



OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI)



TALLER

OMPI/PCT/SDO/15/6
ORIGINAL: ESPAÑOL
FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2015

Taller sobre las patentes y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para jueces

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
y
la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI)

Santo Domingo, 12 de noviembre de 2015

LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD: CONCEPTOS GENERALES. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DEL PCT

Documento preparado por la Dra. Dánice Vázquez D'Alvaré, Profesora Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba

OMPI/PCT/SDO/15/6

Los requisitos de patentabilidad:
conceptos generales. Los
requisitos de patentabilidad en el
procedimiento del PCT.

Dra. Dánice Vázquez D' Alvaré
Universidad de La Habana

OMPI/PCT/SDO/15/6

Requisitos de patentabilidad

- Establecidos por las legislaciones de patentes.
 - Constituyen uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de patentes, siendo la novedad mundial, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial requisitos acumulativos. (Prof. Gómez Segade)
- 1.- Novedad Mundial
 - 2.- Actividad Inventiva
 - 3.- Aplicabilidad Industrial
 - 4.- Descripción suficiente del Invento
 - 5.- Materia protegible

OMPI/PCT/SDO/15/6

Novedad Mundial

La novedad absoluta, es apreciada generalmente por países cuya legislación tienen sistema de adquisición de derechos atributivo, bajo el principio *first to file*. Aquí, el derecho es del “primer solicitante”, quien no puede haber realizado ninguna divulgación antes de la presentación y por tanto, en este sistema no existen plazos de gracia para la presentación de la solicitud.

La novedad relativa existe en sistemas considerados híbridos, es decir, que el derecho le asiste al “primer solicitante”, pero con un período de gracia para apreciar la novedad según el estado de la técnica. Es decir, se requiere presentar la solicitud pero si se hizo la divulgación en un período anterior a la solicitud, de por ejemplo un año, por el mismo inventor o su causahabiente, no obsta dicha divulgación para apreciar el requisito de la novedad.

Manual de redacción de patentes. OMPI.

OMPI/PCT/SDO/15/6

Estado de la Técnica

Novedad: revisa la identidad o equivalentes técnicos. No está comprendido en el Estado de la Técnica.

La doctrina distingue el sistema *whole contents* del *prior claim*. En el *whole contents*, se asimila al estado de la técnica todo el contenido de la solicitud de patente o modelo de utilidad anterior y no sólo las reivindicaciones.

OMPI/PCT/SDO/15/6

Novedad en el PCT

Artículo 15.2 Fin **búsqueda internacional**, descubrir el **estado de la técnica**.

Regla 43 bis, Opinión escrita. **Fecha relevante:** Prioridad.

Regla 43 bis 1 i) Opinión escrita sobre novedad de la invención.

Artículo 33.2 Examen preliminar internacional, invención reivindicada nueva si no existe anterioridad en el estado de la técnica.

Regla 64 estado de la técnica a los fines del examen preliminar internacional.

Fecha relevante: en caso de que no valga la prioridad, vale la fecha de presentación internacional.

Regla 4.17 v) Declaración sobre excepción a la falta de novedad. (Regla 51 bis 1.a)v)

OMPI/PCT/SDO/15/6

Novedad en el PCT

Regla 33, **estado de la técnica**

- todo lo puesto a disposición del público
- en cualquier parte del mundo
- mediante una divulgación escrita
- susceptible de ayudar a determinar la invención reivindicada es nueva o no y si implica o no actividad inventiva.
- puesta a disposición del público **antes de la fecha de presentación internacional**. FECHA RELEVANTE

OMPI/PCT/SDO/15/6

Novedad en el PCT

¿Puesta a disposición del público?

- Cualquier documento es considerado como puesto a disposición del público si en la fecha relevante ha sido posible para el público tener acceso al mismo y conocer su contenido sin violar ninguna restricción de uso o divulgación (ej. Acuerdo de confidencialidad).
- La divulgación del estado de la técnica anterior en Internet es considerada de la misma manera que la divulgación escrita. No obstante, a la hora de determinar la fecha de publicación, se recomienda hacer la diferencia entre los sitios “de fuentes confiables” (revistas en línea, periódicos, televisiones, estaciones de radio), y aquellos de “confiabilidad desconocida” (pertenecientes a individuos privados, organizaciones privadas (clubs), sitios comerciales (publicidad)).

Cortesía OMPI

OMPI/PCT/SDO/15/6

Novedad en el PCT

- **fecha de presentación internacional. FECHA RELEVANTE**
- Para asegurar que el Informe de búsqueda internacional ofrece una información completa al solicitante que será útil aún en el caso de que las autoridades nacionales no reconozcan la validez de la reivindicación de prioridad.
- Los documentos que servirían para demostrar que la reivindicación de prioridad podría no ser válida deberán ser mencionados en el Informe de búsqueda internacional y explicados en la Opinión escrita (ejemplo de tal documento: una solicitud anterior efectuada antes de la fecha de la solicitud cuya prioridad se reivindica).
- No se realiza una búsqueda especial a estos efectos.

Cortesía OMPI

OMPI/PCT/SDO/15/6

ACTIVIDAD INVENTIVA

La diferencia entre actividad inventiva o no obviedad según el manual de redacción de patentes en relación con la novedad radica en que una invención puede ser evidente aunque no haya sido divulgada en forma exacta en el arte previo. Dicho de otra manera, el examinador puede considerar que una invención es evidente combinando distintas publicaciones que describen cada una parte del conjunto de la invención, aunque la invención sea novedosa (es decir, que no sea anticipada por un único antecedente).

Manual de redacción de patentes.

OMPI/PCT/SDO/15/6

ACTIVIDAD INVENTIVA

En la práctica, los examinadores utilizan esquemas de análisis para revisar la actividad inventiva. Uno de los más comunes es el “análisis problema-solución”.

Además de estos aspectos, en el análisis de los examinadores y de los tribunales, se consideran otros aspectos secundarios tales como: que la invención solucione un problema de larga data, supere inconvenientes que otros no pudieron resolver o constituya un éxito comercial, todos los cuales prueban que la invención no era evidente.

Manual de redacción de patentes.

OMPI/PCT/SDO/15/6

ACTIVIDAD INVENTIVA en el PCT

Artículo 15.2, Regla 33

Artículo 33.3 Existe si teniendo en cuenta el estado de la técnica, no es evidente para un experto en la materia.

Regla 65 El examen preliminar internacional toma en cuenta la relación entre una reivindicación y el estado de la técnica en su conjunto.

Actividad Inventiva: Efecto técnico de las diferencias.

OMPI/PCT/SDO/15/6

Aplicabilidad Industrial

- La invención reivindicada puede ser producida o utilizada, según su naturaleza, en cualquier industria.
- Puede ser considerado como sinónimo de “útil”
- El término “industrial” se entiende en su sentido más amplio, incluyendo cualquier actividad física de carácter técnico
- Ejemplo: Una invención que no es posible que funcione en virtud de leyes naturales bien establecidas no puede considerarse ni aplicable ni útil

Cortesía OMPI

OMPI/PCT/SDO/15/6

Aplicabilidad Industrial en el PCT

Artículo 33.4 Examen preliminar internacional; invención reivindicada es susceptible de aplicación industrial.

Regla 43 bis 1 i). Opinión escrita sobre aplicabilidad industrial de la invención.

Regla 5.1 a) vi). Manera de redactar la descripción.

Cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, indicar explícitamente la forma en que la invención puede explotarse en la industria y la forma en que puede producirse y utilizarse o, si solo puede utilizarse, la forma de hacerlo...

OMPI/PCT/SDO/15/6

Descripción Suficiente

El artículo 29 del ADPIC establece que “los miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud”.

El PCT en el artículo 5 establece que “la descripción deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia”. La Regla 5.1 explica la manera de redactar la descripción.

OMPI/PCT/SDO/15/6

Materia protegible

Artículo 27 ADPIC deja claro que la protección es para todos los campos de tecnología, pero otorga a los miembros la posibilidad de **excluir** de la patentabilidad, "...las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación" y "...los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de planta o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos...."

OMPI/PCT/SDO/15/6

Materia protegible

No obstante lo anterior el hecho de que no se comprometa el Acuerdo con una definición de Invención, hace que se puedan excluir de patentabilidad los genes, los elementos del cuerpo humano o animal, y aquel material que existente en la naturaleza no haya sido descubierto, que pudiera incluir microorganismos existentes en la naturaleza y que no son aquellos comprendidos como excepción en el inciso b del 27.3.

OMPI/PCT/SDO/15/6

Materia protegible

No es patentable:

- Forma de presentar la información.
- Planes, reglas, métodos, descubrimientos, teorías.
- Invenciones contrarias a las buenas costumbres.
- Razas animales, Variedades vegetales.
- Modificación identidad genética germinal del ser humano.
- Uso de embriones humanos con fines comerciales o industriales.