



CDIP/25/INF/4
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 3 DE ABRIL DE 2020

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

Vigesimoquinta sesión
Ginebra, 18 a 22 de mayo de 2020

RESUMEN DE LA GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INVENCIONES QUE ESTÁN EN EL DOMINIO PÚBLICO DESTINADA A INVENTORES Y EMPRENDEDORES

preparado por la Sra. Donna O. Perdue, experta principal, y la Sra. Rose Mboya, la Sra. Sarasija Padmanabhan y el Sr. Isaac Rutenberg, expertos asociados

1. En el Anexo del presente documento figura un resumen de la Guía para la identificación de invenciones que están en el dominio público destinada a inventores y emprendedores, elaborada en el contexto del proyecto sobre el uso de la información en el dominio público en favor del desarrollo económico (documento CDIP/16/4 Rev.). En el resumen de la guía se describen el propósito y los conceptos básicos empleados en ella, así como el método pedagógico y las herramientas para utilizarla eficazmente.

2. *Se invita al CDIP a tomar nota de la información contenida en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INVENCIONES QUE ESTÁN EN EL DOMINIO PÚBLICO DESTINADA A INVENTORES Y EMPRENDEDORES¹

RESUMEN DE LA GUÍA

La finalidad de la presente guía es ayudar a discernir si determinadas invenciones parecen estar protegidas por patentes con fuerza ejecutoria o pueden estar en el dominio público. En la guía se describen las etapas necesarias para tomar esa decisión y se ofrecen indicaciones y herramientas útiles en cada etapa.

Dado que los derechos de patente son de alcance nacional y tienen una duración limitada, en la guía se explica cómo llevar a cabo esas etapas a partir de la descripción técnica completa de una invención específica, junto con información sobre los países en los que se podría utilizar la invención y el período de utilización. La guía también presenta los límites y los riesgos asociados a cada etapa.

Conceptos básicos que se utilizan en la guía

En la presente guía, por invención, patente y dominio público (módulo I) se entiende lo siguiente:

Invención: producto o proceso que proporciona un nuevo enfoque para hacer algo u ofrece una nueva solución técnica a un problema. Una invención posee una o más características que contribuyen a producir un efecto técnico que brinda el nuevo enfoque o solución técnica.

Invención patentada: una patente otorga derechos sobre una invención patentada. Esos derechos:

- se definen en las reivindicaciones de la patente;
- son efectivos en el país que concede la patente;
- tienen fuerza ejecutoria durante un período limitado.

Una patente otorga al titular de la patente el derecho de impedir o prevenir que otros pongan en práctica la invención patentada sin el consentimiento del titular de la patente en el país que la concedió, en cualquier momento durante la vigencia de la patente.

Una invención puede estar protegida por varias patentes. Por ejemplo, una patente anterior puede abarcar una única o bien varias características de la invención. Una invención puede estar protegida por varias patentes, cada una de las cuales puede abarcar una característica diferente o un conjunto de características que se encuentren en la invención.

Una **invención de dominio público:**

- es una invención divulgada públicamente;
- no está amparada por ningún derecho de patente con fuerza ejecutoria;

existe en un país determinado, en un momento concreto, de manera que cualquier persona pueda utilizar libremente esa invención en ese país en ese momento, sin ser responsable de infringir la patente.

Habida cuenta de que una invención puede estar protegida por varias patentes, para determinar si una invención puede ser de dominio público es necesario buscar y analizar los documentos de patente publicados para establecer si *hay* patentes con fuerza ejecutoria que contengan reivindicaciones que pueden abarcar la invención en su

¹ La guía completa podrá consultarse en: https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/work_undertaken.html.

conjunto, o que pueden abarcar *alguna* característica de la invención, en un país determinado durante un período concreto.

A partir de este marco conceptual, en la guía se describe un proceso de tres etapas con el fin de buscar y analizar documentos de patente publicados mediante las herramientas para determinar la libertad de acción.

DESCRIPCIÓN (módulo II)

- Recopile información sobre la invención:
 - ¿En qué consiste la invención y qué tiene pensado hacer el inventor con ella?
 - ¿Dónde tiene previsto el inventor utilizar la invención?
 - ¿Cuándo tiene previsto el inventor utilizar la invención?
- Describa la invención y su uso previsto.

BÚSQUEDA (módulo III)

- Divida la invención en partes y seleccione las características que serán objeto de búsqueda.
- Elija parámetros y recursos de búsqueda: palabras clave; símbolos de clasificación de patentes; bases de datos; países; años; idiomas.
- Busque documentos de patente con reivindicaciones que puedan abarcar la invención o una de sus características esenciales, y escoja los documentos potencialmente relevantes para su análisis.

ANÁLISIS (módulo IV)

- Analice todos los documentos de patente potencialmente relevantes:
 - Analice las reivindicaciones para determinar el alcance de los derechos de patente. ¿Podría interpretarse una reivindicación de manera que se concluya que abarca la invención o una de sus características esenciales?
 - Determine la situación jurídica de todas las patentes analizadas. ¿Sigue en vigor? En caso afirmativo, ¿dónde tiene fuerza ejecutoria y por cuánto tiempo? En caso negativo, ¿ha vencido, ha sido abandonada, ha sido invalidada, ha sido objeto de renuncia o ha sido revocada? ¿La situación jurídica es equívoca o inespecífica?

Entre los posibles resultados al llevar a cabo un análisis oficioso de la libertad de acción con las herramientas que se presentan en la guía cabe citar:

- Se encuentran patentes con fuerza ejecutoria con reivindicaciones que se pueden interpretar de manera que es posible concluir que abarcan la invención o una de sus características esenciales, en un país determinado y durante el período de uso previsto.
- No se encuentran patentes con fuerza ejecutoria con reivindicaciones que puedan abarcar la invención o alguna de sus características, en un país determinado durante el período definido.
- No se puede llegar a una determinación definitiva.

En el módulo V se examinan los límites y riesgos asociados al establecimiento de la libertad de acción y se proponen estrategias para reducir al mínimo los riesgos en cada etapa del proceso.

Utilización de la guía: capacidades, formación, herramientas y estrategias

Capacidades: La guía parte del supuesto de que el lector ya posee un sólido conocimiento de la propiedad intelectual (PI), de las bases de datos de patentes y de las técnicas de búsqueda de información sobre patentes, a saber: conocimientos básicos sobre la PI y los derechos de PI; conocimientos básicos sobre las patentes y los sistemas de patentes, en particular el proceso de presentación y tramitación de solicitudes de patente, la función y la finalidad de las reivindicaciones de patentes, y los conocimientos básicos de los sistemas nacionales e internacionales de patentes; y conocimientos básicos de búsqueda de patentes, en particular la utilización de palabras clave, los sistemas de clasificación de patentes y los operadores de búsqueda, la capacidad para evaluar y seleccionar bases de datos de patentes en función de las necesidades de búsqueda, y la recopilación y la organización de los resultados de las búsquedas.

Formación: Los módulos de la guía comienzan con una lista de objetivos didácticos que resumen los conocimientos y capacidades que el lector debería haber adquirido tras completar el módulo. La guía ofrece explicaciones detalladas de los principios y procesos de cada etapa, así como ejemplos didácticos que ilustran cómo ejecutar las etapas. Esa formación brindará al lector capacidades profesionales útiles para llevar a cabo sus propios proyectos con las herramientas para determinar la libertad de acción, lo que contribuirá a mejorar sus aptitudes de búsqueda y análisis de patentes. La guía también ofrece una valiosa capacitación que ayuda a comprender las posibles limitaciones, errores y riesgos asociados a este proceso y a tomar medidas para gestionar esos riesgos; asimismo, contribuye a dar respuesta a los errores de concepto más comunes sobre los derechos de patente y el dominio público.

Herramientas: La guía contiene una serie de herramientas prácticas (Anexos) para utilizar la guía de manera eficaz, en particular listas de verificación para el módulo II (recopilación de información), el módulo III (búsqueda de la libertad de acción) y el módulo IV (análisis de la libertad de acción); modelos de informe y cuadros para el examen de una reivindicación que ofrecen una estructura y pautas para llevar a cabo acciones específicas y generar productos en cada etapa del proceso; y una lista de herramientas y recursos adicionales que pueden ser útiles, como publicaciones de la OMPI, herramientas en línea y material de formación.

Estrategias: El lector puede elegir cómo utilizar la guía según sus propias capacidades, necesidades e intereses. Habida cuenta de la gran cantidad de información detallada que contiene, la guía propone estrategias para familiarizarse con su contenido y utilizarlo para llevar a cabo un proyecto.

[Fin del Anexo y del documento]