientes elementos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La identificación del solicitante y su dirección en El Salvador para efectos de notificaciones; b) Un documento que contenga la descripción de la invención; c) Un documento que contenga una o más reivindicaciones; d) El comprobante de pago de los derechos de presentación establecidos. e) Una indicación expresa o implícita de que se solicita la concesión de una patente; <p>El elemento indicado en la letra c) del inciso anterior, podrá adjuntarse dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud, sin que ello afecte la fecha de presentación asignada a la solicitud.</p> <p>Art. 14 (Reglamento de la Ley de Fomento y Propiedad Intelectual - Decreto 35): La solicitud de inscripción de una patente de invención o de modelo de utilidad será presentada al Registrador de la Propiedad Intelectual, acompañada de tres copias o fotocopias, indicando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) El nombre completo, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del solicitante, del inventor y el nombre, profesión y domicilio del mandatario, cuando la petición se haga por medio de apoderado; b) Nombre de la invención o del modelo de utilidad; c) Los demás requisitos exigidos en los Arts. 136 y 137 de la Ley; d) Que se le tenga por parte, que se le admita la solicitud y se le dé trámite, y que oportunamente se le extienda el certificado respectivo; e) Dirección para oír notificaciones situada en la sede del Registro; y, f) Lugar, fecha de la petición y la firma legalizada del solicitante o de los solicitantes, cuando la presentación no la haga personalmente el interesado. <p>Se acompañará el documento que contenga la descripción clara y precisa de la invención o modelo de utilidad; así como la constancia fehaciente que contenga una o más reivindicaciones de la patente y el comprobante del pago de los derechos de registro. Para cada patente de invención o modelo de utilidad, se hará una solicitud.</p>
Nicaragua	<p>Art. 20 (Ley 354 de Patentes de Invención): Fecha de Presentación de la Solicitud. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que al tiempo de recibirse hubiera contenido al menos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indicación expresa de que se solicita la concesión de una patente. 2) Información suficiente que permita identificar al solicitante. 3) Descripción de la invención presentada en cualquier idioma. <p>De omitirse alguno de los requisitos indicados en este artículo, el Registro de la Propiedad Intelectual notificará al solicitante para que subsane la omisión dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Ejercido el derecho anterior, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de recepción de los elementos omitidos; en caso contrario, la solicitud se considerará como no presentada y se archivará.</p>

	<p>Si en la descripción se hiciera referencia a dibujos que no hubiera presentado, el Registro de la Propiedad Intelectual notificará al solicitante para que los presente dentro de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Si se subsana la omisión dentro del plazo establecido se mantendrá la fecha de presentación de la solicitud; en caso contrario se considerará como no hecha la mención de esos dibujos.</p> <p>Si la descripción se hubiera presentado en un idioma distinto al oficial, deberá presentarse la traducción correspondiente dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Si ella se presentara dentro de ese plazo, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de recepción de los elementos indicados en los numerales 1), 2) y 3) del presente artículo, en caso contrario la solicitud se considerará como no presentada y se archivará.</p>
República Dominicana	<p>Artículo 11 (Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial). Solicitud de patente.</p> <p>1) El solicitante de una patente puede ser una persona natural o una persona jurídica. Si el solicitante no es el inventor, la solicitud debe contener la documentación que justifique su derecho a obtener la patente.</p> <p>2) La solicitud de patente de invención debe presentarse ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Comprenderá una instancia con los datos relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si lo hubiera, así como el nombre de la invención y los demás datos requeridos por esta ley y su reglamento.</p> <p>3) La solicitud incluirá una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos que correspondan, un resumen, y el comprobante de pago de la tasa de presentación.</p> <p>4) La solicitud debe indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título que se hubiese obtenido ante otra oficina de propiedad industrial, y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en la República Dominicana.</p> <p>5) Asimismo, la solicitud deberá incluir la copia certificada de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título o certificado que se hubiese obtenido en otro país y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en la República Dominicana.</p> <p>Art. 12 (Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial). Admisión y fecha de depósito de la solicitud.</p> <p>Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su presentación ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud contenga al menos los siguientes elementos:</p> <p>a) La identificación del solicitante y su domicilio en la República Dominicana para efectos de notificaciones;</p> <p>b) Un documento que contenga una descripción de la invención y una o más reivindicaciones;</p> <p>c) El comprobante de pago de la tasa de presentaciones.</p>
Panamá	<p>Art. 35 (Ley Nº 35 sobre Propiedad Industrial): Una solicitud de patente sólo será admitida si, al momento de su presentación, contiene los siguientes requisitos, como mínimo:</p> <p>1) La identificación del solicitante y su domicilio;</p> <p>2) Un documento que, a primera vista, ofrezca una descripción de la invención;</p> <p>3) Un documento que, a primera vista, contenga una o más reivindicaciones, y</p> <p>4) El comprobante del pago de la tasa y del derecho de presentación establecidos.</p> <p>Si la solicitud hiciera referencia a dibujos y éstos no se hubiesen adjuntado al momento de la presentación, no se asignará fecha de presentación a la solicitud ni se le dará trámite mientras no se reciban los dibujos, salvo que el solicitante indique, por escrito, que toda referencia a dibujos contenida en la solicitud debe considerarse no hecha y sin efecto.</p>



[Sigue el Anexo II-2]

Anexo II-2. Información básica que se incluirá en el formato de presentación de solicitud

LOGOTIPO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Tipo de solicitud <input type="checkbox"/> Patente de invención <input type="checkbox"/> Modelo de utilidad	Uso exclusivo de la Oficina competente
	Nº de expediente Fecha y hora de presentación

DATOS DEL SOLICITANTE

El solicitante es el inventor <input type="checkbox"/>	El solicitante es el titular <input type="checkbox"/>
Nombre:	
Nacionalidad:	
Domicilio:	
Estado y País:	

DATOS DEL INVENTOR

Nombre:
Nacionalidad:
Domicilio:
Estado y País:

DATOS DEL APODERADO

Nombre:
Domicilio:
País:
Poder o documento de actuación:

Denominación o Título de la invención:

Clasificación internacional de Patentes CIP	Uso exclusivo de la Oficina Competente

Prioridad reclamada País	Fecha de presentación			Nº de serie
	Día	Mes	Año	
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Lista de verificación

<input type="checkbox"/>	Comprobante de pago de la tasa	<input type="checkbox"/>	Documento de cesión de derechos
<input type="checkbox"/>	Descripción y reivindicación de la invención	<input type="checkbox"/>	Constancia de depósito de material biológico
<input type="checkbox"/>	Dibujos	<input type="checkbox"/>	Traducciones
<input type="checkbox"/>	Resumen de la descripción de la invención	<input type="checkbox"/>	Poder
<input type="checkbox"/>	Documento de prioridad	<input type="checkbox"/>	

Nombre y firma del solicitante o su apoderado

Lugar y fecha



[Sigue el Anexo II-3]

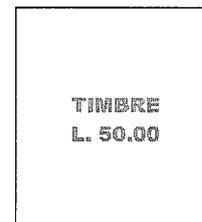


MODALIDAD

Patente de Invención []	20
	Años
Modelo de Utilidad []	15
	Años
Diseño Industrial []	5 Años

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
OFICINA DE REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

**SOLICITUD DE REGISTRO
DE PATENTE**



A.- Especificaciones

Patente
Resumen

B.- Titular

Nombre, Razón o Denominación Social:	
Domicilio:	Nacionalidad

C.- Inventor(es)

Nombre:	
Domicilio:	Nacionalidad

D.- Registro Básico y Observaciones

Registro Básico	Fecha	País de Origen	Código País
Observaciones:			

E.- Apoderado Legal

Nombre:	Colegiado No.
Domicilio:	Teléfonos
Firma y Sello	

F.- Documentos que Acompañan

	No. Página	
Descripción (2 copias)	<input type="checkbox"/>	Poder o Nombramiento <input type="checkbox"/>
Reivindicaciones (2 copias)	<input type="checkbox"/>	Acta de Prioridad <input type="checkbox"/>
Dibujos y Fórmulas (2 copias)	<input type="checkbox"/>	Traducción de Legalización, Poder y A. Prioridad <input type="checkbox"/>
Resumen (2 copias)	<input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

Receptor

G.- Providencias por Forma

OFICINA DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los _____ . Admitase la solicitud que antecede, junto con los documentos acreditados y cotejados, o en su caso, razonados en autos, devuélvase al interesado. Continúese con las verificaciones y exámenes correspondientes. Téngase por acreditada la representación con que actúa _____ , en su carácter de: Apoderado Legal [] / Gestor Oficioso [] de _____ , con las facultades conferidas. **CÚMPLASE.**

Registrador

OFICINA DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los _____ . Efectuados los análisis correspondientes, se indican los impedimentos siguientes: _____ . De conformidad con los Artículos 37 y 38 de la Ley de Propiedad Industrial, otórguese el plazo de dos (2) meses, para que el solicitante efectúe las correcciones necesarias. De no hacerlo en el plazo señalado, se considerará abandonada la solicitud y se archivará de oficio. **NOTIFÍQUESE.**

Registrador

H.- Notificación

Empty box for notification content.

I.- Opinión Técnica

Firma Unidad de Patentes

J.- Providencias por Fondo

OFICINA DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los _____. Del estudio realizado, no surgen impedimentos al registro. Háganse las publicaciones de Ley, debiendo extenderse para tal efecto al interesado, el aviso correspondiente, basado en el Artículo 55 para Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, así como el Artículo 60 para Diseños Industriales. CÚMPLASE.

Registrador

OFICINA DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los _____. Vistos los informes que anteceden, deniéguese la presente solicitud en vista de que _____, concediendo el término establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo, a fin de que interpongan los recursos correspondientes si fuere necesario. NOTIFÍQUESE.

Registrador

K.- Notificación

RESUMEN Y DIBUJO PRINCIPAL

RESUMEN. (Max. 15 Líneas)

DIBUJO:

<p>MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL</p>  <p>DIGERPI Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial</p> <p>SOLICITUD DE REGISTRO</p>	<p>FIRMA DEL FUNCIONARIO RECEPTOR</p>																											
<p>(12) TIPO</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> PATENTE DE INVENCION</td> <td><input type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD</td> <td><input type="checkbox"/> MODELO INDUSTRIAL</td> <td><input type="checkbox"/> DIBUJO INDUSTRIAL</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> PATENTE DE INVENCION	<input type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD	<input type="checkbox"/> MODELO INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/> DIBUJO INDUSTRIAL																							
<input type="checkbox"/> PATENTE DE INVENCION	<input type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD	<input type="checkbox"/> MODELO INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/> DIBUJO INDUSTRIAL																									
<p>(51) (CIP)</p>																												
<p>(73) SOLICITANTE (s), NACIONALIDAD (s), DOMICILIO (s) E IDENTIFICACIÓN (es)</p>																												
<p>(72) INVENTOR (es), NACIONALIDAD (es), DOMICILIO (s) E IDENTIFICACIÓN (es)</p>																												
<p>(74) APODERADO LEGAL Y GENERALES</p> <p>EN CASO DE PRIORIDAD INDICAR:</p> <p>Nº DE PRIORIDAD _____ FECHA _____ VENCIMIENTO _____</p> <p>PAÍS: _____</p>																												
<p>(54) TÍTULO DE LA INVENCION Ó CREACION</p>																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DOCUMENTOS ADJUNTOS</th> <th style="text-align: center;">NACIONAL</th> <th style="text-align: center;">EXTRANJERA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PODER</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MEMORIA DESCRIPTIVA</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DIBUJOS</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>RESUMEN Y DIBUJO PRINCIPAL</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO DE REGISTRO PÚBLICO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>REGISTRO BASICO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SOLICITUD EN TRÁMITE</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>REIVINDICACIONES</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	DOCUMENTOS ADJUNTOS	NACIONAL	EXTRANJERA	PODER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MEMORIA DESCRIPTIVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DIBUJOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RESUMEN Y DIBUJO PRINCIPAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CERTIFICADO DE REGISTRO PÚBLICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REGISTRO BASICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOLICITUD EN TRÁMITE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REIVINDICACIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>SE HACE CONSTAR QUE EL INVENTOR DEL OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD, LO ES REALMENTE Y QUE LA MISMA NO HA SIDO UTILIZADA EN NINGÚN CASO EN LA REPUBLICA DE PANAMÁ.</p> <p>PANAMÁ DE DE</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">FIRMA DEL SOLICITANTE (s)</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">FIRMA DEL APODERADO LEGAL</p> <p style="text-align: center;">CED: _____</p> <p>_____</p>
DOCUMENTOS ADJUNTOS	NACIONAL	EXTRANJERA																										
PODER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
MEMORIA DESCRIPTIVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
DIBUJOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
RESUMEN Y DIBUJO PRINCIPAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
CERTIFICADO DE REGISTRO PÚBLICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
REGISTRO BASICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
SOLICITUD EN TRÁMITE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
REIVINDICACIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										



[Sigue el Anexo II-4]

Anexo II-4. Lista de verificación para el examen de forma

A. LOS DATOS MÍNIMOS PARA ADMITIR LA SOLICITUD A TRÁMITE

1. El formulario o la solicitud con la indicación expresa de que se solicita la concesión de una patente de invención
2. La identificación principal del solicitante
 - a. El nombre
 - b. La dirección a efecto de notificaciones
3. El documento que contenga la descripción
4. Reivindicaciones (si aplica)
5. El comprobante del pago de las tasas

[Nota: Estos requisitos deben ser verificados por el funcionario receptor directamente o mediante la asistencia de los funcionarios técnicos de patentes, antes de asignar la fecha y el número de la presentación.]

B. LOS DATOS BÁSICOS DE PRESENTACIÓN

6. Otros datos de identificación del solicitante
 - a. La nacionalidad o el domicilio
 - b. El lugar de constitución (solamente personas jurídicas)
 - c. Que la solicitud este debidamente firmada
7. La información relativa al inventor
 - a. El nombre
 - b. El domicilio
 - c. La correspondiente cesión del inventor
8. Los datos del mandatario o representante legal (de ser el caso)
 - a. El nombre
 - b. El domicilio
 - c. El poder o documento que acredite la representación
9. Los datos de prioridad
 - a. El número
 - b. La fecha
 - c. El país

EL RESULTADO DEL EXAMEN

1. No se admite a trámite por no cumplir alguno de los requisitos establecidos en el punto A.
 2. Se requiere subsanar los defectos de forma en la presentación
 3. No presenta defectos de forma
-



[Sigue el Anexo II-5]

Anexo II-5. Cuadro comparativo de las tasas aplicables a los procedimientos de patente de invención en los países centroamericanos y la República Dominicana

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>COSTA RICA</i>	<i>EL SALVADOR</i>	<i>GUATEMALA</i>	<i>HONDURAS</i>	<i>NICARAGUA</i>	<i>PANAMÁ</i>	<i>REPÚBLICA DOMINICANA</i>
Solicitud	US\$150.00	US\$57.14	Q.2500.00 US\$317.00	L.50.00	US\$200.00	US\$10.00*/	RD\$7,400.00 US\$255.00
Conversión	-----	-----	Q.200.00 US\$26.00	L.100.00	US\$100.00	US\$10.00*/	RD\$2,701.00 US\$71.00
División	US\$150.00	Cada división paga como nueva solicitud	Q.2950.00 US\$374.00	-----	US\$50.00	US\$6.00*/	RD\$7,400.00 US\$255.00
Modificación de Reivindicaciones					US\$50.00	US\$6.00*/	
Tasa uniforme por evento de modific.			Q.200.00 US\$26.00				
Por la primera	-----			-----			RD\$2,590.00 US\$89.00
Por las demás	-----			-----			RD\$1,295.00 US\$250.00
Otras modificaciones al expediente o título	-----	-----	Q.200.00 US\$26.00	-----	US\$50.00	US\$6.00*/	RD\$2,516.00 US\$86.00
Edicto	-----	-----	Q.50.00 US\$7.00	-----	-----	US\$6.00*/	-----
Examen de Fondo	El monto varía y se cancela al examinador externo	US\$300.00+IVA hasta 10 reivind. US\$ 10 por cada reivind. en exceso	Q.3000.00 US\$380.00	-----	US\$300 (realizado por peritos internos)	US\$200.00 ¹	RD\$9,250.00 US\$318.00

¹ Se paga con la presentación de la solicitud

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>COSTA RICA</i>	<i>EL SALVADOR</i>	<i>GUATEMALA</i>	<i>HONDURAS</i>	<i>NICARAGUA</i>	<i>PANAMÁ</i>	<i>REPÚBLICA DOMINICANA</i>
Oposición ²	US\$75.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Observaciones	-----						
Concesión e inscripción	/ ¹³	----	Q. 450.00 US\$57.00	L. 700.00 US\$ 39.00	-----	US\$4.50 ¹⁴	-----
Certificado	-----	-----	Q.50.00 US\$6.00	L.5.00	US\$20	-----	-----
Anualidad		US\$11.43 ¹⁵	Q.200.00 ¹⁶ US\$26.00	L.200.00 US\$11.00	US\$50.00 ¹⁷	US\$800 x 20 años	RD\$3,700.00 ¹⁸ US\$127.00
Cesión	-----	-----	Q.200.00 US\$26.00	L.300.00 US\$11.00	US\$50.00	US\$6.00*/	RD\$2,775.00 US\$95.00
Tasa diferente si es posterior a la concesión	-----	-----	-----	-----	-----	-----	RD\$4,625.00 US\$159.00
Sobretasa o recargo por pago de anualidades	-----	US\$11.43 dentro del primer mes, US\$17.14 dentro del mes siguiente, US\$22.86 hasta los 6 meses	Q.100.00 US\$13.00	L.100.00	30% si se paga dentro del primer mes siguiente; 100% después del primer mes	US\$10.00	RD\$925.00 US\$31.00
Licencia o derecho sobre la patente	-----	-----	Q.200.00 US\$26.00	L.300.00	US\$50.00	US\$6.00*/ US\$10	RD\$9,250.00 US\$318.00
Prórroga de plazos en el procedimiento	-----	-----	-----	-----	US\$10	US\$10*/	-----

² La figura "OPOSICIÓN" como tal sólo se contempla en la legislación de Costa Rica vigente a la fecha (marzo 2005)

¹³ Incluida en la tasa de solicitud

¹⁴ Se paga con la presentación de la solicitud

¹⁵ Se incrementa cada año en US\$5.71

¹⁶ De la 1ª a la 5ª tasa Q.200 (US\$26.00), de la 6ª a la 10ª Q.500(US\$65.00); de la 11ª a la 18ª Q.800 (US\$102.00)

¹⁷ La tasa se incrementa a partir del 7º año hasta alcanzar US\$600.00 durante el vigésimo año

¹⁸ Se incrementa cada cuatro años en RD\$1,850.00 (US\$55.00) hasta un máximo de RD\$9,250.00 (US\$274.00)

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>COSTA RICA</i>	<i>EL SALVADOR</i>	<i>GUATEMALA</i>	<i>HONDURAS</i>	<i>NICARAGUA</i>	<i>PANAMÁ</i>	<i>REPÚBLICA DOMINICANA</i>
Reclamación de prioridad	-----	-----	-----	-----	-----	-----	RD\$1,850.00 US\$63.00
Publicación del edicto: - Publicación anticipada: - Del título o cesión:	Según las tasas del órgano de publicación	US\$6.00*/	RD\$2,775.00 US\$95.00 RD\$3,330.00 US\$114.00 RD\$3,700.00 US\$127.00				
Rehabilitación según el Convenio de París					US\$200		

*/ : se debe adicionar una sobretasa de 20%. Art. 202 de la Ley
1 peso Centroamericano = 1USD

- Costa Rica: la ley no contempla preferencias para este efecto.
- El Salvador: la ley no contempla preferencias para este efecto.
- Guatemala: pagará el 10% del valor de las tasas, según artículo 169 Decreto 57-200, Ley Propiedad Industrial
- Honduras: pagará un décimo de las tasas de presentación, trámite y anualidades.
- Nicaragua: las tasas contempladas en este artículo se reducirán de 75% si el solicitante es una persona natural y sus ingresos anuales del año anterior a la presentación de la solicitud han sido inferiores a 4000 pesos centroamericanos.
- Panamá: pagará el 10% del monto debido por tasas o derechos de presentación o trámite y para mantener la vigencia de la patente mientras subsista la situación económica referida. Artículo 215 de la Ley de Propiedad Industrial.
- República Dominicana: el Director podrá aplicar un descuento, en tanto que el monto no sea inferior al diez por ciento (10%) del monto, la tasa o derecho. El descuento aplica para la presentación y mantenimiento de la patente. Art.10 Ley 20-00.

POLÍTICAS/ CRITERIOS Y PERIODICIDAD DE REVISIÓN DE LAS TASAS APLICABLES

- Costa Rica: no está establecido.
- El Salvador: no está establecido.
- Guatemala: no está establecido.

-
- Honduras: cada dos años, el Ejecutivo podrá solicitar al Legislativo la revisión de las tasas cuando ello se justifique en atención a la variación del índice general de precios al consumidor, según datos del Banco Central de Honduras .
 - Nicaragua: no está establecido.
 - Panamá: no está establecido.
 - República Dominicana: no está establecido.

☞☞☞☞ [Sigue el Anexo II-6]

Anexo II-6. *Aviso de publicación (datos mínimos)*

IDENTIFICACIÓN DE LA OFICINA

- (19) Registro de la Propiedad Intelectual o Industrial de
- (12) Solicitud de Patente de invención
- (21) Número de solicitud
- (22) Fecha de presentación
- (71) Solicitante.....
 - Nombre
 - Domicilio o nacionalidad
- (72) Inventor(es)
- Nombre
- (74) Mandatario o representante legal
- Nombre
- (30) Prioridad invocada
- (33) Oficina de Presentación.....
- (32) Fecha prioritaria
- (31) Número de prioridad
- (54) Título de la Invención
-
-
- (51) Clasificación Internacional de Patentes
- (57) Resumen (incluir fórmulas /dibujos /planos)



[Sigue el Anexo II-7]

Anexo II-7. Formatos más comunes de publicación de datos de prioridad utilizados en distintos países y en distintas oficinas de patentes

A continuación se ilustrarán los formatos más comunes utilizados en distintos países y en distintas Oficinas de Patentes, y como se convierten al formato electrónico utilizado en la EPO.

Cada país tiene su propio formato para indicar el número de la solicitud nacional.

Sin embargo, cada número de solicitud nacional deberá, en cualquier caso, permitir:

- a. la identificación del país donde se ha solicitado la patente
- b. el año y la fecha de la solicitud
- c. el número de la solicitud

Para la identificación del país se utilizan normalmente los códigos de dos letras del nombre del país, según la Norma OMPI ST.3 (ver en documentos al final del anexo o el sitio: <http://www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/03-03-01.pdf>).

Cuando se reivindique en un país una prioridad extranjera, las informaciones relacionadas con esta prioridad pueden ser publicadas de dos formas:

- a. Se acepta y se publica el formato original utilizado en el país de origen (la mayoría de los países y Oficinas, incluso la EPO)
- b. Se le convierte al formato utilizado por el país en que se solicita la patente de invención

El formato más común para indicar un documento de prioridad (o el número de solicitud nacional) es el siguiente:

(CC) YY nnnnnnnn

o

(CC) YYYY nnnnnnnn

Donde:

CC es el código de dos letras del país en donde se solicitó por primera vez la invención, y puede o no figurar. Si figura, puede encontrarse escrito delante o junto al número de prioridad. Por esta razón ha sido puesto aquí entre paréntesis.

YY o **YYYY** es el año

nnnnnnnn es el número de la solicitud, y puede ser de cinco, seis o siete cifras. Cuando las cifras utilizadas sean inferiores a cinco, las posiciones vacías se llenan con ceros (p.ej.: 0001234). En la última posición puede también figurar una letra (por ejemplo una "U", en el caso de que la prioridad reivindicada sea un modelo de utilidad alemán).

Típicamente, el número consecutivo se acerca al inicio del año.

En cualquier formato, el número de prioridad estará siempre acompañado de la fecha de solicitud, imprescindible para la determinación de derechos anteriores y para la definición del estado de la técnica. Por ejemplo, la solicitud finlandesa 0001234 del año 2003, presentada el 1 de enero 2003 que se reivindica como prioridad, se puede encontrar escrita de diferentes formas en distintos fascículos de publicación de diferentes oficinas, como sigue a continuación:

FI0301234 (01.01.2003)	
0301234 (01.01.2003)	FI
0301234 1 Jan. 2003 (01.01.2003)	FI
01.01.2003	FI 0301234

El último ejemplo es el que se encuentra en el fascículo de publicación de las solicitudes europeas.

El formato electrónico que recibirá en la EPO será:

FI20030001234

Sin embargo, algunos países como México, Italia, Alemania e India, añaden más información al formato, es decir, especifican también la división territorial (provincia o estado, etc...) donde se ha presentado la solicitud o el tipo de solicitud. Estos números de solicitudes tendrán el formato siguiente:

CC NN YY nnnnn
o
CC NN YYYY nnnnnnn

donde **NN** representa la información adicional (lugar u oficina donde se presentó la solicitud o tipo de solicitud) y puede consistir en letras o cifras.

Por ejemplo:

MXYU0312345 es una primera solicitud mexicana (designado por **MX**) presentada en el estado de Yucatán (designado por **YU**), con el número 12345 del año 2003.

Otro ejemplo:

IT MI 04 1234 es una primera solicitud italiana (*IT*), presentada en la Cámara de Comercio de Milán (*MI*), siendo el número 1234 del año 2004.

En el formato electrónico adoptado en la EPO, se toma en cuenta estas informaciones adicionales **con las dos primeras posiciones de la serie numérica de siete cifras nnnnnnn**, es decir: cuando estas solicitudes se reivindiquen como prioridad en una solicitud europea, se les dará un número de prioridad correspondiente al formato: CCYYYYNNnnnnn. Entonces, las dos solicitudes mexicana e italiana se encontrarán en las bases de datos de la EPO como sigue:

MX2003YU12345
IT2004MI01234

Y en la primera página de la publicación de la solicitud europea que las reivindique como prioridad como sigue:

01.01.2003 MX YU0312345
01.01.2004 IT MI 04 1234

En caso de una primera solicitud PCT, este formato será:

WO2002US12345, es decir: se trata de una primera solicitud estadounidense que ha elegido empezar directamente con la vía internacional (PCT).

Las prioridades alemanas:

Desde el 1 de enero 2004, Alemania utiliza un formato parecido a los indicados para México e Italia, es decir DENYYYYnnnnnn, donde NN consiste en dos cifras y la serie nnnnnn en seis, el número total de caracteres siendo entonces catorce. Cuando este documento de prioridad sea reivindicado en una solicitud europea, se convertirá en el formato electrónico DEYYYYNNnnnnnn que ya conocemos, pero con catorce caracteres en lugar de trece. Este es el único caso de un formato de prioridad con catorce caracteres en lugar de trece en EPOQUE.

En caso de un modelo de utilidad, se añade la letra U al final y no forma parte de la serie de caracteres DEYYYYNNnnnnnn, es decir, es un añadido "extra", pudiéndose llegar, en este caso, a una serie de quince caracteres.

Entre el 1 de enero 1995 y el 31 de diciembre 2003, Alemania utilizó el formato siguiente:

DE N YY nnnnn

donde N podía ser la cifra 1 (patente de invención) o 2 (modelo de utilidad).
Por ejemplo: (DE)10201234. El formato electrónico en la correspondiente solicitud europea sería entonces: DE20021001234.





MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref.: Normas – ST.3

página: 3.3.1

NORMA ST.3

CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Revisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación del SCIT, durante su quinta sesión, celebrada el 11 de noviembre de 2004

INTRODUCCIÓN

1. Esta norma recomendada define códigos alfabéticos de dos letras que, a los fines de mejorar el acceso a la información en materia de propiedad industrial, representan, en particular, los nombres de los Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales cuya legislación prevé la protección de derechos de propiedad industrial, o cuyas organizaciones actúan en el marco de un tratado en el campo de la propiedad industrial.
2. La designación de Estados u otras entidades en esta norma recomendada no implica la expresión de ninguna opinión en lo que concierne a la situación jurídica de un Estado o territorio, o de sus autoridades, o a la delimitación de sus fronteras.
3. Este código normalizado recomendado sigue la misma línea que el código universalmente reconocido ISO Alfa-2, contenido en la Norma Internacional ISO 3166-1:1997, "Códigos para la representación de los nombres de los países y sus subdivisiones-Parte 1:Códigos de países", publicado en diciembre de 1997 por la Organización Internacional de Normalización (ISO). También se ajusta a lo publicado en las "ISO 3166-1 Newsletters".⁽¹⁾

CÓDIGO NORMALIZADO RECOMENDADO

4. Esta norma recomendada está destinada a ser utilizada por las oficinas de propiedad industrial cuando sea necesaria la identificación de Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales en forma codificada.
5. Los códigos recomendados se encuentran en el Anexo A en dos secciones, organizadas de la manera siguiente:
 - i) La sección 1 contiene una lista, de Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales, por orden alfabético de sus nombres abreviados, y sus códigos correspondientes;
 - ii) La sección 2 presenta los códigos mencionados en i), ordenados alfabéticamente, y los nombres correspondientes (abreviados) de Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales.

ACTUALIZACIÓN

6. La ISO ha encargado a una Agencia de Mantenimiento la actualización de la Norma Internacional ISO 3166-1:1997.
7. La OMPI ha obtenido el estatuto de miembro asociado en la Agencia de Mantenimiento y por ello está estrechamente relacionada con su trabajo. La Oficina Internacional actualiza periódicamente esta norma recomendada, siguiendo las decisiones de la Agencia de Mantenimiento y del correspondiente órgano de la OMPI, respecto de la inclusión de nuevos códigos alfabéticos de dos letras o de la enmienda de códigos alfabéticos de dos letras existentes.

NORMAS DE APLICACIÓN Y DIRECTRICES PARA LOS USUARIOS

8. Para ayudar a los usuarios de documentos relativos a títulos de propiedad industrial y/o las solicitudes de los mismos, en la Sección 1 del Anexo B de la presente norma recomendada se reproduce una lista de los Estados para los que el código en vigor antes del 1 de enero de 1978, fue reemplazado posteriormente por un nuevo código. En la Sección 2 del Anexo B figura una lista de Estados u organizaciones, con sus códigos respectivos, que han dejado de existir.

**MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Ref.: Normas – ST.3

página: 3.3.2

9. Los códigos contenidos en el Anexo A de esta norma recomendada, deberán utilizarse en todos los documentos relativos a títulos de propiedad industrial y/o las solicitudes de los mismos, incluso cuando se refieran a documentos para los que existía un código diferente antes del 1 de enero de 1978.

10. Las combinaciones de letras AA, QM a QZ, XA a XZ y ZZ, pueden ser utilizadas para uso individual y para códigos provisionales.

[Siguen los Anexos]



MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref.: Normas – ST.3

página: 3.3.3

ANEXO A, SECCIÓN 1

LISTA DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES,
POR ORDEN ALFABÉTICO DE SUS NOMBRES ABREVIADOS, Y SUS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

AFGANISTÁN	AF	CÔTE D'IVOIRE	CI
ALBANIA	AL	CROACIA	HR
ALEMANIA ⁽⁴⁾	DE	CUBA	CU
ANDORRA	AD		
ANGOLA	AO	DINAMARCA	DK
ANGUILLA	AI	DJIBOUTI	DJ
ANTIGUA Y BARBUDA	AG	DOMINICA	DM
ANTILLAS NEERLANDESAS	AN		
ARABIA SAUDITA	SA	ECUADOR	EC
ARGELIA	DZ	EGIPTO	EG
ARGENTINA	AR	EL SALVADOR	SV
ARMENIA	AM	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	AE
ARUBA	AW	ERITREA	ER
AUSTRALIA	AU	ESLOVAQUIA	SK
AUSTRIA	AT	ESLOVENIA	SI
AZERBAIYÁN	AZ	ESPAÑA	ES
		ESTADO DE LA CIUDAD DEL	
BAHAMAS	BS	VATICANO (Véase Santa Sede)	
BAHREIN	BH	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	US
BANGLADESH	BD	ESTONIA	EE
BARBADOS	BB	ETIOPIA	ET
BELARÚS	BY	EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE	
BÉLGICA	BE	MACEDONIA	MK
BELICE	BZ		
BENIN	BJ	FEDERACIÓN DE RUSIA	RU
BERMUDA	BM	FIJI	FJ
BHUTÁN	BT	FILIPINAS	PH
BOLIVIA	BO	FINLANDIA	FI
BOSNIA Y HERZEGOVINA	BA	FRANCIA	FR
BOTSWANA	BW		
BRASIL	BR	GABÓN	GA
BRUNEI DARUSSALAM	BN	GAMBIA	GM
BULGARIA	BG	GEORGIA	GE
BURKINA FASO	BF	GHANA	GH
BURUNDI	BI	GIBRALTAR	GI
		GRANADA	GD
CABO VERDE	CV	GRECIA	GR
CAMBOYA	KH	GROENLANDIA	GL
CAMERÚN	CM	GUATEMALA	GT
CANADÁ	CA	GUINEA	GN
CHAD	TD	GUINEA ECUATORIAL	GQ
CHILE	CL	GUINEA-BISSAU	GW
CHINA	CN	GUYANA	GY
CHIPRE	CY		
COLOMBIA	CO	HAITÍ	HT
COMORAS	KM	HONDURAS	HN
CONGO (Véase Congo más abajo;		HONG KONG (Véase la Región Administrativa	
República Democrática del Congo)		Especial de Hong Kong de la República	
CONGO	CG	Popular de China)	
CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL		HUNGRÍA	HU
GOLFO (Véase Oficina de Patentes del			
Consejo de Cooperación de los Estados		INDIA	IN
Árabes del Golfo)		INDONESIA	ID
COREA (Véase República Popular		IRÁN (República Islámica del)	IR
Democrática de Corea; República de Corea)		IRAQ	IQ
COSTA RICA	CR	IRLANDA	IE
		ISLA BOUVET	BV

es / 03-03-01

Fecha: Diciembre de 2004



MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref.: Normas – ST.3

página: 3.3.4

Anexo A, Sección 1
página 2

ISLANDIA	IS	NUEVA ZELANDIA	NZ
ISLAS CAIMÁN	KY	OFICINA BENELUX DE MARCAS (BBM) Y OFICINA BENELUX DE DIBUJOS Y MODELOS (BBDM) ⁽³⁾	BX
ISLAS COOK	CK	OFICINA DE PATENTES DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS ÁRABES DEL GOLFO (CCG)	GC
ISLAS FALKLAND (MALVINAS)	FK	OFICINA EUROPEA DE LA MARCA COMUNITARIA (Véase Oficina para la Armonización del Mercado Interior)	
ISLAS FEROE	FO	OFICINA EUROPEA DE PATENTES (OEP) ⁽²⁾	EP
ISLAS GEORGIA DEL SUR E ISLAS SANDWICH DEL SUR	GS	OFICINA INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) ⁽⁵⁾	IB, WO
ISLAS MARIANAS SEPTENTRIONALES	MP	OFICINA PARA LA ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS Y DIBUJOS Y MODELOS) (OHIM)	EM
ISLAS SALOMÓN	SB	OMÁN	OM
ISLAS TURCOS Y CAICOS	TC	ORGANIZACIÓN AFRICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OAPI) ⁽²⁾	OA
ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)	VG	ORGANIZACIÓN EURASIÁTICA DE PATENTES (EAPO) ⁽²⁾	EA
ISRAEL	IL	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) (OFICINA INTERNACIONAL DE) ⁽⁵⁾	WO, IB
ITALIA	IT	ORGANIZACIÓN REGIONAL AFRICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ARIPO) ¹	AP
JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA	LY	PAÍSES BAJOS	NL
JAMAICA	JM	PAKISTÁN	PK
JAPÓN	JP	PALAU	PW
JORDANIA	JO	PANAMÁ	PA
KAZAJSTÁN	KZ	PAPUA NUEVA GUINEA	PG
KENYA	KE	PARAGUAY	PY
KIRGUISTÁN	KG	PERÚ	PE
KIRIBATI	KI	POLONIA	PL
KUWAIT	KW	PORTUGAL	PT
LAOS (Véase República Democrática Popular Lao)		QATAR	QA
LETONIA	LV	REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	HK
LESOTHO	LS	REPÚBLICA ÁRABE SIRIA	SY
LÍBANO	LB	REINO UNIDO	GB
LIBERIA	LR	REPÚBLICA CENTROAFRICANA	CF
LIBIA (Véase Jamahiriya Árabe Libia)		REPÚBLICA CHECA	CZ
LIECHTENSTEIN	LI	REPÚBLICA DE COREA	KR
LITUANIA	LT	REPÚBLICA DE MOLDOVA	MD
LUXEMBURGO	LU	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO	CD
MACAO	MO	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO	LA
MACEDONIA (Véase la ex República Yugoslava de Macedonia)		REPÚBLICA DOMINICANA	DO
MADAGASCAR	MG	REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA	KP
MALASIA	MY	REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA	TZ
MALAWI	MW	RUMANIA	RO
MALDIVAS	MV	RWANDA	RW
MALI	ML		
MALTA	MT		
MARRUECOS	MA		
MAURICIO	MU		
MAURITANIA	MR		
MÉXICO	MX		
MOLDOVA (Véase República de Moldova)			
MÓNACO	MC		
MONGOLIA	MN		
MONTSERRAT	MS		
MOZAMBIQUE	MZ		
MYANMAR	MM		
NAMIBIA	NA		
NAURU	NR		
NEPAL	NP		
NICARAGUA	NI		
NÍGER	NE		
NIGERIA	NG		
NORUEGA	NO		

es / 03-03-01

Fecha: Diciembre de 2004



MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref.: Normas – ST.3

página: 3.3.5

Anexo A, Sección 1
página 3

SAHARA OCCIDENTAL ⁽⁶⁾	EH	TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA	TW
SAINT KITTS Y NEVIS	KN	TANZANIA (Véase la República Unida de Tanzania)	
SAMOA	WS	TAYIKISTÁN	TJ
SAN MARINO	SM	TIMOR-LESTE	TL
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	VC	TOGO	TG
SANTA HELENA	SH	TONGA	TO
SANTA LUCÍA	LC	TRINIDAD Y TABAGO	TT
SANTA SEDE	VA	TÚNEZ	TN
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE	ST	TURKMENISTÁN	TM
SENEGAL	SN	TURQUÍA	TR
SERBIA Y MONTENEGRO ⁽⁷⁾	YU	TUVALU	TV
SEYCHELLES	SC	UCRANIA	UA
SIERRA LEONA	SL	UGANDA	UG
SINGAPUR	SG	URUGUAY	UY
SIRIA (Véase República Árabe Siria)		UZBEKISTÁN	UZ
SOMALIA	SO	VANUATU	VU
SRI LANKA	LK	VENEZUELA	VE
SUDÁFRICA	ZA	VIET NAM	VN
SUDÁN	SD	YEMEN	YE
SUECIA	SE	ZAMBIA	ZM
SUIZA	CH	ZIMBABWE	ZW
SURINAME	SR		
SWAZILANDIA	SZ		
TAILANDIA	TH		

[Sigue la Sección 2]



MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref.: Normas – ST.3

página: 3.3.6

ANEXO A, SECCIÓN 2

LISTA DE CÓDIGOS, POR ORDEN ALFABÉTICO, Y
LOS NOMBRES CORRESPONDIENTES (ABREVIADOS) DE ESTADOS,
OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

AD	Andorra	DE	Alemania ⁽⁴⁾
AE	Emiratos Arabes Unidos	DJ	Djibouti
AF	Afganistán	DK	Dinamarca
AG	Antigua y Barbuda	DM	Dominica
AI	Anguilla	DO	República Dominicana
AL	Albania	DZ	Argelia
AM	Armenia		
AN	Antillas Neerlandesas	EA	Organización Eurasiática de Patentes (EAPO) ⁽²⁾
AO	Angola	EC	Ecuador
AP	Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) ⁽²⁾	EE	Estonia
AR	Argentina	EG	Egipto
AT	Austria	EH	Sáhara Occidental ⁽⁶⁾
AU	Australia	EM	Oficina para la Armonización del Mercado Interior (Marcas y Dibujos y Modelos) (OHIM)
AW	Aruba	EP	Oficina Europea de Patentes (OEP) ⁽²⁾
AZ	Azerbaiyán	ER	Eritrea
		ES	España
BA	Bosnia y Herzegovina	ET	Etiopía
BB	Barbados		
BD	Bangladesh	FI	Finlandia
BE	Bélgica	FJ	Fiji
BF	Burkina Faso	FK	Islas Falkland (Malvinas)
BG	Bulgaria	FO	Islas Feroe
BH	Bahrein	FR	Francia
BI	Burundi		
BJ	Benin	GA	Gabón
BM	Bermuda	GB	Reino Unido
BN	Brunei Darussalam	GC	Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG)
BO	Bolivia	GD	Granada
BR	Brasil	GE	Georgia
BS	Bahamas	GH	Ghana
BT	Bhután	GI	Gibraltar
BV	Isla Bouvet	GL	Groenlandia
BW	Botswana	GM	Gambia
BX	Oficina Benelux de Marcas (BBM) y Oficina Benelux de Dibujos y Modelos (BBDM) ⁽³⁾	GN	Guinea
BY	Belarús	GQ	Guinea Ecuatorial
BZ	Belice	GR	Grecia
		GS	Islas de Georgia del Sur y Sandwich del Sur
CA	Canadá	GT	Guatemala
CD	República Democrática del Congo	GW	Guinea-Bissau
CF	República Centroafricana	GY	Guyana
CG	Congo		
CH	Suiza	HK	Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de China
CI	Côte d'Ivoire	HN	Honduras
CK	Islas Cook	HR	Croacia
CL	Chile	HT	Haití
CM	Camerún	HU	Hungría
CN	China		
CO	Colombia	IB	Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ⁽⁵⁾
CR	Costa Rica	ID	Indonesia
CU	Cuba	IE	Irlanda
CV	Cabo Verde		
CY	Chipre		
CZ	República Checa		

es / 03-03-01

Fecha: Diciembre de 2004



MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref.: Normas – ST.3

página: 3.3.7

Anexo A, Sección 2
página 2

IL	Israel	NZ	Nueva Zelandia
IN	India	OA	Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) ⁽²⁾
IQ	Iraq	OM	Omán
IR	Irán (República Islámica del)	PA	Panamá
IS	Islandia	PE	Perú
IT	Italia	PG	Papua Nueva Guinea
JM	Jamaica	PH	Filipinas
JO	Jordania	PK	Pakistán
JP	Japón	PL	Polonia
KE	Kenya	PT	Portugal
KG	Kirguistán	PW	Palau
KH	Camboya	PY	Paraguay
KI	Kiribati	QA	Qatar
KM	Comoras	RO	Rumania
KN	Saint Kitts y Nevis	RU	Federación de Rusia
KP	República Popular Democrática de Corea	RW	Rwanda
KR	República de Corea	SA	Arabia Saudita
KW	Kuwait	SB	Islas Salomón
KY	Islas Caimán	SC	Seychelles
KZ	Kazajistán	SD	Sudán
LA	República Democrática Popular Lao	SE	Suecia
LB	Libano	SG	Singapur
LC	Santa Lucía	SH	Santa Helena
LI	Liechtenstein	SI	Eslovenia
LK	Sri Lanka	SK	Eslovaquia
LR	Liberia	SL	Sierra Leona
LS	Lesotho	SM	San Marino
LT	Lituania	SN	Senegal
LU	Luxemburgo	SO	Somalia
LV	Letonia	SR	Suriname
LY	Jamahiriyá Árabe Libia	ST	Santo Tomé y Príncipe
MA	Marruecos	SV	El Salvador
MC	Mónaco	SY	República Árabe Siria
MD	República de Moldova	SZ	Swazilandia
MG	Madagascar	TC	Islas Turcos y Caicos
MK	Ex República Yugoslava de Macedonia	TD	Chad
ML	Mali	TG	Togo
MM	Myanmar	TH	Tailandia
MN	Mongolia	TJ	Tayikistán
MO	Macao	TL	Timor-Leste
MP	Islas Marianas Septentrionales	TM	Turkmenistán
MR	Mauritania	TN	Túnez
MS	Montserrat	TO	Tonga
MT	Malta	TR	Turquía
MU	Mauricio	TT	Trinidad y Tabago
MV	Maldivas	TV	Tuvalu
MW	Malawi	TW	Taiwán, Provincia de China
MX	México	TZ	República Unida de Tanzania
MY	Malasia	UA	Ucrania
MZ	Mozambique	UG	Uganda
NA	Namibia	US	Estados Unidos de América
NE	Níger	UY	Uruguay
NG	Nigeria	UZ	Uzbekistán
NI	Nicaragua	VA	Santa Sede
NL	Países Bajos	VC	San Vicente y las Granadinas
NO	Noruega	VE	Venezuela
NP	Nepal		
NR	Nauru		



MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref.: Normas – ST.3

página: 3.3.8

Anexo A, Sección 2
página 3

VG	Islas Vírgenes (Británicas)	WS	Samoa
VN	Viet Nam	YE	Yemen
VU	Vanuatu	YU	Serbia y Montenegro ⁽¹⁾
WO	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (Oficina Internacional de) ⁽⁵⁾	ZA	Sudáfrica
		ZM	Zambia
		ZW	Zimbabwe

[Sigue el Anexo B]



MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref.: Normas – ST.3

página: 3.3.9

ANEXO B, SECCIÓN 1

LISTA DE ESTADOS CUYOS CÓDIGOS HAN SIDO CAMBIADOS

País	Código utilizado antes del 1.1.1978	Nuevo Código utilizado desde el 1.1.1978	País	Código utilizado antes del 1.1.1978	Nuevo Código utilizado desde el 1.1.1978
Albania	AN	AL	Mauricio	MS	MU
Alemania	DT	DE	Mauritania	MT	MR
Argelia	AG	DZ	Mongolia	MO	MN
Austria	OE	AT	Myanmar	BU	MM ⁽⁹⁾
Bahrein	BB	BH	Nicaragua	NA	NI
Bangladesh	BA	BD	Niger	NI	NE
Barbados	BD	BB	Nigeria	WN	NG
Benin	DA	BJ	Omán	MU	OM
Bhután	BH	BT	Panamá	PM	PA
Birmania (véase Myanmar)			Papua Nueva Guinea	PP	PG
Botswana	BT	BW	Paraguay	PG	PY
Burkina Faso	UV	HV/BF ⁽⁷⁾	Polonia	PO	PL
Camboya	CD	KH	República		
Camerún	KA	CM	Centroafricana	ZR	CF
Chad	TS	TD	República Árabe Siria	SR	SY
Chile	CE	CL	República de Corea	KS	KR
China	RC	CN	República Democrática		
Congo	CF	CG	del Congo	CB	ZR/CD ⁽¹⁰⁾
Egipto	ET	EG	República Dominicana	DR	DO
El Salvador	SL	SV	República Popular		
Etiopía	EA	ET	Democrática de Corea	KN	KP
Finlandia	SF	FI	República Unida de		
Gambia	GE	GM	Tanzania	TA	TZ
Guatemala	GU	GT	Rumania	RU	RO
Guinea	GI	GN	Santa Sede	CV	VA
Haití	HI	HT	Sierra Leona	WL	SL
Honduras	HO	HN	Siria (véase República		
Irlanda	EI	IE	Árabe Siria)		
Japón	JA	JP	Sri Lanka	CL	LK
Kampuchea Democrática			Suecia	SW	SE
(véase Camboya)			Timor-Leste	TP	TL ⁽¹¹⁾
Kuwait	KU	KW	Timor Oriental (véase	-	-
Liechtenstein	FL	LI	Timor-Leste)		
Madagascar	MD	MG	Togo	TO	TG
Mali	MJ	ML	Tonga	TI	TO
Malta	ML	MT	Trinidad y Tabago	TD	TT
			Zaire (véase República		
			Democrática del Congo)		
			Zambia	ZB	ZM

[Sigue la Sección 2]



MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref.: Normas – ST.3

página: 3.3.10

ANEXO B, SECCIÓN 2

LISTA DE ESTADOS U ORGANIZACIONES QUE EXISTÍAN AL 1 DE ENERO DE 1978,
PERO QUE YA NO EXISTEN

Checoslovaquia	CS
Instituto Internacional de Patentes	IB
República Democrática Alemana	DL/DD ⁽¹¹⁾
Unión Soviética	SU
Yemen Democrático	SY/YD ⁽¹²⁾

[Fin del Anexo B y de la Norma]

- (1) Tras el cambio del nombre de "Yugoslavia" por el de "Serbia y Montenegro", que entró en vigor el 4 de febrero de 2003, y la decisión de la ISO 3166/MA de utilizar el nuevo nombre del país y el nuevo código de dos letras "CS" (para reemplazar al código "YU"), anunciada el 23 de julio de 2003, el Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación del SCIT convino en su quinta reunión, celebrada en noviembre de 2004, recomendar que se siga utilizando, en el ámbito de la propiedad industrial, el código de dos letras "YU" para "Serbia y Montenegro", habida cuenta de que el código "CS" plantea algunos problemas debido a que hasta 1993 se lo utilizó para representar a "Checoslovaquia".
- (2) Organizaciones intergubernamentales (oficinas regionales de patentes), que actúan para ciertos Estados contratantes en el marco del PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes). En el caso de la Oficina Europea de Patentes, también actúa como administración encargada de la búsqueda internacional y administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del PCT.
- (3) Las Oficinas Benelux de Marcas y de Dibujos y Modelos han reemplazado las Oficinas Nacionales de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos por lo que respecta a las acciones relativas a las marcas y a los dibujos y modelos industriales.
- (4) En la base de datos electrónica del Registro Internacional de Marcas, la Oficina Internacional de la OMPI utiliza los siguientes códigos adicionales, que no forman parte de los códigos activos de la Norma ST.3: "DD" para designar Alemania sin el territorio que, antes del 3 de octubre de 1990, constituía la República Federal de Alemania; "DT" para designar Alemania sin el territorio que, antes del 3 de octubre de 1990, constituía la República Democrática Alemana.
- (5) El código "WO" se utiliza en relación con la publicación internacional en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), de solicitudes internacionales presentadas en cualquier Oficina receptora del PCT, así como en la publicación de los depósitos internacionales de dibujos y modelos industriales en virtud del Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. A este respecto, se hace referencia al código INID (33) indicado en las normas [ST.9](#) y [ST.80](#) de la OMPI. El código "WO" es también el código adecuado que deberá utilizarse respecto de los registros internacionales de marcas en virtud del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid concerniente al Registro Internacional de Marcas. El código "IB" se utiliza en relación con la recepción de solicitudes internacionales en el marco del PCT, presentadas en la Oficina Internacional de la OMPI en su calidad de Oficina receptora del PCT.
- (6) Nombre provisional.
- (7) Código BF adoptado en 1984.
- (8) Código CD adoptado en 1997.
- (9) Código MM adoptado en 1989.
- (10) Código TL adoptado el 20 de mayo 2002.
- (11) Código SY utilizado antes del 1.1.1978.
- (12) Código DL utilizado antes del 1.1.1978.



[Sigue el Anexo III]

Anexo III. Formato de informe técnico

Datos del solicitante y/o apoderado:

SOLICITUD N° _____, presentada el _____ CIP (N° ____): _____

TITULO TECNICO: _____

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el Artículo XX de la Ley, se le comunica:

Documentos estudiados:

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

Indicar el capítulo reivindicatorio estudiado, el número de reivindicaciones, los folios donde se encuentra, y de ser el caso indicar las reivindicaciones no estudiadas y su razón. Si se ha incluido un nuevo capítulo reivindicatorio o alguna modificación del originalmente enviado, se debe indicar si es aceptado, estableciendo que las modificaciones no implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en el originalmente enviado; si, por otra parte no es aceptado, indicar de forma clara las razones para ello.

Objeto de la invención:

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

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

Indicar, de ser el caso, detalles en relación con:

a) La claridad de la solicitud:

b) La evaluación de la unidad de invención:

c) Si es una invención:

Excepciones a la Patentabilidad:

Determinar si la solicitud se encuentra incurso en algunas de las excepciones previstas en la legislación nacional.

Determinación del estado de la técnica:

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

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

<i>Nº</i>	<i>Documento Nº</i>	<i>Título</i>	<i>*Fecha de publicación</i>
1			
2			
3			

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

En conclusión, los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

<i>Nº</i>	<i>Documento</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Reivindicaciones Afectadas</i>	<i>Requisito que afecta</i>
1.	XXXXXXXXXX		XX, XX y XX	Novedad
2.			XX y XX	Nivel Inventivo

Análisis técnico (y/o resolución) de oposición u observación de terceros*: _____

Resultado del informe y acción administrativa: _____

FECHA:

FIRMA:



[Sigue el Anexo IV-1]

* Aplica solo para Costa Rica Artículo 13.5

Anexo IV-1. Casos de invenciones relacionadas con métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicado a personas o animales

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

a) Métodos de contracepción

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

T 74/93 (OJ 1995, 712)

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

T 820/92 (OJ 1995, 113)

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

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

b) Métodos de tratamiento y diagnósticoT 385/86 (OJ EPO 8/1988, 308)

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

T 774/89 (no publicada)

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

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

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

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

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

T 182/90 (OJ 1994, 641)

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

T 290/86 (OJ 1992, 414)

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



[Sigue el Anexo IV-2]

Anexo IV-2. Ejemplos, falta de unidad de invención

I. REIVINDICACIONES DE DISTINTA CATEGORÍA

Ejemplo 1:

- Reivindicación 1: procedimiento de fabricación del producto químico X
- Reivindicación 2: producto X
- Reivindicación 3: uso del producto X como insecticida

Existe unidad entre las reivindicaciones, ya que el elemento técnico común es el producto X

Ejemplo 2:

- Reivindicación 1: procedimiento de fabricación que comprende las etapas A y B
- Reivindicación 2: aparato especialmente diseñado para llevar a cabo el proceso (etapas A y B)

Existe unidad de invención entre ambas reivindicaciones

Ejemplo 3:

- Reivindicación 1: la misma reivindicación 1 del ejemplo 2
- Reivindicación 2: aparato especialmente diseñado para llevar a cabo la etapa A
- Reivindicación 3: aparato especialmente diseñado para llevar a cabo la etapa B

Existe unidad entre las reivindicaciones 1 y 2, y 1 y 3, pero no entre la 2 y 3

Ejemplo 4:

- Reivindicación 1: procedimiento para pintar un artículo en el que la pintura contiene un nuevo producto X inhibidor de la formación de óxido, y que consta de los siguientes pasos: pulverización de la pintura mediante aire comprimido, carga electrostática de la pintura pulverizada utilizando un nuevo dispositivo A de electrodos y direccionamiento de la pintura hacia el artículo.
- Reivindicación 2: pintura que contiene el producto X.
- Reivindicación 3: aparato provisto del dispositivo A de electrodos.

Existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1 y 2, cuyo elemento técnico común es la pintura que contiene el producto químico X; y entre la 1 y la 3, donde el elemento común es el dispositivo A de electrodos. Pero no existe unidad de invención entre las reivindicaciones 2 y 3, ya que no tienen ningún elemento técnico común.

Ejemplo 5:

- Reivindicación 1: uso de la familia X de compuestos como insecticida.
- Reivindicación 2: compuesto X', perteneciente a la familia X.

Hay unidad de invención siempre que X' tenga actividad insecticida y que el rasgo técnico característico de la reivindicación 1 sea el uso como insecticida.

Ejemplo 6:

- Reivindicación 1: proceso de tratamiento de textiles que consiste en pulverizar sobre el material una composición determinada de cobertura en condiciones especiales (por ej. de temperatura, irradiación).
- Reivindicación 2: material textil recubierto de acuerdo con el procedimiento de la reivindicación 1.
- Reivindicación 3: máquina pulverizadora utilizada en el procedimiento de la reivindicación 1, caracterizada por estar provista de una nueva boquilla que consigue una mejor distribución de la composición pulverizada.

El procedimiento de la reivindicación 1 confiere el producto de la reivindicación 2 propiedades inesperadas.

El elemento técnico específico de la reivindicación 1 es el empleo de condiciones especiales de procedimiento necesarias para conseguir el recubrimiento determinado elegido. Por tanto, existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1 y 2.

La máquina pulverizadora de la reivindicación 3 no se corresponde con el elemento técnico de las reivindicaciones 1 y 2 mencionado. Por lo tanto, no existe unidad de invención entre la reivindicación 3 con la 1 ni con la 2.

Ejemplo 7:

- Reivindicación 1: quemador de combustible dotado de entradas tangenciales del mismo hacia una cámara de mezcla.
- Reivindicación 2: procedimiento de fabricación de un quemador de combustible que comprende una etapa de formación de orificios de entrada tangencial del mismo hacia una cámara de mezcla.
- Reivindicación 3: procedimiento de fabricación de un quemador de combustible que incluye una fase de fundido A.
- Reivindicación 4: aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible, dotado de una característica X que permite la formación de orificios de entrada tangencial de combustible.
- Reivindicación 5: aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricación de un quemador de combustible, dotado de una carcasa protectora B.
- Reivindicación 6: procedimiento de fabricación de negro de carbón que comprende una etapa de introducción tangencial de combustible en la cámara de mezcla de un quemador de combustible.

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2, 4, y 6. El elemento técnico común a todas ellas son los orificios de entrada tangencial de combustible. No existe unidad entre las reivindicaciones 3 y 5, entre ellas ni con la 1, 2, 4 y 6.

Ejemplo 8:

- Reivindicación 1: banda ferrítica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosión y elevada resistencia mecánica, compuesta principalmente por, un porcentaje en peso, Ni = 2.0-5.0; Cr=15-19; Mo 1-2; Fe= el resto: El espesor oscila entre 0.5 y 2.0 mm, y el límite elástico es del 0.2% por encima de 50 kg/mm².
- Reivindicación 2: procedimiento de fabricación de una banda ferrítica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosión y elevada resistencia mecánica, compuesta principalmente por, un porcentaje en peso, Ni = 2.0-5.0; Cr=15-19; Mo 1-2; Fe= el resto, que consta de las siguientes etapas:
 - laminado en caliente hasta alcanzar un espesor de 2.0 a 5.0mm
 - recocido de la banda laminada en caliente a 800-1000°C en condiciones no oxidantes;
 - laminado en frío de la banda hasta alcanzar un espesor de 0.5 a 2.0 mm, y recocido final a 1120-1200°C de la banda laminada en frío durante 2-5 minutos.

Hay unidad entre la reivindicación de producto 1 y la reivindicación de procedimiento 2. El rasgo técnico específico de la reivindicación de producto es el límite elástico del 0,2% por encima de 50 kg/mm². Las etapas del procedimiento de la reivindicación 2 producen de por sí una banda ferrítica de acero inoxidable con un límite elástico del 0,2% por encima de 50 kg/mm². Aunque esta característica no se dedujera del texto de la reivindicación 2, esta expuesta claramente en la descripción. Por tanto, dichas etapas del procedimiento constituyen el rasgo técnico específico correspondiente a la limitación de la reivindicación de producto referida al mismo acero inoxidable ferrítico dotado de las características mecánicas mencionadas.

II. REIVINDICACIONES DE LA MISMA CATEGORÍA

Ejemplo 9:

- Reivindicación 1: clavija caracterizada por el rasgo A.
- Reivindicación 2: enchufe caracterizado por el correspondiente rasgo A.

El rasgo A es una característica técnica específica común a ambas reivindicaciones, existiendo por tanto unidad.

Ejemplo 10:

- Reivindicación 1: transmisor dotado de un expansor de eje de tiempos para señales de vídeo.
- Reivindicación 2: receptor provisto de un compresor de eje de tiempos para las señales de vídeo recibidas.
- Reivindicación 3: equipo de transmisión de señales de vídeo que comprende un transmisor con un expansor de eje de tiempos para señales de vídeo y un receptor con un compresor de eje de tiempos para las señales de vídeo recibidas.

Los rasgos técnicos específicos son, en la reivindicación 1 el expansor de eje de tiempos, y en la 2 el compresor de eje de tiempos, que constituyen características técnicas equivalentes. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. La reivindicación 3 tiene ambos rasgos técnicos.

Ejemplo 11:

- Reivindicación 1: cinta transportadora dotada de una característica A.
- Reivindicación 2: cinta transportadora dotada de una característica B.
- Reivindicación 3: cinta transportadora dotada de las características A + B.

La característica A es una característica técnica especial, y la B otra característica técnica distinta. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 y 2 y 3, aunque no entre la 1 y la 2.

Ejemplo 12:

- Reivindicación 1: circuito de control A de un motor de corriente continua.
- Reivindicación 2: circuito de control B de un motor de corriente continua.
- Reivindicación 3: aparato dotado de un motor de corriente continua provisto del circuito de control A.
- Reivindicación 4: aparato dotado de un motor de corriente continua provisto del circuito de control B.

El circuito de control A es un elemento técnico específico, y el B otro elemento técnico distinto. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 y 2 y 4, aunque no entre la 1 y la 2, ni entre la 3 y la 4.

Ejemplo 13:

- Reivindicación 1: dispositivo de visualización dotado de las características A + B
- Reivindicación 2: dispositivo de visualización según la reivindicación 1, que además tiene la característica C.
- Reivindicación 3: dispositivo de visualización dotado de las características A + B que además tiene la característica D.

Existe unidad entre todas las reivindicaciones. Las características técnicas específicas comunes a todas ellas son A y B.

Ejemplo 14:

- Reivindicación 1: filamento A para una lámpara.
- Reivindicación 2: lámpara B provista del filamento A.
- Reivindicación 3: reflector provisto de la lámpara B, del filamento A y de un dispositivo pivotante C.

Hay unidad entre todas las reivindicaciones. La característica técnica específica común a todas ellas es el filamento A.

Ejemplo 15:

- Reivindicación 1: dispositivo de marcaje de animales que comprende un elemento en forma de disco del que sale una varilla, cuyo extremo está diseñado de forma que atraviese la piel del animal, y un elemento de fijación, también en

forma de disco, que se sujeta al extremo de la varilla que sobresale por el lado opuesto de la piel.

- Reivindicación 2: aparato en forma de pistola neumática para colocar el dispositivo de marcaje de la reivindicación 1 atravesando la piel con la varilla del disco, provisto de una superficie de apoyo para el disco de fijación que se colocará en el extremo opuesto de la zona de piel en cuestión del animal que se va a marcar.

El elemento técnico específico de la reivindicación 1 es el dispositivo de marcaje dotado de un disco con una varilla y un disco de fijación que se sujeta a uno de los extremos de esta. El elemento técnico específico correspondiente de la reivindicación 2 es la pistola accionada neumáticamente para colocar el dispositivo de marcaje, dotada de una superficie de apoyo para el disco de fijación. Existe unidad entre las reivindicaciones 1 y 2.

Ejemplo 16:

- Reivindicación 1: compuesto A.
- Reivindicación 2: composición insecticida que comprende el compuesto A y un vehículo.

Existe unidad entre ambas reivindicaciones. El elemento técnico específico común es el compuesto A.

Ejemplo 17:

- Reivindicación 1: composición insecticida que comprende el compuesto A (formado por a1, a2 ...) y un vehículo.
- Reivindicación 2: compuesto a1.

En la reivindicación 2 de producto no se reivindican todos los compuestos A por ausencia de novedad de algunos de ellos por ejemplo. No obstante, hay unidad entre ambas reivindicaciones, ya que su objeto coincide, siempre que a1 tenga la actividad insecticida que constituye el rasgo técnico específico del compuesto A en la reivindicación 1.

Ejemplo 18:

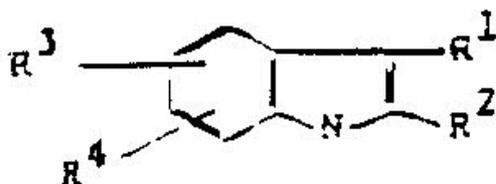
- Reivindicación 1: proteína x.
- Reivindicación 2: secuencia de ADN que codifica la proteína x.

La expresión de la secuencia de ADN en un huésped tiene como consecuencia la producción de una proteína que viene determinada por dicha secuencia. Las secuencias de proteína y de ADN poseen rasgos técnico

específicos correspondientes entre sí. Se acepta la unidad entre ambas reivindicaciones.

Ejemplo 19 - Estructura común:

- Reivindicación 1: un compuesto de fórmula:

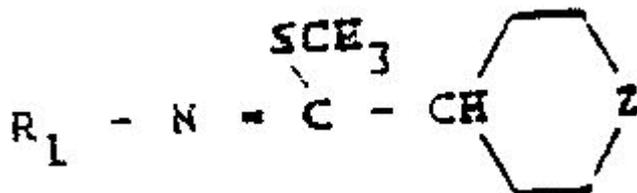


donde R¹ puede ser fenil, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metil. R²-R⁴ son metil, bencil o fenil. Los compuestos son útiles desde el punto de vista farmacéutico para aumentar la capacidad de absorción de oxígeno de la sangre.

En este caso, la parte indolil es el elemento estructural significativo compartido por todas las diferentes alternativas. Dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad.

Ejemplo 20 - Estructura común:

- Reivindicación 1: un compuesto de fórmula:

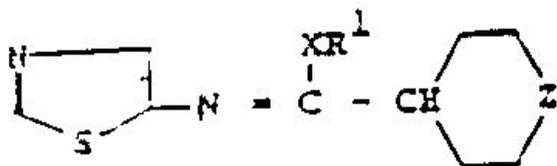


donde R₁ puede ser fenil, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltío, alcoxi y metil. Z puede ser oxígeno (O), azufre (S), imino (NH) y metileno (-CH₂-). Se alega la utilidad farmacéutica de los compuestos para aliviar dolores en la zona inferior de la espalda.

En este caso concreto, el grupo iminotioeter -N=C-SCH₃ unido a un anillo de seis miembros es el elemento estructural significativo compartido por todas las diferentes alternativas. Por tanto, dado que se alega la misma utilidad para todos los compuestos reivindicados, hay unidad de invención. Un anillo heterocíclico de seis miembros por sí solo no tendría la suficiente homogeneidad como para que se pudiera hablar de una agrupación tipo Markush con unidad, a no ser que existiera algún caso equivalente en el estado de la técnica que así lo permitiera.

Ejemplo 21 - estructura común:

Reivindicación 1: un compuesto de fórmula:

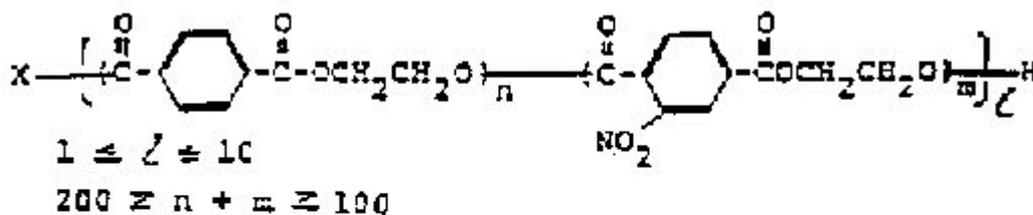


donde R¹ es metil o fenil. X y Z pueden ser oxigeno (O) o azufre (S).

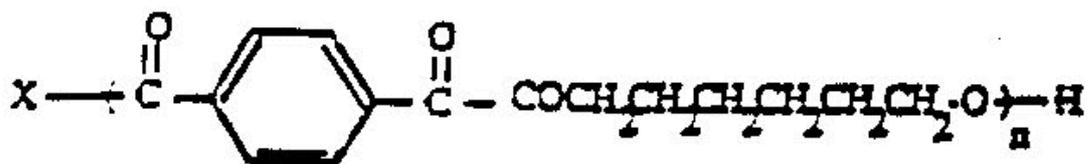
Los compuestos tienen utilidad farmacéutica como analgésicos para dolores de cabeza, y como anti-inflamatorios de uso tópico, gracias al sustituyente 1,3-tiazolil, que facilita la penetración en el tejido de los mamíferos.

Todos los compuestos comparten una estructura química común, concretamente la integrada por el anillo de tiazol y el heterociclo de seis miembros unido a un grupo imino, que constituye una gran parte de su estructura. Un anillo heterocíclico de seis miembros por sí solo no tendría la suficiente homogeneidad como para que se pudiera hablar de una agrupación tipo Markush con unidad, a no ser que existiera algún caso equivalente en el estado de la técnica que así lo permitiera.

Ejemplo 22- estructura común:



Todos los copolímeros anteriores tienen en común su resistencia frente a la degradación térmica, gracias a la disminución en el número de radicales COOH libres por esterificación con X de los radicales COOH terminales causantes de dicho tipo de degradación. Las estructuras químicas de las distintas alternativas se consideran estrechamente interrelacionadas desde el punto de vista técnico, siendo por tanto aceptable agruparlas en una reivindicación.

Ejemplo 23 - Estructura común:

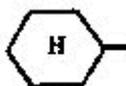
$$100 \geq n \geq 50$$



(polihexametilentereftalato)

El compuesto obtenido por esterificación del radical COOH terminal del polihexametilentereftalato conocido como:

CH₂O- es resistente frente a la degradación térmica debido a la



disminución en el número de radicales COOH libres causantes de dicha degradación. Por el contrario, el compuesto obtenido por esterificación del radical COOH terminal del polihexametilentereftalato conocido con un compuesto de vinilo, que contiene la estructura:

CH₂=CH  CH₂O-, actúa como materia prima para fabricar una resina de fijación, mezclándolo con un monómero insaturado y calentando (reacción de adición).

Los ésteres cubiertos por la reivindicación no tienen ninguna propiedad o actividad en común. Por ejemplo, el producto obtenido por esterificación con el compuesto de vinilo "CH₂=CH" no es resistente frente a la degradación térmica. No se admite agruparlos dentro de una misma solicitud.

Ejemplo 24- No hay una estructura común:

- Reivindicación 1: composición herbicida compuesta esencialmente por una cantidad eficaz de la mezcla de A: 2,4-D (Acido 2,4-diclorofenoxiacético), y B: un segundo herbicida que puede ser sulfato de cobre, clorato de sodio, sulfamato de amonio, tricloroacetato de sodio, ácido dicloropropiónico, ácido 3-amino-2,5-diclorobenzoico, difenamida (amida), ioxinilo (nitrilo), Dinoseb (fenol), trifuralina (dinitroanilina), EPTC (tiocarbamato) y simazina (triazina), con un vehículo o diluyente inerte.

Todas las opciones englobadas en B han de pertenecer a una clase de compuestos reconocida. En este caso, por tanto, se objetaría ausencia de unidad, ya que no se consideran pertenecientes a una sola clase de compuestos sino que, de hecho, representan a varias clases distintas, que son las siguientes:

- a) sales inorgánicas:
 - sulfato de cobre
 - clorato de sodio
 - sulfamato de amonio
- b) sales orgánicas y ácidos carboxílicos:
 - tricloroacetato de sodio
 - ácido dicloropropiónico
 - ácido 3-amino-2,5-diclorobenzoico
- c) amidas:
 - difenamida
- d) nitrilos:
 - ioxinilo
- e) fenoles
 - Dinoseb
- f) aminas:
 - trifuralina
- g) heterociclos
 - simazina

Ejemplo 25 :

- Reivindicación 1: catalizador de oxidación en fase de vapor de hidrocarburos que consiste en (X) o (X + a) .

En el presente ejemplo, (X) oxida RCH_3 a RCH_2OH , y (X + a) oxida RCH_3 a $RCOOH$.

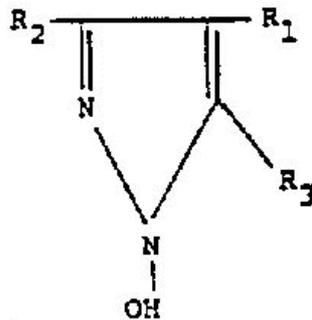
Ambos catalizadores tienen un mismo componente y una misma actividad como catalizadores de la oxidación de RCH_3 . En el caso de (X + a) la oxidación es mas completa, llegando a formarse el ácido carboxílico, aunque la actividad sigue siendo la misma.

Se acepta el agrupamiento tipo Markush.

III. PRODUCTOS INTERMEDIOS Y PRODUCTOS FINALES

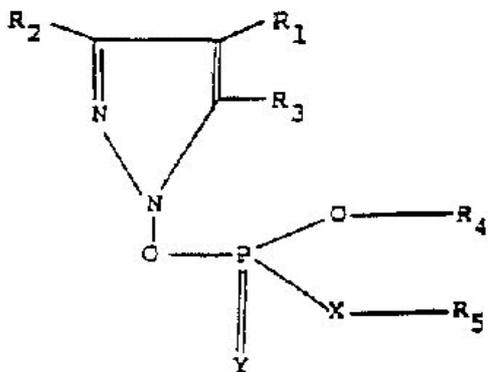
Ejemplo 26:

- Reivindicación 1:



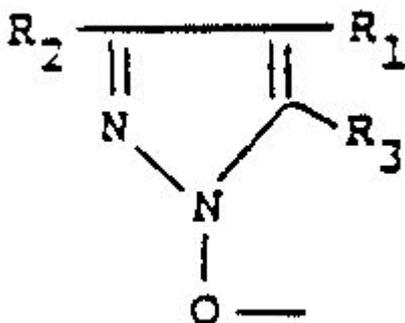
(producto intermedio)

- Reivindicación 2:



(producto final)

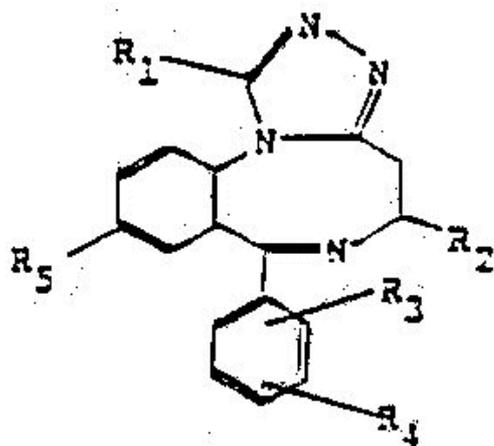
Las estructuras químicas de los productos intermedio y final están estrechamente relacionadas entre sí desde el punto de vista técnico. El elemento estructural esencial que se incorpora al producto final es:



Por tanto, hay unidad entre ambas reivindicaciones.

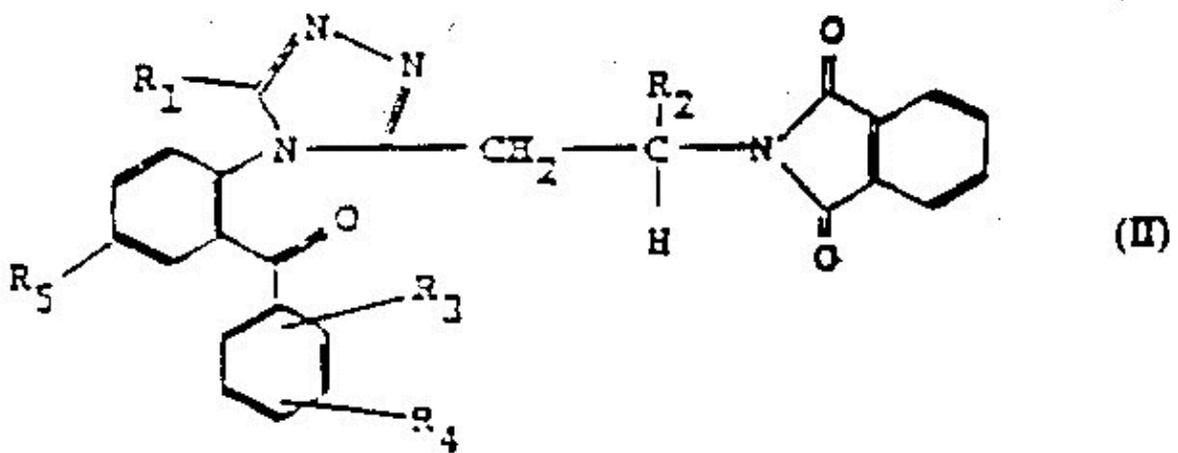
Ejemplo 27:

- Reivindicación 1:



(I)

- Reivindicación 2:



(II) se describe como intermediario en la producción de (I). El mecanismo de cierre es bien conocido en el estado de la técnica. Aunque las estructuras básicas del compuesto (I) (compuesto final) y del (II) (compuesto intermedio) difieren considerablemente, (II) es un anillo abierto precursor de (I). Ambos compuestos comparten un elemento estructural esencial, concretamente el que comprende los dos anillos de fenilo y el de triazol. Por tanto, las estructuras químicas de ambos compuestos se consideran estrechamente relacionadas entre sí desde el punto de vista técnico.

En el ejemplo se satisface el requisito de unidad de invención.

Ejemplo 28:

- Reivindicación 1: polímero amorfo A (producto intermedio).
- Reivindicación 2: polímero cristalino A (producto final).

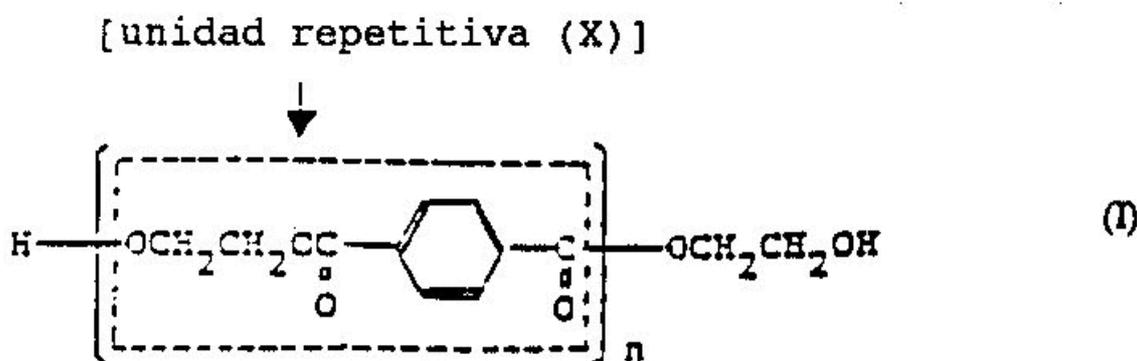
En el presente ejemplo se estira una película del polímero amorfo A para hacerlo cristalino. Hay unidad, ya que existe una relación entre los productos

intermedio y final, en el sentido de que el polímero amorfo A se emplea como producto de partida en la producción del polímero cristalino A.

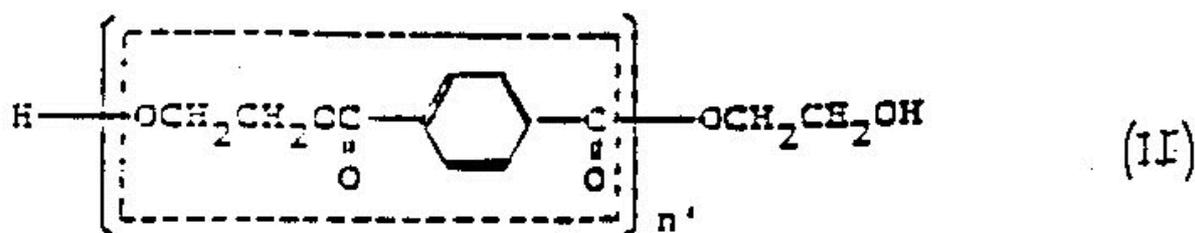
A efectos de ilustrar el presente ejemplo, supongamos que el polímero A es poli-isopreno. El intermediario, poli-isopreno amorfo, y el producto final, poli-isopreno cristalino, tienen la misma estructura química.

Ejemplo 29:

- Reivindicación 1: compuesto polimérico, utilizado como material de fibra, y representado por la siguiente fórmula:



- Reivindicación 2: compuesto representado por la siguiente fórmula general: (útil como intermediario del compuesto polimérico I)



(producto primario de condensación)

Entre ambas invenciones existe una relación de tipo producto intermedio/producto final.

La sustancia II constituye un material de partida para la obtención de la sustancia I.

Al mismo tiempo, ambos compuestos comparten un elemento estructural esencial (unidad repetitiva (X)) y están estrechamente relacionados entre sí desde el punto de vista técnico. Por tanto, los productos intermedio y final satisfacen los requisitos de unidad.

Ejemplo 30:

- Reivindicación 1: nuevo compuesto de estructura A (Intermediario).
- Reivindicación 2: producto obtenido haciendo reaccionar A con una sustancia X (Producto final).

Ejemplo 31:

- Reivindicación 1: producto de reacción de A con B (Intermediario).
- Reivindicación 2: producto obtenido haciendo reaccionar el producto de la reacción anterior con las sustancias X e y (Producto final).

En los ejemplos 30 y 31 no se conoce(n) la(s) estructura(s) química(s) del (los) producto(s) intermedio y/o final. En el 30 se desconoce la estructura del producto de la reivindicación 2 (producto final). En el 31 tampoco se conocen las estructuras de los productos de la reivindicación 1 (intermediario) y la reivindicación 2 (producto final). Habrá unidad cuando existan pruebas concluyentes de que las características del producto final, que es el que conlleva la actividad inventiva, se deban al intermedio.

Por ejemplo, en 30 y 31 se utilizan los productos intermedios para modificar determinadas propiedades del producto final. Las pruebas mencionadas anteriormente pueden ser los datos de los ensayos realizados que figuren en la descripción y que demuestren el efecto ejercido por el intermediario sobre el producto final. Caso de no existan tales pruebas, no se podrá establecer la unidad sobre la base de la relación producto intermedio-producto final.



[Sigue el Anexo V]

Anexo V. Fuentes de información

Bases de Datos

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

Colecciones documentales

- Colección de microfichas de documentos de patentes.

CD-ROM

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

- INTERNET

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



OFICINA EUROPEA DE PATENTES

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

OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

- German Patent and Trade Mark DPMA. Deutsches Patent-unt Markenamt
<http://www.dpma.de/>
- Hungarian Patent Office
<http://www.hpo.hu/English/>

-
- Korean Intellectual Property Office (KIPO)
<http://www.kipo.go.kr/ehtml/eLikIndex05.html>
 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
<http://www.inpi.gov.ar/>
 - IP Australia. Patent, Trade Mark and Designs
<http://www.ipaustralia.gov.au/>
 - The Benelux Trademarks Office (BTO)
<http://www.bmb-bbm.org/>
 - Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de Bolivia
<http://www.senapi.gov.bo/>
 - OCPI. Oficina Nacional de Propiedad Industrial de Cuba
<http://www.ocpi.cu/>
 - Canadian Intellectual Property Office (CIPO-OPIC)
<http://opic.gc.ca/>
 - Industria y Comercio. República de Colombia
<http://www.sic.gov.co/>
 - United States Patent and Trademark Office (USPTO)
<http://www.uspto.gov/>
 - Japan Patent Office
<http://www.jpo.go.jp/>
 - State Intellectual Property Office of P. R. China
<http://www.sipo.gov.cn/>
 - Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
<http://banapanet.impi.gob.mx/Contador/index.html>
 - INDECOPI. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual del Perú
<http://www.indecopi.gob.pe/>
 - The UK Patent Office
<http://www.patent.gov.uk/>
 - Swiss Federal Institute of Intellectual Property
<http://www.ige.ch/>
 - Intellectual Property India. Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
<http://www.patentoffice.nic.in/>

- Italian Patent and Trademark Office
<http://www.european-patent-office.org/it/homepage/homepage.htm>

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

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

BASES DE DATOS DE PATENTES

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

- Chinese Taipei. Intellectual Property Office. Chinese Taipei Patents Index (CTPI) in English. Free access
<http://nt1.moeaipo.gov.tw/ipo/prennet.asp#>
- U.S. Patents. COS Dabatase – Community of Science. For subscribers
<http://patents.cos.com/>
- CIPO. Canadian Intellectual Property Office. Canadian Patents Database. Free access
<http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html>
- CIPO. TPP-Web. Patent Register. Free access
<http://www.hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut/htmleng/patents.html>
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Brasil. Pesquisa de Patentes e Desenho Industrial. Free access
http://www.inpi.gov.br/pesq_patentes/conteudo/ptn_base.htm
- Esp@cenet. A new era in European patent information. Free access
<http://www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm>
- Thomson-Derwent Information. Value-added patent and scientific information. Derwent World Patents Index Reference Information (DWPI). Free access
<http://www.derwent.com/dwpireference/index.html>
- Ag Biotechnology Patents and New Technologies. Free access
http://www.nal.usda.gov/bic/Biotech_Patents/
- Delphion Research Intellectual Property Network. International and US patent search database. For subscribers. Algunas opciones sin registro
<http://www.delphion.com/>
<http://www.delphion.com/research/>
- DOLPHIN. Database of all pharmaceutical inventions. For subscribers
<http://www.current-patents.com/dolphin/index.htm>
- Derwent GENESEQ on the web. Thomson-Derwent. For subscribers
<http://www.derwent.com/geneseqweb/>
- FILDATA. Italian Patent, utility model, and design model database. Free access
<http://www.fildata.it/servizi.html>
- Japan. PAJ. Patent Abstract of Japan. Free access
<http://www1.ipdl.jpo.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1034668565264>
- Japan. Patent & Utility Model Concordance. Free access
<http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjbansakuen.ipdl?N0000=116>
- Patent & Utility Model Gazette DB. Free access
<http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjsogodben.ipdl?N0000=115>

- PATOLIS. For subscribers
<http://www.patolis.co.jp/e-index.html>
- Korean patent abstracts. Free access
<http://211.173.78.101/kpa/kpamain.html>
- Korea Institute of Patent Information. Korean Patent Search. For subscribers
<http://kipricd2.kipris.or.kr/eng/menu2/sub01.html>
- ePatents: general information on ePatents. For subscribers
http://www.epatents.gov.sg/default_redirect.asp
- The Swiss Federal Institute of Intellectual Property. Swissreg. Free access
<https://www.swissreg.ch/index.jsp?sessionId=1034673995248149213&lang=eng&s>
- The Swiss Federal Institute of Intellectual Property. CH-download. Free access
<http://www.ige.ch/E/datbank/da17.htm>
- IFI-CLAIMS Patent Services. The Patent Research Experts. For subscribers
<http://www.ificlaims.com/>
- MicroPatent. PatSearch FullText Database. Searchable Patent Specifications. For subscribers
http://www.micropat.com/0/new_fulltext29809.html
- Questel-Orbit. PlusPat. For subscribers
http://www.questel.orbit.com/EN/Userdoc/ppat_faq.htm
- The UK Patent Office. Patent Status Enquiry. Free access
<http://webdb4.patent.gov.uk/patents/>
<http://webdb4.patent.gov.uk/patents/>
- The UK Patent Office. Supplementary Protection Certificate Service (SPC). Free access
<http://webdb2.patent.gov.uk/rspc/>
- The UK Patent Office. Patent Notices. Patents and Designs Journals. Free access
<http://www.patent.gov.uk/patent/notices/index.htm>
- IP Australia. AU Published Patent Data Searching. Patents Mainframe databases. Patent specifications. Free access
http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P_srch.htm
- United States Patent and Trademark Office. Patent Grant and Patent Application Full-Text and Full-Pages Images. Free access
<http://www.uspto.gov/patft/>
- Oficina Española de Patentes y Marcas. Consulta de expedientes. Free access
http://www.oepm.es/internet/bases_datos/bdsitad.htm

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

PROVEDORES DE INFORMACIÓN EN LÍNEA

- PatentCafe. PatentCafe.com. Patents Licensing Patent Search Inventors Resources Intellectual Property Networks
<http://www.patentcafe.com/>
- IP World Online
<http://64.84.13.71/IPW/>
- IFI Claims Patent Services. The Patent Research Experts
<http://www.ificlaims.com/>
- STN International. Databases in Science and Technology
<http://www.stn-international.de/>
- AvantIQ. The Intelligent Multinational Trademark Information Service
<http://www.avantiq.com/>
- Questel-Orbit. Your guide to Intellectual Property
<http://www.questel.orbit.com/index.htm>
- MicroPatent. Patent document delivery, images, full text patent research, front-page patent research
<http://www.micropat.com/>
- Thomson-Dialog
<http://www.dialog.com/>
<http://www.dialog.com/>
- Aurigin. Turning Innovation into Profits
<http://www.aurigin.com/corproot.htm>
- Current Patents (CP)
<http://www.current-patents.com/>
- CHI Research
<http://www.chiresearch.com/>
- Wila Verlag GmbH. Thomson Wila Verlag
<http://www.wila-verlag.de/index.html>
<http://www.wila-verlag.de/index.html>
- Derwent Information. Patent Information, Scientific Databases, and Intellectual Property
<http://www.derwent.com>

