

# Inventar el futuro

PATENTES



## Indice

<b>Conceptos Generales</b>	<b>4</b>
1. ¿Qué es una patente?	5
2. ¿Qué es una invención?	8
3. ¿Por qué se debe considerar la posibilidad de patentar las invenciones?	8
4. ¿Qué otros instrumentos jurídicos permiten proteger los activos de una empresa?	11
5. Si una invención es patentable, ¿se debe solicitar una patente?	12
6. ¿Qué puede patentarse?	15
7. ¿Qué constituye materia patentable?	17
8. ¿Cómo se juzga si una invención es nueva?	18
9. ¿Cuándo puede decirse que una invención implica “nivel inventivo”?	19
10. ¿Qué significa “aplicación industrial”?	19
11. En el caso de modelos de utilidad, ¿qué significa tener ventaja técnica?	20
12. ¿Qué implica la divulgación?	20
13. ¿Qué derechos conceden las patentes?	21
14. ¿Quién tiene la consideración de inventor y a quién pertenecen los derechos sobre una patente?	21
<b>Cómo Obtener una Patente</b>	<b>24</b>
15. ¿Por dónde se debería empezar?	25
16. ¿Cómo y dónde se puede realizar una búsqueda del estado de la técnica?	26
17. ¿Cómo se solicita la protección por patente?	28
18. ¿Cuánto cuesta patentar una invención?	29

19. ¿Cuándo se debe presentar una solicitud de patente?	31
20. ¿Cuál es la importancia de mantener la confidencialidad de una invención antes de presentar una solicitud de patente?	33
21. ¿Qué es el “plazo de gracia”?	33
22. ¿Cuál es la estructura de una solicitud de patente?	34
23. ¿Cuánto tiempo lleva obtener la protección por patente?	38
24. ¿Cuándo comienza la protección por patente?	39
25. ¿Cuánto tiempo dura la protección por patente?	39
26. ¿Es necesario un agente de patentes para presentar una solicitud de patente?	41
27. ¿Se puede solicitar la protección de varias invenciones por medio de una única solicitud?	42
<b>Patentar en el Extranjero</b>	<b>44</b>
28. ¿Por qué solicitar patentes en otros países?	45
29. ¿Cuándo debería solicitarse protección por patente en el extranjero?	45
30. ¿Dónde debería protegerse una invención?	47
31. ¿Cómo puede presentarse una solicitud de protección por patente en otros países?	48
<b>Comercialización de la Tecnología Patentada</b>	<b>52</b>
32. ¿Cómo puede comercializarse la tecnología patentada?	53
33. ¿Cómo se introduce en el mercado la invención patentada?	53
34. ¿Puede venderse una patente?	54
35. ¿Cómo se otorga una licencia de patente?	55
36. ¿Qué tasa de regalías cabe esperar?	56
37. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva y una licencia única?	57
38. ¿Qué tipo de licencia de patente se debería conceder: exclusiva o no exclusiva?	58

39. ¿Cuál es el mejor momento para otorgar una licencia de patente?	58
40. ¿Cómo puede obtenerse permiso para utilizar la patente de un competidor?	59
<b>Observancia de los Derechos de Patentes</b>	<b>60</b>
41. ¿Por qué debería velarse por la observancia de los derechos de patente?	61
42. ¿Quién se encarga de la observancia de los derechos de patente?	62
43. ¿Qué debería hacerse si se utiliza una patente sin la autorización del titular?	63
44. ¿Cuáles son las opciones para solucionar extrajudicialmente una demanda por infracción?	64
<b>Anexos</b>	<b>66</b>
Anexo I	67
Anexo II	68
Referencias	74



# Conceptos Generales

## 1. ¿Qué es una patente?

Una patente es un **título de propiedad que protege una invención** siempre que ésta cumpla con los requisitos establecidos por la Ley.

La patente concede a su titular, por un tiempo determinado, el **derecho de ser el único** que utilice o explote la invención protegida, además de impedir que terceros fabriquen, usen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o un proceso basado en dicha invención, sin su consentimiento.

Al otorgar esta **exclusividad sobre la invención** (en otras palabras, un “monopolio temporal”), ello permite al titular de la patente consolidar su **posición de dominio en el mercado**, en tanto será el único que la podrá explotar. Asimismo, será posible obtener **nuevas fuentes de ingresos**, a través del otorgamiento de licencias a terceras personas que estén interesadas en fabricar o comercializar la patente.

Las patentes son concedidas por la Oficina de Patentes del país en donde se haya solicitado. En el caso peruano, **una patente es otorgada por la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del Indecopi**.

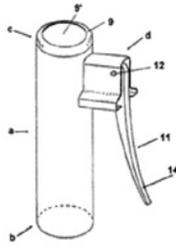
En el Perú, existen dos tipos de patentes. Por un lado, están las **patentes de invención** que **protegen productos o procedimientos nuevos y que no sean obvios o evidentes**, por un plazo de 20 años, el cual se cuenta a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva, siendo no renovable.

Por otro lado, están las **patentes de modelo de utilidad** (también conocidos como modelos de utilidad), que protegen **únicamente productos mejorados o con ventaja técnica** frente a los ya existentes, por un plazo de 10 años, también contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva, siendo no renovable.

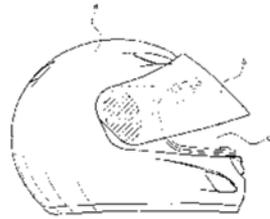
Tanto la patente de invención como el modelo de utilidad constituirán un **derecho territorial** que se limitará al país o región en donde hayan sido concedidas. A cambio de esta concesión, el titular de este derecho **estará en la obligación de divulgar la invención** al público de tal manera que, cuando culmine el plazo de protección ya indicado, cualquier tercero pueda realizarla o llevarla a la práctica sin restricción alguna. Esta divulgación se concreta a través de una descripción resumida que se hace de conocimiento general durante

la tramitación de la solicitud, en específico en la etapa de publicación en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del Indecopi (<https://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/>).

## Ejemplos de patente de invención

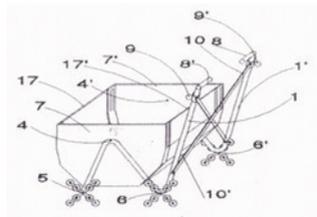


Patente N° US6386069B1. El dispositivo extractor para destapar tapones de bebidas gaseosas concebido por los inventores argentinos Hugo Olivera, Roberto Cardón y Eduardo Fernández ha sido comercializado en todo el mundo con la marca "Descorjet" por una empresa constituida por los inventores.



Patente N° EP1661474B1, relativa a un dispositivo de protección que permite fijar o retirar fácilmente un casco. El fabricante coreano de cascos para motocicleta HJC es titular de 42 patentes en todo el mundo por sus cascos innovadores, y ha obtenido un enorme éxito en los mercados de exportación, donde vende aproximadamente el 95% de sus productos.

## Ejemplos de modelos de utilidad



Patente N° 0951 (registro ante Indecopi): La invención se refiere a un coche que sube escaleras que comprende una tolva retráctil basculante, conformado por un sistema de ruedas que permiten estabilizar la tolva cuando se desplaza subiendo escaleras.



Patente N° 1303 (registro ante Indecopi): La invención se refiere a una tabla de picado o corte con múltiples afiladores integrados cuya finalidad es mejorar y elevar las prestaciones que tiene una tabla de corte o picado convencional, de manera que a su clásica función se le integre en su estructura un afilador para múltiples utensilios de corte.

## El poder de la innovación

En la presente guía, el término innovación se utiliza para aludir al proceso de creación de un producto comercial a partir de una invención. En otras palabras, una invención crea algo nuevo, mientras que una innovación consiste en dar uso a algo nuevo. En consecuencia, el éxito de una invención se determinará con criterios técnicos, mientras que el éxito de una innovación se establecerá con criterios comerciales. La innovación tiene lugar cuando la solución técnica a un problema cumple los requisitos legales específicos para poderse patentar. En cambio, la innovación tiene lugar cuando se genera un impacto favorable en el mercado.

A continuación, se enumeran algunas de las principales razones por las que las empresas muestran interés por las innovaciones tecnológicas:

- Mejoran los procesos de fabricación a fin de reducir costos y aumentar la productividad;
- Introducen nuevos productos que satisfacen las necesidades de los clientes;
- Mantienen la ventaja competitiva o amplían la cuota de mercado;
- Velan por que el objetivo del desarrollo tecnológico sea cubrir las necesidades actuales y nuevas de las empresas y sus clientes; y
- Evitan la dependencia tecnológica respecto de la tecnología de otras empresas. En la economía actual, la gestión de las innovaciones tecnológicas precisa de buenos conocimientos del sistema de patentes, a fin de garantizar que la empresa obtenga el máximo beneficio de su propia capacidad inventiva y creativa, forje alianzas beneficiosas con otros titulares de patentes y evite hacer un uso no autorizado de la tecnología que pertenece a otros.

Históricamente, las empresas han gestionado la elaboración de sus invenciones internamente. Este método de **innovación "a puerta cerrada"** garantizaba a la empresa mantener el control absoluto sobre su proceso inventivo y depender únicamente de sus propios procesos de elaboración de ideas para tener éxito en el mercado. En cambio, la **innovación "colectiva"** reconoce que la elaboración de invenciones restringida a la empresa no permite aprovechar los conocimientos de expertos externos o de otras empresas innovadoras ni el enorme acervo de I+D+i mundial. Las PYME deberían siempre tener presente el concepto de innovación "colectiva" al concebir su estrategia empresarial.

Si se pueden conseguir mayores beneficios, se reducen los riesgos y se agiliza el proceso de comercialización gracias a las ideas que pueden consultarse en el marco de entornos de confianza establecidos mediante la aplicación de principios de gestión de los secretos empresariales (véase el punto N.º 5), entonces el concepto de innovación “colectiva” puede tornarse muy valioso.

## 2. ¿Qué es una invención?

En el ámbito del derecho de patentes, una invención suele definirse como **una solución nueva a un problema técnico**. Esa solución puede consistir en la creación de un dispositivo, producto, método o proceso completamente nuevo, o bien ser simplemente una mejora progresiva de un producto o proceso ya conocido. El simple hecho de encontrar algo que ya exista en la naturaleza no se considera una invención, ya que para que lo sea, debe emplearse una cantidad considerable de **ingenio, creatividad o espíritu inventivo** típico del ser humano.

Aunque la mayoría de las invenciones suelen ser el resultado de esfuerzos considerables y de inversiones a largo plazo en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), muchas mejoras técnicas sencillas y poco costosas han reportado ingresos y beneficios importantes a sus inventores o empresas.

## 3. ¿Por qué se debe considerar la posibilidad de patentar las invenciones?

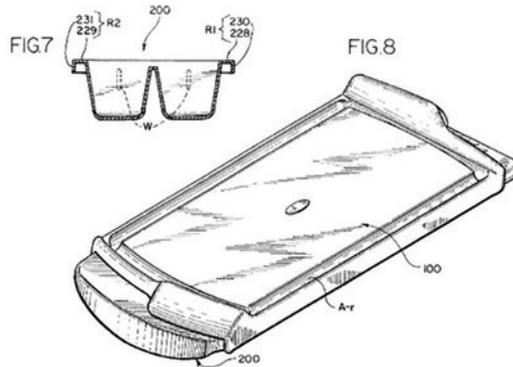
La exclusividad que otorga una patente puede marcar la diferencia entre éxito y fracaso en un entorno comercial exigente, arriesgado y dinámico.

A continuación, se exponen algunas de las razones fundamentales para patentar:

- **Impedir la concesión de patentes a terceros:** Al obtener una patente, su titular podrá impedir que otros consigan una patente por la misma invención en cualquier parte del mundo.

- **Consolidar la posición en el mercado:** Una patente concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a terceros que utilicen la invención patentada —reduciendo así la incertidumbre, el riesgo y la competencia de los ventajistas y los imitadores— o de obligarlos a que dejen de hacerlo. Los derechos sobre una invención patentada pueden dificultar el acceso al mercado de nuevos competidores. Ello ayudará a ampliar la ventaja sobre la competencia y a consolidar la posición del titular de la patente.
- **Incrementar los beneficios o el rendimiento de las inversiones:** Si una empresa ha realizado importantes inversiones en I+D+i, la protección por patente puede contribuir a que recupere el gasto y aumente el rendimiento de la inversión.
- **Generar ingresos adicionales fruto de la concesión de licencias:** El titular de una patente puede servirse de una licencia para ceder a terceros sus derechos sobre la invención a cambio de un pago a suma alzada o del cobro periódico de regalías. La venta (o cesión) de una patente transfiere la titularidad, mientras que la concesión de licencias solo implica la autorización para utilizar la invención según unas condiciones específicas (véanse los puntos N.º 32 a 40)
- **Acceder a la tecnología mediante la concesión de licencias recíprocas:** Si una empresa necesita acceder a tecnología que es propiedad de terceros, puede utilizar sus propias patentes para negociar acuerdos de concesión de licencias recíprocas, en virtud de los cuales los titulares se autorizan mutuamente a utilizar todas las patentes pertinentes según unas condiciones estipuladas (véase el punto N.º 40).
- **Entrar en mercados nuevos:** La concesión de licencias de patente a otras empresas (incluso sobre las solicitudes de patente pendientes de aprobación) puede proporcionar acceso a nuevos mercados que, de otro modo, serían inaccesibles a causa de obstáculos legales al comercio. Para sacar provecho de los nuevos mercados internacionales, la invención tiene que estar protegida también en los mercados extranjeros correspondientes. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es una opción para proteger una invención en cualquier país miembro del PCT mediante una única solicitud (véanse los puntos N.º 28 a 31).

- **Reducir el riesgo de copias ilícitas de la invención por parte de terceros:** Para obtener una patente debe hacerse pública determinada información sobre la invención, a fin de que terceros puedan ver que goza de la protección que brinda una patente. Ello puede reducir la probabilidad de que se cometa una infracción o, como mínimo, servirá de base para que los competidores dejen de infringir los derechos de patente.
- **Aumentar la capacidad de obtener financiamiento:** Los inversores valoran la certidumbre que entrañan las patentes. La protección de estas, incluso de las solicitudes de patente pendientes de aprobación, puede aumentar la capacidad de una empresa para obtener capital necesario para comercializar un producto. De hecho, en algunos sectores —como la biotecnología— contar con una importante cartera de patentes es, con frecuencia, un requisito para atraer inversores.
- **Generar un poderoso instrumento contra imitadores y ventajistas:** Para hacer valer de forma eficaz la exclusividad de una patente, se debe interponer una denuncia. Así, el titular de la patente tendrá más probabilidades de obtener la satisfacción de sus derechos en las actuaciones administrativas iniciadas contra quienes copien o imiten la materia patentable (véase el punto N.º 43).
- **Potenciar la imagen corporativa:** A menudo, los socios comerciales, inversores y clientes consideran que las carteras de patentes son una prueba del alto nivel de conocimientos, especialización y capacidad tecnológica de una empresa. Ello puede ser de utilidad no solo para encontrar socios o aliados comerciales, sino también para mejorar la imagen pública de la compañía e incrementar su valor de mercado. De hecho, algunas empresas describen sus patentes en anuncios a fin de proyectar hacia el público una imagen innovadora.



En el documento de patente N.º US6,196,518 se presenta una cubeta de hielo con tapa patentada por el inventor peruano Hernán Garrido-Lecca. Esta patente le permitió comercializar el producto a nivel internacional, a través de la compañía Oxo de Estados Unidos, obteniendo regalías de manera trimestral por la duración de dicho título.

#### 4. ¿Qué otros instrumentos jurídicos permiten proteger los activos de una empresa?

La presente guía se centra en patentes y modelos de utilidad. Sin embargo, en función de los productos o servicios que ofrezca una empresa, pueden existir otros instrumentos de propiedad intelectual (PI) adecuados para proteger diferentes innovaciones, entre los que se pueden mencionar los siguientes:

- **Secretos empresariales.** Están referidos a cualquier información no divulgada que una persona u organización posea legítimamente, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero siempre que no sea del dominio público, su valor comercial resida en su carácter secreto, y se hayan adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto (por ejemplo, limitando el acceso a la información para aquellos casos en los que se justifique la necesidad de conocerla y suscribiendo acuerdos de confidencialidad o de no divulgación).

- **Diseños industriales:** La exclusividad respecto de las características externas, ornamentales o estéticas de un producto puede protegerse por medio del instrumento de propiedad intelectual conocido como diseños industriales (en algunos países se les conoce como patentes de diseño, dibujos o modelos industriales).
- **Marcas:** La protección de las marcas proporciona exclusividad sobre las denominaciones, logos, y colores que sean distintivos para algunos tipos de productos y/o servicios. Las marcas son utilizadas en el mercado para diferenciación frente a otras empresas.
- **Derecho de autor y derechos conexos:** La forma de expresión de las obras literarias, artísticas y técnicas originales (como videos, manuales, guías, programas informáticos, entre otros) estarán protegidos a través del derecho de autor y los derechos conexos.
- **Certificados de obtentor:** En muchos países, como en el Perú, el obtentor de una nueva variedad vegetal o de planta puede conseguir protección a través de los denominados “derechos de obtentor”.
- **Esquemas de trazado (o topografías) de circuitos integrados:** Los esquemas de trazado originales de circuitos integrados también pueden ser protegidos por las empresas para impedir la copia.

## 5. Si una invención es patentable, ¿se debe solicitar una patente?

En realidad, no siempre. El que una idea tecnológica sea patentable no implica que habrá garantía de éxito comercial. De hecho, la gran mayoría de las invenciones patentadas no se comercializan y, a menudo, puede recurrirse a otros medios para proteger de forma más eficaz un producto o innovación tecnológica. Por tanto, antes de presentar una solicitud de patente es fundamental llevar a cabo un cuidadoso **análisis de costos y beneficios** que incluya el examen de posibles alternativas. Una patente puede resultar cara y difícil de obtener, mantener y hacer valer. **La decisión debería basarse** principalmente en la probabilidad de obtener

una protección de la invención que **resulte útil desde el punto de vista comercial**.

A continuación, se exponen algunas cuestiones que cabe plantearse para decidir si es adecuado presentar una solicitud de patente:

- ¿Hay un mercado para la invención?
- ¿Cuáles son las alternativas, y de qué modo pueden compararse con la invención?
- ¿La invención resulta útil para mejorar un producto previo o para desarrollar un producto nuevo? En el segundo caso, ¿el producto nuevo se ajusta a la estrategia comercial de la empresa?
- ¿Hay posibles licenciatarios o inversores que estarán dispuestos a ayudar en la comercialización de la invención?
- ¿Qué valor tendrá la invención para la empresa y sus competidores?
- ¿Es fácil aplicar la “ingeniería inversa” a la invención a partir de un producto comercializado o resulta sencillo diseñar otros productos basándose en él?
- ¿Qué probabilidades hay de que otros, en especial los competidores, inventen y patentes lo que se ha inventado?
- Los beneficios previstos de una posición exclusiva en el mercado, ¿justifican los costos de la obtención de una patente? (Véase el punto N.º 18 sobre los costos de obtención de patentes).
- ¿Cuál es el alcance de la protección que puede reivindicarse al solicitar una patente? ¿En caso de concederse, brindará una protección útil desde el punto de vista comercial?
- ¿Será fácil detectar infracciones de la patente (en el caso de las patentes de procedimiento, por ejemplo, es más fácil mantener en secreto la infracción) y se está dispuesto a invertir tiempo y recursos financieros para velar por la observancia de los derechos de patente?

## Confidencialidad frente a divulgación

De existir probabilidades de que una invención cumpla los requisitos de patentabilidad (véase el punto N.º 6), toda empresa se enfrentará a una decisión: i) conservar la invención como secreto empresarial, ii) patentarla o iii) divulgarla para que nadie más pueda patentarla (lo que se conoce comúnmente como **publicación preventiva**), asegurando así su incorporación al “dominio público”.

En función del ordenamiento jurídico del país (como en el caso peruano), la protección de los secretos empresariales puede regirse en virtud de la legislación contra la competencia desleal, las disposiciones específicas de una o más leyes, la jurisprudencia sobre protección de la información confidencial, las disposiciones contractuales incluidas en acuerdos con empleados, asesores, clientes y socios comerciales, o de una combinación de todas las opciones anteriores.

La protección de los secretos empresariales conlleva diversas posibles **ventajas:**

- No entraña costos de registro.
- No requiere su divulgación ni su registro ante una oficina gubernamental, y la invención no se publica.
- No tiene límites de tiempo.
- Surte efecto de inmediato.

Con todo, también puede acarrear diversos inconvenientes importantes:

- La legislación sobre secretos empresariales no prohíbe las invenciones o descubrimientos independientes, solo la adquisición, utilización o divulgación indebidos.
- Si un secreto se divulga públicamente, cualquier persona que acceda a él tendrá la libertad de utilizarlo.
- Si el secreto se ha materializado en un producto innovador, es posible que otros, mediante “ingeniería inversa”, puedan descubrirlo y utilizarlo sin permiso.
- En función de la legislación aplicable, velar por la observancia de un secreto empresarial puede comportar dificultades o ser costoso.
- Un secreto empresarial puede ser patentado por terceros que, entonces, quizá traten de impedir su uso.

Aunque las patentes y los secretos empresariales puedan considerarse métodos alternativos para proteger las invenciones, a menudo se complementan mutuamente. Esto se debe a que quienes solicitan patentes suelen mantener las invenciones en secreto hasta que la oficina de patentes publica la correspondiente solicitud. Además, a menudo se mantienen bajo secreto comercial muchos conocimientos valiosos sobre el modo de explotar con éxito una invención patentada.

## Estudio de caso

### *Uso simultáneo de secretos empresariales y patentes – Ecoflora*

Ecoflora SAS es una sociedad de Colombia que elabora productos vegetales para uso personal, doméstico, agrícola e industrial. Al aprovechar la rica horticultura de América del Sur, la empresa ha creado una innovadora cartera de productos industriales y domésticos, entre otros, tintes, pesticidas y jabones.

Para incrementar su cartera de productos, Ecoflora realiza importantes inversiones en I+D+i, y protege esas valiosas inversiones mediante un cuidadoso uso del sistema de PI. Las diversas empresas que conforman la sociedad Ecoflora son titulares de numerosas patentes, incluidas algunas presentadas en virtud del PCT.

Sin embargo, esas invenciones patentadas no son sus únicos activos de PI. Los procesos que permiten elaborar los productos también son decisivos, y Ecoflora protege muchos de ellos mediante secretos empresariales.

## 6. ¿Qué puede patentarse?

Para que una invención pueda ser protegida mediante una patente, ésta debe de constituir previamente materia patentable (véase el punto No. 7).

Además, en el caso de patentes de invención, se debe satisfacer tres requisitos de patentabilidad de forma concurrente:

- **Novedad:** ser nueva (véase el punto N.º 8);
- **Nivel inventivo:** no ser obvia o evidente (véase el punto N.º 9);
- **Aplicación industrial:** ser útil (véase el punto N.º 10); y

Para el caso de modelos de utilidad, se considerará también el mismo requisito de **novedad**. Sin embargo, no se requiere que el producto desarrollado tenga altura inventiva, sino cumplir con el requisito de **“ventaja técnica”** (véase el punto N.º 11).

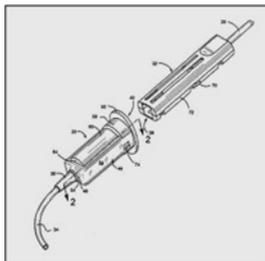
Adicionalmente, y en ambos casos, la invención se debe divulgar de manera clara y completa en la solicitud de patente respectiva (véase el punto N.º 12).

El mejor modo de entender los citados requisitos pasa por estudiar lo que han patentado otros en el ámbito técnico de interés. Para ello, se pueden consultar las bases de datos sobre patentes (véanse los puntos N.º 15 y 16).

## Modelos de utilidad

A continuación, se enumeran algunas de las características esenciales de los modelos de utilidad en comparación con las patentes de invención:

- Las condiciones para la concesión de modelos de utilidad suelen ser menos estrictas que los requisitos aplicables a la concesión de patentes de invención, ya que el requisito de “actividad inventiva” no aplica.
- Los procedimientos para la concesión de modelos de utilidad suelen ser más rápidos y sencillos que los correspondientes a la concesión de patentes de invención.
- Las tasas de trámite de los modelos de utilidad son inferiores a los de patentes de invención.
- La duración de la vigencia de los modelos de utilidad es menor que para el caso de patentes de invención.
- En algunos países, los modelos de utilidad pueden estar limitados a determinados ámbitos de la tecnología, y puede que estén disponibles solamente para los productos y no para los procesos.
- Habitualmente, una solicitud de registro de modelo de utilidad o un modelo de utilidad concedido puede convertirse en una solicitud de patente ordinaria.



Solicitud internacional N.º PCT/AU 1999/000598, relativa a un recipiente en el que se retraen las agujas de recolección de sangre una vez extraídas del donante. En 1994, la empresa emergente australiana ITL Corporation presentó una solicitud de modelo de utilidad, que más tarde pasaría a ser una patente estándar. El producto, comercializado con la marca Donorcare®, tuvo gran éxito a nivel internacional y recibió prestigiosos premios de diseño.

## 7. ¿Qué constituye materia patentable?

En la mayoría de las legislaciones nacionales o regionales sobre patentes (como en el caso peruano), la **materia patentable se define negativamente**; es decir, se establece una lista de aquello que no se puede patentar. A pesar de que hay importantes diferencias entre los diversos países, a continuación, se enumeran ejemplos de algunos de los ámbitos que están excluidos de la protección por patente en muchas jurisdicciones:

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- Todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, las formas de presentar información.

Para conocer de forma precisa lo que no se puede patentar en el Perú, se puede revisar los **artículos 15 y 20** de la Decisión Andina 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial).

El Indecopi, a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, cuenta con una herramienta virtual denominada **“Identipat”** que ayuda a autodetectar materia patentable en los distintos tipos de desarrollos generados por personas naturales o jurídicas. Se puede acceder a dicho aplicativo a través del siguiente enlace: <https://bit.ly/3FakIGP>.

### Protección de los programas informáticos

En algunos países, los algoritmos matemáticos, que permiten mejorar el funcionamiento de un programa informático, pueden protegerse mediante

patentes, mientras que en otros están explícitamente excluidos por ser materia no patentable (tal y como ocurre en el caso del Perú). En algunos de estos últimos países, las invenciones relacionadas con los programas informáticos podrían ser patentables de todos modos, a condición de que determinado programa se considere brinda una contribución al estado de la técnica y/o cuenta con altura inventiva.

En la mayoría de los países, como en el Perú, el código objeto y el código fuente de los programas informáticos estarán protegidos por el derecho de autor. Dicha protección no está supeditada al registro; sin embargo, en algunos países el registro facultativo es posible y recomendable. La protección mediante derecho de autor posee un alcance más limitado que la protección por patente, ya que protege únicamente la expresión de una idea y no la idea en sí misma. Muchas empresas suelen proteger el código objeto de los programas informáticos mediante derecho de autor, mientras que el código fuente lo conservan como secreto empresarial.

## 8. ¿Cómo se juzga si una invención es nueva?

Una invención es nueva si **no forma parte del estado de la técnica**. La definición del estado de la técnica podría variar de un país a otro, aunque su alcance resulta bastante similar.

En el Perú, se entiende por estado de la técnica todo lo que **haya sido hecho accesible al público** en cualquier lugar del mundo, por una descripción escrita u 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. Así, por ejemplo, la publicación de información relevante de la invención en una revista científica, su presentación en una conferencia, su uso en el comercio o su aparición en el catálogo de una empresa podrían destruir la novedad de la misma y hacer que no sea patentable.

Por tanto, es importante mantener la confidencialidad de las invenciones desde un primer momento, a fin de evitar su divulgación accidental antes de la presentación de la solicitud de patente. Para comprender, sin lugar a duda, lo que está incluido en el estado de la técnica, podría consultarse con un agente de patentes competente.

## 9. ¿Cuándo puede decirse que una invención implica “nivel inventivo”?

Se considera que una invención posee nivel o altura inventiva cuando, teniendo en cuenta el estado de la técnica, **la invención no resulta evidente u obvia** para un experto en el ámbito de la tecnología en cuestión. El objetivo del requisito de no evidencia consiste en velar por que solo se concedan patentes a los logros realmente creativos e inventivos, y no a invenciones que una persona del oficio de nivel medio en determinado ámbito pueda deducir fácilmente de lo que ya existe.

## 10. ¿Qué significa “aplicación industrial”?

Para ser patentable, una invención debe ser susceptible de ser **utilizada con un fin industrial o comercial**. Una invención no puede ser un fenómeno meramente teórico: debe ser útil y proporcionar un beneficio práctico. El término “industrial” se entiende, en este contexto, en su sentido más amplio, que abarca cualquier cosa distinta de la actividad puramente intelectual o estética, e incluye, por ejemplo, la agricultura.



Patente de invención No. 7448 (registrado ante Indecopi): corresponde a la empresa peruana Bioservice SRL. Se trata de un desinfectante hecho a base de compuestos naturales y su proceso de elaboración, conocido comercialmente como Biosanit. Es utilizado en la industria médica, panificadoras, de crianza de animales, restaurantes, entre otros.

## 11. En el caso de modelos de utilidad, ¿qué significa tener ventaja técnica?

La ventaja técnica implica que la nueva forma, configuración o disposición de elementos de un producto (invento), ya sea un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto mejorado o de alguna parte del mismo, le permita un **mejor uso, un funcionamiento diferente o adicionarle una utilidad** que antes no tenía el producto.

## 12. ¿Qué implica la divulgación?

Según la legislación nacional de la mayoría de los países, como el Perú, una solicitud de patente debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa como para que pueda ser realizada por un experto en el ámbito técnico específico

### Las patentes en las ciencias de la vida

En los últimos años ha aumentado ostensiblemente la cantidad de patentes en el ámbito de las ciencias de la vida y, en particular, en la biotecnología; sin embargo, los países discrepan respecto a lo que puede patentarse en dicho ámbito.

Casi todos los países permiten el patentamiento de invenciones relacionadas con microorganismos, a condición de que se deposite una muestra del microorganismo en una institución depositaria reconocida, cuando este todavía no esté disponible públicamente y no pueda describirse adecuadamente de otro modo. Muchos países, como es el caso del Perú, no permiten patentar plantas ni animales, pero sí material biológico que haya sido purificado y aislado de su entorno natural o producido mediante un proceso técnico. Pueden excluirse otros tipos de invenciones, como los procesos para la clonación de seres humanos o la modificación de la identidad genética de su línea germinal.

Por otro lado, en el Perú las obtenciones vegetales (o variedades de plantas) se pueden proteger mediante un instrumento específico conocido como "certificado de obtentor"; si bien es administrado por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, es un sistema de protección diferente al de patentes de invención.

### 13. ¿Qué derechos conceden las patentes?

La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas, que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

- Cuando en la patente de invención o modelo de utilidad se reivindica (protege) un producto:
  - i. Fabricar el producto;
  - ii. Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
- Cuando en la patente de invención se reivindica (protege) un procedimiento:
  - i. Emplear el procedimiento; o
  - ii. Ejecutar cualquiera de los actos indicados respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

Además, antes de que puedan comercializarse determinadas invenciones, como los fármacos, es posible que se necesiten otras autorizaciones gubernamentales (por ejemplo, la autorización para la comercialización otorgada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID).

### 14 ¿Quién tiene la consideración de inventor y a quién pertenecen los derechos sobre una patente?

La persona que desarrolla una invención es el **inventor**, mientras que la persona (o empresa) que presenta la solicitud de patente es el **solicitante, titular o propietario** de la misma. Aunque en algunos casos el inventor puede ser también el solicitante, a menudo son dos entidades distintas; con frecuencia el solicitante es la empresa o la institución de investigación que emplea al inventor.

- **Inventiones realizadas por los empleados o por encargo:** En muchos países, entre los que se encuentra el Perú, las invenciones desarrolladas en el marco de una relación laboral o por encargo **se asignan automáticamente al empleador**. En algunos países, esta práctica se limita sólo a aquellos casos en los que así se haya estipulado en el contrato de empleo. En algunos casos (por ejemplo, si no hay ningún contrato de empleo), el inventor

puede conservar el derecho de explotar la invención, pero se confiere al empleador un derecho no exclusivo de utilización interna, los denominados “shop rights”. Resulta muy importante conocer la legislación específica de cada país de interés y velar por que en los contratos de empleo queden estipuladas las cuestiones relacionadas con la propiedad de las invenciones de los empleados, a fin de evitar eventuales conflictos.

- **Inventores conjuntos:** Si más de una persona contribuye de manera significativa a la concepción de una invención, **todas deberán ser tratadas como inventores conjuntos** y mencionarse como tales en la solicitud de patente. Si los inventores conjuntos son también los solicitantes, se les concederá la patente conjuntamente (convirtiéndose en cotitulares).
- **Titulares conjuntos:** En el caso del Perú, más de una empresa, entidad, organización o persona puede ser titular de una patente, siendo que el porcentaje de la cotitularidad será establecido por las partes. En ausencia de estipulación se entenderá que comparten la titularidad de manera equitativa.

## Lista recapitulativa

- **¿Debería patentarse una invención?** Primero debe examinarse las ventajas que brinda la protección por patente, estudiar las alternativas (confidencialidad, modelos de utilidad, entre otros) y hacer un análisis de los costos y beneficios. Conviene leer la información adicional sobre patentes que figura en las secciones siguientes para tomar una decisión fundamentada.
- **¿La invención es patentable?** Deben estudiarse los requisitos de patentabilidad (tanto para patente de invención como de modelo de utilidad), obtener información detallada sobre lo que es patentable en el país y realizar una búsqueda del estado de la técnica (véase el punto N.º 15).
- **Debe conocerse quién tiene derechos sobre la invención**, si la empresa, sus empleados o cualquier otro socio comercial que haya participado desde el punto de vista financiero o técnico en el desarrollo de la invención.

A decorative graphic consisting of several overlapping, thick magenta circular arcs. One arc is on the left side, and another larger one is on the right side, partially overlapping it. The background is white.

# Cómo Obtener una Patente

## 15. ¿Por dónde se debería empezar?

Por lo general, el primer paso para solicitar una patente **debe consistir en realizar una búsqueda previa del estado de la técnica**. No todos lo hacen, pero es lo más recomendable. Dado que en todo el mundo se han concedido más de 40 millones de patentes, y millones de publicaciones impresas pueden formar parte del estado de la técnica anterior a la solicitud de patente, existe un alto riesgo de que alguna referencia, o combinación de referencias, haga que una invención no sea nueva o evidente y, por tanto, no sea patentable.

Una búsqueda del estado de la técnica con miras a determinar la patentabilidad de una invención **puede evitar que se malgaste dinero en una solicitud de patente**, si gracias a ello se descubren referencias en el estado de la técnica que, probablemente, impidan su patentamiento. La citada búsqueda debería abarcar toda la documentación relacionada con la invención (y no únicamente vinculada con patentes), incluidas revistas científicas y técnicas, libros de texto, actas de conferencias, tesis, sitios web, folletos de empresas, publicaciones comerciales y artículos periodísticos.

La información contenida en los documentos de patentes es una fuente singular de información técnica organizada, que puede ser valiosa en la planificación comercial estratégica. Con frecuencia, las patentes y las solicitudes de patente publicadas son medios que permiten aprender acerca de las investigaciones actuales y las innovaciones tecnológicas, mucho antes de que el producto innovador en cuestión aparezca en el mercado.

### La importancia de buscar en bases de datos sobre patentes

Además de poner de manifiesto si una invención es patentable, la búsqueda en bases de datos sobre patentes puede aportar información muy útil sobre:

- Actividades de I+D de la competencia actual y futura;
- Tendencias actuales en un determinado ámbito de la tecnología;
- Tecnologías disponibles para la concesión de licencias;
- Posibles proveedores, socios comerciales o investigadores;
- Posibles nichos de mercado a nivel nacional e internacional;
- Patentes pertinentes de terceros, a fin de velar por que los productos propios no las infrinjan (análisis de “libertad de acción”);

- Tecnología que ha dejado de estar protegida por patentes y ha pasado a ser de dominio público; y
- Posibles nuevos avances basados en tecnologías ya existentes.

## Estudio de caso

### *Gestión racional de la PI – L&R Ashbolt*

L&R Ashbolt es una empresa de ingeniería de superficies altamente especializada con sede en Australia, cuya actividad principal consiste en determinar ámbitos en los que las empresas pueden ahorrar costos mediante la mejora de las características de la superficie de los materiales. Sus clientes ahorran grandes sumas de dinero al reducir el desgaste y la corrosión de las superficies utilizadas en ámbitos de ingeniería pesada —como la minería, las fábricas de papel, las gasolineras, la extrusión de plástico y las centrales eléctricas— y aumentar su durabilidad.

L&R Ashbolt invierte en PI y protege algunas de sus invenciones mediante patentes. Con todo, las decisiones en materia de patentamiento deberían evaluarse cuidadosamente: “Siempre debe aplicarse el buen juicio. Por ejemplo, las empresas deberían presentar solicitudes de patente únicamente en aquellos países en los que vayan a hacer negocios, porque presentarlas en todo el mundo puede ser una gran pérdida de dinero. Hay que ser sensato y realista en cuanto al futuro del producto”, afirma el director general de la empresa.

## 16. ¿Cómo y dónde se puede realizar una búsqueda del estado de la técnica?

Las patentes y las solicitudes de patente publicadas por muchas oficinas de patentes están **disponibles en Internet**, lo que facilita la realización de búsquedas del estado de la técnica.

La OMPI ofrece, mediante su servicio de búsqueda PATENTSCOPE, disponible en la dirección [www.wipo.int/patentscope/es](http://www.wipo.int/patentscope/es), acceso gratuito a través de Internet a todas las solicitudes internacionales de patentes publicadas que han sido tramitadas en el marco del Sistema del PCT, así como también a millones de patentes de las colecciones de varias oficinas nacionales y regionales.

Muchas oficinas de PI también se han servido de Internet para poner a disposición del público sus bases de datos de patentes de

manera gratuita. Además, la mayoría de las oficinas nacionales de patentes, como en el caso del Indecopi, ofrecen servicios de pago de búsqueda de patentes.

Aunque el acceso a la información contenida en las patentes es mucho más sencillo gracias a Internet, no es fácil realizar búsquedas de patentes de alta calidad. A menudo, la jerga de las patentes puede ser compleja y críptica, y una búsqueda a nivel profesional requiere una importante cantidad de conocimientos y aptitudes. Si bien las búsquedas preliminares pueden realizarse a través de bases de datos sobre patentes disponibles de forma gratuita en Internet, la mayoría de las empresas que necesitan información contenida en las patentes para adoptar decisiones comerciales cruciales (por ejemplo, solicitar o no una patente) **recurren en muchos casos a los servicios de profesionales de patentes** o utilizan bases de datos comerciales más sofisticadas.

## Servicio de búsqueda PATENTSCOPE

El servicio de búsqueda PATENTSCOPE que facilita la OMPI es gratuito. A continuación, se describen sus características principales:

- Acceso a la primera publicación en todo el mundo de las solicitudes presentadas en el marco del PCT y a documentos de patente de las oficinas nacionales y regionales participantes;
  - Búsqueda de texto completo;
  - Búsqueda en distintos idiomas y herramientas de traducción que permiten la búsqueda en bases de datos en otros idiomas;
  - Búsqueda de variantes de una misma palabra (generación automática de variantes habituales a partir de la raíz de una palabra, por ejemplo, “eléctrico” y “electricidad”);
  - Análisis gráfico de los resultados de búsqueda;
  - Datos sobre la entrada en la fase nacional para supervisar la evolución de una solicitud internacional en el plano nacional en países concretos;
  - Imágenes integradas; y
  - Envíos RSS para supervisar las actividades de patentamiento y la información actualizada en ámbitos de interés<sup>10</sup>.
- 10 RSS es la sigla de «Really Simple Syndication» (distribución realmente sencilla), un servicio utilizado para difundir el contenido de un sitio web o de un blog.

Puede realizarse una búsqueda del estado de la técnica basándose en **palabras clave, la clasificación de patentes u otros criterios de búsqueda**. Los documentos del estado de la técnica descubiertos en la búsqueda dependerán de la estrategia de búsqueda empleada, el sistema de clasificación utilizado, la competencia técnica de la persona que realiza la búsqueda y la base de datos sobre patentes utilizada.

## Clasificación Internacional de Patentes

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es un sistema de clasificación jerárquico utilizado para clasificar y buscar documentos de patente. También es un instrumento que permite clasificar ordenadamente los documentos de patente como punto de partida para la difusión selectiva de información y para analizar el estado de la técnica en ámbitos tecnológicos específicos. La CIP se compone de 8 secciones, que se dividen en 120 clases, 628 subclases y aproximadamente 70.000 grupos. Las 8 secciones son las siguientes:

- Necesidades corrientes de la vida;
- Técnicas industriales diversas; Transportes;
- Química; Metalurgia;
- Textiles; Papel;
- Construcciones fijas;
- Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura;
- Física; y
- Electricidad.

Actualmente, más de 100 países utilizan la CIP para clasificar sus patentes. Para obtener más información, consúltese [www.wipo.int/classifications/ipc/es](http://www.wipo.int/classifications/ipc/es).

## 17. ¿Cómo se solicita la protección por patente?

Después de realizar una búsqueda del estado de la técnica y tomar la decisión de solicitar protección por patente, debe prepararse y presentarse una solicitud de patente en la oficina nacional o regional de patentes correspondiente. En el caso del Perú, esto se realiza ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

En la solicitud de patente se debe incluir una **descripción completa** de la invención, las **reivindicaciones** de la patente (ya sea de invención o de modelo de utilidad) que determinan el alcance de la protección, **dibujos y un resumen** (véase el punto N.º 22). Algunas oficinas de patentes ofrecen la posibilidad de presentar las solicitudes a través de Internet, como momentáneamente es el caso del Perú.

Un abogado o agente de patentes, quien representará los intereses del solicitante durante la tramitación, suele ser el encargado de preparar las solicitudes de patente. En el recuadro de la página siguiente se facilita una presentación general básica de las diversas etapas del proceso de solicitud. Cabe señalar que puede haber importantes diferencias entre los países, y que siempre es preferible consultar a la oficina nacional de patentes o a un estudio de abogados de patentes del país en cuestión para obtener información actualizada sobre los procedimientos y las tasas aplicables.

## 18. ¿Cuánto cuesta patentar una invención?

Los costos para tramitar una patente **varían ostensiblemente de un país a otro**, y también dentro de un mismo país, en función de factores como la naturaleza de la invención, su complejidad, los honorarios del abogado, la duración de los trámites de solicitud y las objeciones planteadas durante el examen realizado por la oficina de patentes. Es importante tener en cuenta los costos relacionados con el proceso de obtención de una patente, incluido el pago de las tasas de mantenimiento después de su concesión (cuando sea el caso), y prever un presupuesto adecuado para poderlos satisfacer. A continuación, se brinda algunas consideraciones al respecto:

- En general, se incurrirá en costos asociados a la realización de una búsqueda del estado de la técnica **de contratarse los servicios de un experto**.
- Asimismo, deben sufragarse **tasas oficiales de presentación** de solicitudes que pueden variar según el país. En el caso peruano, la tasa de presentación de una solicitud de patente asciende a S/. 720 (S/. 324 para modelos de utilidad); mientras que la tasa para el examen de patentabilidad asciende a S/. 549.13 para patentes (S/. 279.55 para modelos de utilidad).
- Algunos países ofrecen descuentos a las PYME o a los que

presentan solicitudes a través de Internet. Además, hay países que permiten un examen acelerado a cambio del pago de tasas adicionales (ninguno aplica para el caso peruano).

- En caso se requiera la **participación de un abogado o agente de patentes** en el proceso de solicitud (por ejemplo, para emitir un dictamen sobre la patentabilidad, redactar la solicitud de patente, preparar los dibujos en su debida forma y escribirla, entre otros), todo ello conllevará costos adicionales.
- Una vez concedida una patente (o desde el primer año de solicitud como en el caso peruano), es necesario abonar las **tasas de mantenimiento anual**, para mantener la vigencia de la misma (sólo aplica para patentes de invención).
- El **patentamiento de una invención en el extranjero** probablemente comportará costos adicionales, por ejemplo, las tasas de presentación en el extranjero aplicables en el país en cuestión, los costos de traducción y los costos asociados al uso de agentes de patentes locales cuya presencia es obligatoria para solicitantes extranjeros en muchos países ([véase el punto N.º 26](#)).
- En el caso de las invenciones relacionadas con microorganismos, en las que debe depositarse el microorganismo o material biológico ante una institución depositaria reconocida, deberán abonarse las tasas de presentación, almacenamiento y pruebas de viabilidad del material depositado.

## Tramitación de una solicitud paso a paso

En el Perú, el proceso de obtención de una patente conlleva las etapas siguientes:

- **Admisibilidad:** La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi 'admite a trámite' una solicitud de patente, asignándole una fecha de presentación, siempre que esta incluya al menos el formato de solicitud de registro debidamente completado, la descripción clara y completa de la invención, así como el comprobante de pago de las tasas de presentación de solicitud.
- **Examen de forma.** La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi examina la solicitud para asegurarse que esta satisfaga los requisitos o formalidades del procedimiento administrativo (por ejemplo, que se incluya la documentación pertinente como el poder y la cesión de derechos de los inventores a la empresa solicitante, entre otros).

- **Publicación:** Una vez cumplidas las formalidades y habiendo transcurrido 18 meses desde la solicitud presentada (12 meses para modelos de utilidad), la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi publica la solicitud de patente en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial y otorga un plazo de 60 días para que terceros puedan presentar oposición (30 días para modelos de utilidad). Para ahorrar tiempo, el solicitante puede requerir la publicación anticipada, pero solo luego del examen de forma. Asimismo, la oficina otorga un plazo de 6 meses (3 meses para modelos de utilidad) para que el solicitante realice el pago de la tasa por examen de patentabilidad. En caso no se realice dicho pago, la solicitud es declarada en abandono.
- **Examen de patentabilidad:** Vencido el plazo de oposición (con o sin interposición de ésta) y habiéndose realizado el pago del examen de patentabilidad, la oficina procede a efectuar el análisis técnico de la patente. La finalidad del citado análisis es garantizar que la solicitud cumpla los requisitos de patentabilidad. Los resultados del examen se enviarán por escrito al solicitante (o a su representante) para brindar la oportunidad de que formule observaciones al respecto o subsane toda objeción planteada en el examen.
- **Resolución.** Si el proceso de examen concluye satisfactoriamente, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi otorgará la patente y expedirá un certificado de concesión.
- **Impugnación.** En caso la solicitud de patente sea denegada, el solicitante tendrá el derecho de presentar recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Intelectual.

## 19. ¿Cuándo se debe presentar una solicitud de patente?

En términos generales, se debería iniciar la solicitud de protección por patente de invención o de modelo de utilidad **en cuanto se disponga de toda la información técnica** necesaria para redactar la misma. Asimismo, pueden citarse otras razones para presentarla con celeridad:

- En prácticamente todos los países, y entre ellos el Perú, las patentes se conceden según el principio del “**primero en presentar**”. Por tanto, presentar cuanto antes una solicitud ayuda a velar porque otros no se apropien de la invención.

- Si se solicita con la debida antelación la protección por patente, puede ser más fácil obtener ayuda financiera o conceder una licencia de invención a terceros.
- Cuanto antes se presente la solicitud, antes se concederá la patente para fines del interesado y antes se podrán hacer valer los derechos que otorga; cabe recordar que el proceso de tramitación de la solicitud puede llevar un tiempo considerable (véase el punto N.º 23).

Sin embargo, **las prisas tampoco son buenas consejeras** cuando se trata de presentar una solicitud de patente:

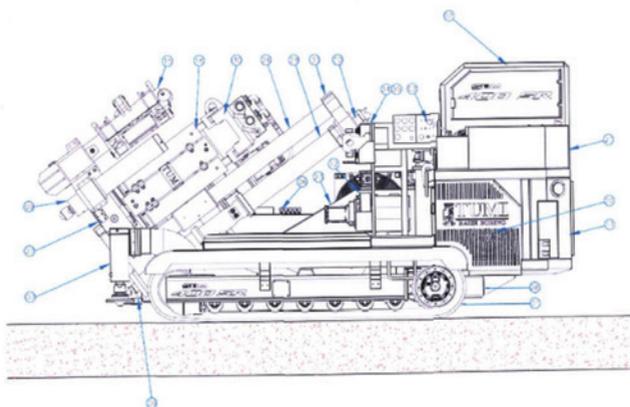
- Si ésta se presenta demasiado pronto y, posteriormente, se introducen cambios en la invención, normalmente **no se podrán introducir modificaciones importantes en la descripción original** de la invención ya presentada.
- Una vez presentada la primera solicitud en un país o región, el solicitante, con la finalidad de que su patente no pierda novedad, **cuenta con un plazo de 12 meses para presentar una solicitud respecto de la misma invención en otros países** y así beneficiarse de la fecha de presentación de la primera solicitud (véase el punto N.º 29). Sin embargo, la presentación de solicitudes en otros países (diferentes al país donde se presentó la primera solicitud), especialmente antes de que se sepa si la invención va a tener éxito comercial, puede ser muy costosa. Ello porque normalmente cuando se presenta una solicitud de patente no se conoce aún el potencial de éxito económico. Por tanto, un modo de mitigar este problema consiste en aplazar durante otros 18 meses los pagos de la traducción y de las tasas que implican presentar solicitudes nacionales, haciendo uso del sistema PCT.

Y no menos importante es que la solicitud debería presentarse antes de divulgar la invención. Toda divulgación anterior a la presentación de la solicitud (por ejemplo, a los inversores u otros socios comerciales para poner a prueba la comercialización del producto) debería realizarse únicamente después de firmar un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación.

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

Es absolutamente fundamental mantener la confidencialidad respecto de una invención antes de presentar la solicitud. En muchas circunstancias, la divulgación al público antes de la presentación de la solicitud puede destruir la novedad de la invención, por lo que esta dejaría de ser patentable, a menos que se aplique un “plazo de gracia” (véase el punto N.º 21).

Por consiguiente, resulta decisivo que inventores, investigadores y empresas eviten toda divulgación de una invención que pueda afectar a la patentabilidad hasta que se haya presentado la solicitud de patente.



Registro de patente de invención No. 11292 ante el Indecopi, de la empresa peruana TUMI Contratistas Ingenieros SAC y Marc Anthony Blattner, relativa a una máquina perforadora autónoma para construcción de chimeneas de servicio y de cara libre.

## 21. ¿Qué es el “plazo de gracia”?

En Perú, el plazo de gracia es un tiempo que otorga la ley para que cualquier divulgación que se realice en torno a una invención no afecte la novedad de la patente que se presenta a registro. Dicho plazo asciende a 12 meses. Esto quiere decir que si un inventor o

empresa divulga o publica su invención una determinada tendrá, tendrá un año contado desde dicha fecha para solicitar la patente ante el Indecopi.

Es importante notar que el plazo de gracia no se aplica en todos los países, por lo que recurrir a este en el propio país podría impedir el patentamiento de la invención en otros mercados de interés donde no se aplique esa medida.

## Solicitudes de patente provisionales

En unos pocos países (entre estos, Australia, Canadá, India y Estados Unidos de América), los solicitantes pueden presentar una solicitud de patente provisional (solicitud provisional).

En el caso peruano se cuenta con un instrumento similar denominado “Certificado de Protección”, a través del cual cualquier inventor domiciliado en Perú que tenga en estudio un proyecto de invención y que necesite experimentar o construir algún mecanismo que le obligue a hacer pública su idea, puede solicitar dicho certificado ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Este instrumento tendrá un plazo de (01) año.

La posesión del certificado de protección otorga a su titular el derecho preferente sobre cualquier otra persona que, durante el año de protección, pretenda solicitar privilegios sobre la misma materia.

## 22. ¿Cuál es la estructura de una solicitud de patente?

Una solicitud de patente (tanto de patente de invención como de modelo de utilidad) cumple diversas funciones:

- Determina el **alcance legal** de la protección por patente.
- Describe la **naturaleza de la invención**, incluidas las instrucciones sobre el modo de realizarla.
- Proporciona información relativa al inventor, el titular de la patente y otros **datos de índole jurídico**.

Las solicitudes de patente se estructuran de manera **similar en todo el mundo** y constan de un **petitorio**, una **descripción**,

**reivindicaciones, dibujos** (si fuese necesario) y un **resumen**. Un documento de patente puede tener unas pocas páginas o varios cientos de estas, en función de la naturaleza de la invención específica y su ámbito técnico.

#### **A. Petitorio**

En el petitorio figuran el nombre del inventor, el nombre del solicitante, el título de la invención, la fecha de presentación de la solicitud, la fecha de prioridad, entre otros datos generales.

#### **B. Descripción**

La descripción por escrito de una invención debe proporcionar detalles suficientes para que cualquier experto del mismo ámbito técnico pueda construir y poner en práctica la invención a partir de la descripción y los dibujos, sin realizar ningún esfuerzo inventivo. Si la descripción no se ajusta al citado criterio, es posible que la patente sea observada; y de no levantarse tal observación, ésta sea denegada.

La descripción de la patente debe contener:

- i. El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- ii. La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- iii. Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- iv. Una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
- v. Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- vi. Una indicación de 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 refiere a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y esta no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción debe complementarse con un depósito de dicho material.

Asimismo, cuando la invención se refiere a un modelo de utilidad, se deberá sustentar la ventaja técnica que éste conlleva frente a lo que se encuentra en el estado de la técnica.

### C. Reivindicaciones

En las reivindicaciones se **determina el alcance de la protección** por patente. Las reivindicaciones son absolutamente fundamentales ya que, si están mal redactadas, incluso una invención realmente valiosa podría quedar plasmada en una patente sin valor que sería fácil de eludir o permitiría reproducir la invención con características diferentes.

Si bien no existe en la legislación peruana un límite en el número de reivindicaciones que debe contener una patente, es recomendable no excederse en el número de reivindicaciones independientes, para que ésta sea **concisa**.

En los litigios sobre patentes, la interpretación de las reivindicaciones suele ser el primer paso para decidir si la patente es válida y también para determinar eventuales infracciones. Es recomendable solicitar el **asesoramiento de un experto** para la redacción de las reivindicaciones de patente.

### Ejemplo de reivindicaciones

Primeras dos reivindicaciones del documento de patente N.º US4641349 titulado "Sistema de reconocimiento del iris":

1. Un método de reconocimiento de una persona, que comprende el almacenamiento de información en imágenes, como mínimo, de una parte del iris y la pupila del ojo de la persona no identificada; la iluminación de un ojo de una persona no identificada que tenga un iris y una pupila; la obtención como mínimo de una imagen de al menos la misma parte del iris y la pupila del ojo de la persona no identificada; y la comparación al menos de la parte del iris de la imagen obtenida con la información de imágenes almacenadas para identificar a la persona no identificada.

2. El método de la reivindicación 1, en el que la iluminación conlleva la dilatación de la pupila del ojo como mínimo hasta un tamaño predeterminado, la comparación de al menos la parte del iris de la imagen obtenida con la información de imágenes almacenadas obtenidas de un ojo cuya pupila tenga el mismo tamaño predeterminado.

#### D. Dibujos

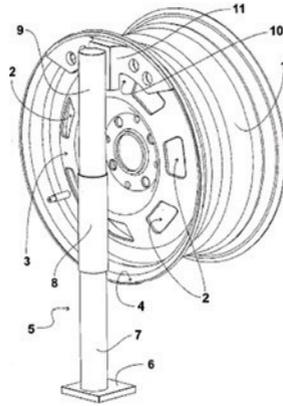
Los dibujos muestran los detalles técnicos de una invención de manera abstracta y visual. Ayudan a explicar alguna información, instrumento o resultado descrito en la divulgación. Los dibujos **no son siempre parte necesaria** de toda solicitud.

Si una invención correspondiese a un proceso o método, los dibujos no son indispensables. Además, es importante saber que, si bien en el Perú no se han establecido exigencias ni formalidades para la presentación de dibujos, en otros países sí, por lo que se debe tomar en cuenta las respectivas normas oficiales.

#### E. Resumen

El resumen es una **explicación breve de la invención** que busca protección. Cuando la oficina de patentes publica la patente, el resumen se incluye en la portada. En ocasiones, el examinador de patentes de la oficina de patentes correspondiente redacta o mejora el resumen presentado con la solicitud.

## Ejemplo de dibujo



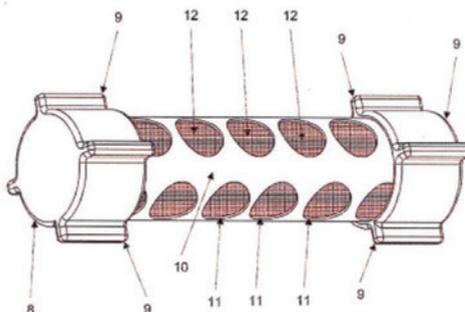
En el documento de patente N.º DE 10230179 se presenta un gato o “mecanismo para retirar neumáticos”. La invención consiste en un nuevo gato para levantar las ruedas montadas en los amortiguadores de un vehículo. Utiliza una estructura de apoyo (11) que encaja con el borde exterior (4) de las ruedas (1). El gato mueve directamente las ruedas y no el chasis del vehículo. Por tanto, se necesita una longitud menor de torno en el gato para levantar las ruedas del suelo.

## 23. ¿Cuánto tiempo lleva obtener la protección por patente?

El tiempo para tramitar una solicitud de patente presenta notables diferencias en función del **país, del ámbito tecnológico correspondiente y de la modalidad de patente**, pudiendo abarcar de uno a cinco años (en algunos países incluso podría tomar un tiempo mayor). En el caso peruano, el plazo promedio de trámite asciende a 4 años para patentes de invención y 19 meses para el caso de modelos de utilidad<sup>1</sup>.

El Perú (a través del Indecopi), al igual que otras oficinas en el mundo, han firmado convenios relativos al **Procedimiento de Examen Acelerado de Patente** (PPH por sus siglas en inglés) al que los solicitantes (nacionales y extranjeros) pueden acogerse. Mediante este procedimiento, cuando la oficina de patentes de un país integrante de los acuerdos firmados por el Indecopi emite opinión favorable sobre la patente u otorga la patente, el titular

puede solicitar el examen acelerado de patentes ante el Indecopi (y viceversa), presentando la información requerida por cada oficina.



En el documento de patente de modelo de utilidad registrado ante Indecopi No. 1189 por Rodrigo Coquis Sánchez-Concha, CEO de Greentech Innovations SAC, se presenta un dispositivo con sistema mecánico de fluidos para la optimización del funcionamiento de aleaciones catalíticas para la mejora de propiedades y la eliminación de contaminantes microbiológicos en combustibles hidrocarburos.

## 24. ¿Cuándo comienza la protección por patente?

Una patente se encuentra protegida desde la fecha de concesión por parte de la oficina de patentes. Sin embargo, en el Perú es posible presentar denuncias por infracción por actos cometidos desde la fecha de presentación de la solicitud (solo cuando haya sido otorgada la patente), en el caso de actos iniciados antes de la concesión y de realización continuada después de la misma.

## 25. ¿Cuánto tiempo dura la protección por patente?

En la normativa internacional vigente -que aplica también al caso del Perú- se prevé un plazo de protección de **20 años** para las patentes de invención, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, a condición de que se abonen a su debido tiempo las tasas de mantenimiento (pago de anualidades durante los 20 años de vigencia de la patente) y de que no haya prosperado ninguna acción de nulidad en contra de la patente.

En el caso de las patentes de modelo de utilidad, el plazo de protección es de **10 años** contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Los **modelos de utilidad no requieren del pago de tasas de mantenimiento.**

Aunque esto define la vigencia jurídica de una patente, su vida comercial o económica está limitada por el éxito comercial de la tecnología protegida. A menudo sucede que una invención aparentemente valiosa se ha quedado obsoleta o no puede comercializarse con éxito por alguna otra razón. En tales circunstancias, el titular de la patente puede optar por dejar de pagar las tasas de mantenimiento (anualidades), permitiendo así la expiración anticipada de la patente y la entrada en el dominio público de la innovación tecnológica o del producto.

En el Perú, en el caso de patentes de invención, la protección puede ampliarse, en aquellos casos en los cuales haya ocurrido un retraso irrazonable en el trámite de las solicitudes de patentes no farmacéuticas de más de: a) cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la concesión de la patente; o, b) tres años contados desde la solicitud de examen de fondo hasta la fecha de la concesión de la patente.

Cabe indicar que la solicitud de ampliación debe ser presentada por el titular dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la concesión de la patente y por una sola vez. De existir un retraso irrazonable, se otorgará por cada dos días de retraso, un día más de vigencia de la patente.

## Productos pendientes de patente

Muchas empresas etiquetan aquellos productos que incluyen la invención con las palabras “Patent pending” (patente pendiente) o “Patent applied for” (patente solicitada), en ocasiones acompañadas del número de solicitud de patente. Asimismo, una vez que se ha concedido la patente, es cada vez más habitual que las empresas especifiquen mediante un aviso que el producto está patentado, incluyendo a veces el número de patente. Aunque esas expresiones no proporcionan ninguna protección jurídica contra eventuales infracciones, sí pueden servir como advertencia para disuadir a terceros de copiar el producto o sus características innovadoras.

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

Elaborar una solicitud de patente y seguir su tramitación a lo largo de la fase de concesión puede resultar una tarea compleja. La solicitud de la protección por patente conlleva las siguientes tareas:

- Realizar una búsqueda para determinar cualquier elemento del estado de la técnica que pueda imposibilitar el patentamiento de la invención (esta acción si bien es conveniente, no es obligatoria, dado que la oficina de patentes realizará su propia búsqueda para efectos del examen de patentabilidad);
- Redactar las reivindicaciones y una descripción completa de la invención que utilice terminología técnica de patentes;
- Intercambiar correspondencia (a través de escritos) con la oficina de patentes, especialmente durante el examen de patentabilidad de la solicitud; y
- Realizar en la solicitud las modificaciones que solicite la oficina de patentes.

Todos estos aspectos requieren un profundo conocimiento del derecho de patentes y de la práctica de las oficinas de patentes, además de una comprensión global de la invención. Por tanto, en el Perú, aunque la asistencia de un abogado o técnico con experiencia en patentes no es obligatoria, sí es altamente recomendable.



En el documento de patente de WO2010032113A2 se presenta una composición y uso de un gel oral endoparasitida bioadhesivo de larga acción a base de doramectina, protegida en 14 países por la empresa peruana Agrovvet Market S.A. y que se comercializa en varios mercados bajo el nombre de “doraQuest® l.a.”.

## Asignación de un empleado a la gestión de los activos de PI de la empresa

En función del tamaño de una empresa y de la carga de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que produzca, puede resultar muy útil contar, a nivel interno, con un supervisor de patentes o un coordinador para gestionar las patentes de la compañía, además de disponer de un agente de patentes externo. El supervisor debe ocuparse de la coordinación con los expertos externos y, al mismo tiempo, velar por que en la empresa se apliquen las prácticas óptimas de manera uniforme. Entre estas prácticas figuran asegurar la necesaria confidencialidad respecto de la solicitud de patente y de la información conexas, informar a los empleados de la función que les corresponde en la protección de la propiedad intelectual y coordinar las actividades en la esfera de las patentes con otros activos de propiedad intelectual de la empresa, por ejemplo, los secretos empresariales, las marcas o el derecho de autor, entre otros.

## 27. ¿Se puede solicitar la protección de varias invenciones por medio de una única solicitud?

En la mayoría de las legislaciones de patentes se limita la cantidad de invenciones distintas que pueden incluirse en una solicitud.

En el caso peruano, no es posible la protección de varias invenciones a través de una sola solicitud, toda vez que uno de los requisitos para registrar es que en la patente solicitada exista "UNIDAD INVENTIVA". Así, la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo. Si bien el grupo de reivindicaciones puede estar conformado por reivindicaciones de más de una categoría, siempre debe predominar un sólo concepto; o que, vistas de otro modo, resuelven el problema planteado en la solicitud de la misma manera.

En caso de que no haya unidad de la invención, puede exigirse al solicitante que limite las reivindicaciones o divida la solicitud, creando así solicitudes "divisionales" que se beneficiarán de la fecha de presentación de la primera solicitud. Si bien tanto la primera solicitud como la divisional serán solicitudes vinculadas, cada una será analizada de manera independiente.

## Lista recapitulativa

- **¿Es patentable una invención?:** En primer lugar, debe examinarse la lista de aquello que puede y no puede patentarse y, posteriormente, debe determinarse si la invención se enmarca en una de esas categorías. En segundo lugar, debe realizarse una búsqueda del estado de la técnica y utilizar con juicio las bases de datos de patentes.
- **Presentación de una solicitud de patente:** Conviene plantearse la posibilidad de recurrir a un agente o abogado de patentes con experiencia en el ámbito de la tecnología en cuestión, en particular para la redacción de las reivindicaciones.
- **Momento escogido para presentar la solicitud:** Debe estudiarse atentamente el momento idóneo para presentar la solicitud de patente y prestar mucha atención a las fechas en las que debe presentarse la solicitud.
- **No se ha de divulgar información** demasiado pronto, a fin de no poner en peligro la patentabilidad.
- **Tasas de mantenimiento:** Debe pagarse a tiempo las tasas de mantenimiento o de renovación en el caso de patentes de invención para así mantener su vigencia.

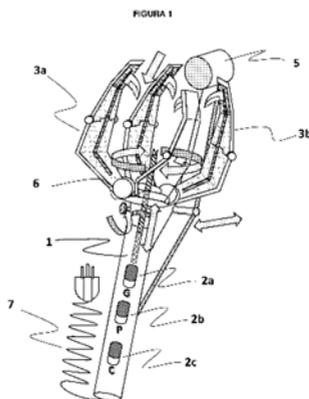


Patentar en el Extranjero

## 28. ¿Por qué solicitar patentes en otros países?

Las patentes son **derechos territoriales**, es decir, una invención solo estará protegida en los países o regiones donde se ha obtenido el título de propiedad. En otras palabras, si en un país determinado no se ha concedido una patente, la invención no estará protegida en dicho país y, por lo tanto, cualquier otra persona podrá fabricar, utilizar, importar o vender la invención en ese territorio.

Gracias a la protección que brinda una patente concedida en otros países, su titular gozará de derechos exclusivos sobre la invención patentada en esos países. Además, el titular podrá conceder licencias sobre la invención a empresas extranjeras, desarrollar relaciones de contratación de servicios externos y acceder a esos mercados en asociación con terceros.



En el documento de patente internacional N.º PCT/PE2020/050010 se presenta una herramienta para cortar y separar arillos de una granada perteneciente al Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).

## 29. ¿Cuándo debería solicitarse protección por patente en el extranjero?

La fecha de presentación de la primera solicitud de patente en el mundo (sea patente de invención o de modelo de utilidad) para una invención determinada se denomina fecha de prioridad (a

menudo suele darse en el país de origen). Toda solicitud posterior que se presente en otros países durante los 12 meses posteriores a esa fecha (es decir, dentro del período de prioridad) se beneficiará de esa fecha de prioridad. Ello significa que la primera solicitud tendrá prioridad sobre otras solicitudes presentadas por terceros para la misma invención después de la fecha en cuestión. Es crucial presentar las solicitudes de patente en otros países dentro del período de prioridad (12 meses), o presentarlas en virtud del tratado PCT en ese mismo plazo; este último sistema de presentación brindará 18 meses adicionales para adoptar una decisión sobre si es conveniente entrar en la fase nacional en otros países que sean miembros del PCT.

Una vez que se haya agotado el período de prioridad, y hasta que la oficina de patentes publique la patente por primera vez (generalmente 18 meses después de la fecha de prioridad), se seguirá teniendo la posibilidad de solicitar protección para la misma invención en otros países, pero ya no se podrá reivindicar la prioridad a partir de la fecha de la solicitud anterior. Una vez que la invención se haya divulgado o publicado, no se podrá obtener protección por patente en el extranjero a causa de la pérdida de la novedad. Véase también el punto N.º 21 para obtener información adicional sobre los plazos de gracia.

## Estudio de caso

### *Protección internacional de la PI: Somatex*

Creada en Alemania en 1992, la empresa Somatex Medical Technologies GmbH está especializada en la elaboración, fabricación y venta de instrumentos desechables innovadores y de alta calidad para procedimientos médicos. Los productos de Somatex están especialmente indicados para la radiología intervencionista, un campo en el que se practican operaciones mínimamente invasivas tomando como guía las imágenes que facilitan tecnologías como la resonancia magnética, que permite a los médicos ver imágenes de la estructura interna del cuerpo humano.

Consciente de la importancia de la gestión de la PI, Somatex es partidaria de presentar una solicitud de patente antes de comenzar a promocionar un producto nuevo. Sin embargo, Somatex considera que no tienen que patentarse todas las innovaciones técnicas. En función de las

oportunidades del mercado y de los riesgos asociados a las innovaciones, se evalúa cada caso para decidir si es más rentable mantener el carácter secreto y concertar acuerdos de confidencialidad o bien presentar una solicitud de patente nacional o internacional.

Cuando Somatex ha solicitado protección de la PI, muchas de las innovaciones se han protegido a nivel nacional. Sin embargo, la empresa considera que las solicitudes de patente son indispensables para los productos nuevos comercializados en el plano internacional. Cuando solicita protección por patente para una invención, Somatex siempre presenta una solicitud nacional en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas y, a continuación, presenta solicitudes en virtud del PCT o en la Oficina Europea de Patentes (OEP).

El hecho de velar por la protección de la PI inherente a sus principales productos nacionales e internacionales ha ayudado a Somatex a innovar de forma continua y ampliar la empresa. En 2014, la sociedad fundó una filial, SOMATEX® HK Ltd, para reforzar su presencia en los mercados asiáticos. Aunque el mercado de material médico desechable está principalmente en manos de grandes corporaciones internacionales, la estrategia de Somatex ha demostrado que una PYME puede tener éxito gracias a la innovación y la protección de la PI.

### 30. ¿Dónde debería protegerse una invención?

Dado que obtener patentes en el extranjero es costoso, las empresas deberían escoger (priorizar) cuidadosamente los países en los que necesitan protección. Conviene tener en cuenta las cuestiones básicas siguientes:

- ¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?
- ¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?
- ¿Qué costos conlleva patentar el producto en cada uno de los mercados a los que está destinado?
- ¿Dónde están establecidos los principales competidores?
- ¿Dónde se fabricará el producto?
- ¿Qué dificultades conllevará velar por la observancia de los derechos de patente en un país determinado?

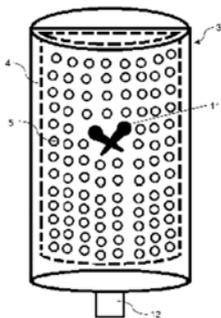


Fig. 3

En la solicitud internacional de patente N.º PCT/PE2020/000012, se presenta un aparato contenedor de desechos orgánicos que produce compost de la empresa peruana Grupo GAAN Servicios Generales E.I.R.L.

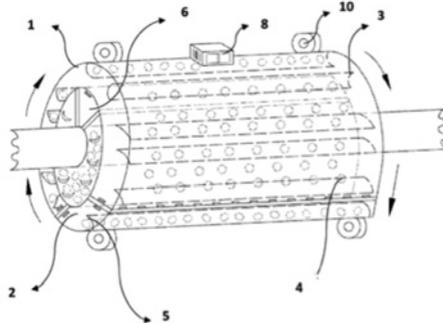
### 31. ¿Cómo puede presentarse una solicitud de protección por patente en otros países?

Hay tres maneras principales de presentar una solicitud de patente en el extranjero:

- **La vía nacional:** debe pedirse protección a la oficina nacional de patentes de cada país de interés, mediante la solicitud de patente redactada en el idioma correspondiente, con arreglo a las formalidades nacionales, y el pago de las tasas necesarias.
- **La vía regional:** cuando los países son miembros de un sistema regional de patentes, se puede solicitar protección válida en los territorios de todos o de algunos de esos países mediante la presentación de una solicitud en la oficina regional correspondiente. A continuación, se enumeran las oficinas regionales de patentes:
  - Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI);
  - Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO);
  - Organización Eurasiática de Patentes (EAPO);
  - Oficina Europea de Patentes (EPO); y
  - Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG).

- La vía internacional:** si una empresa busca tener la opción de proteger una invención en varios de los países miembros del PCT, debería plantearse la posibilidad de presentar una solicitud PCT. Para ello, como mínimo uno de los inventores debe ser ciudadano del país de origen o bien la empresa debe tener una presencia industrial o comercial efectiva en dicho país. La presentación de una solicitud internacional en virtud del PCT permite solicitar posteriormente la protección por patente en cualquiera de los más de 150 países miembros<sup>2</sup>. Esa solicitud puede presentarse en la oficina de patentes del país de origen o en la oficina receptora de solicitudes PCT de la OMPI, en Ginebra (Suiza). Es importante precisar que la presentación de una solicitud PCT no otorga automáticamente el derecho de patente sobre los países miembros del Tratado PCT, sino que abre la posibilidad de presentar -al término de 30 meses contados desde la fecha de presentación de la primera solicitud en el mundo- solicitudes locales en cada país miembro del PCT, las cuales serán analizadas por las respectivas autoridades, de forma separada e independiente, para determinar su concesión.

FIGURA 1



A través de la solicitud internacional de patente N.º PCT/PE2020/050020, la empresa peruana Amazon Nuts SAC ha mostrado interés por proteger un captador de calor para presecar y clasificar nueces con cáscaras en la mayor cantidad de países miembros del sistema PCT.

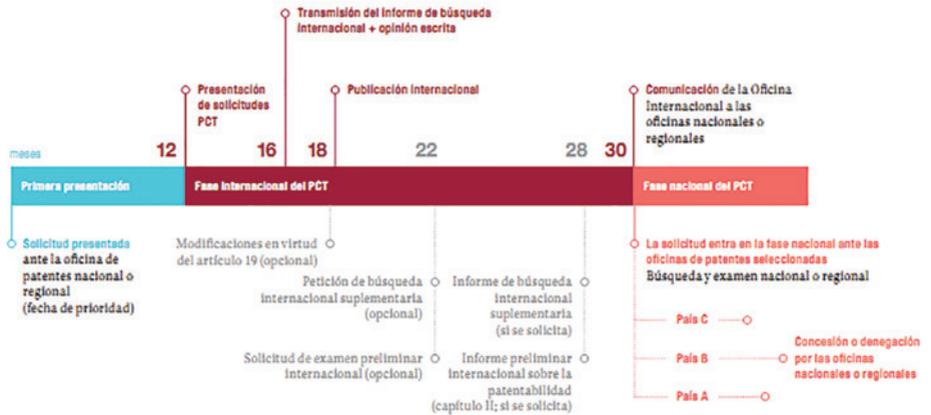
## Ventajas del PCT

El PCT **proporciona como mínimo 18 meses adicionales**, además de los 12 meses del período de prioridad, durante los cuales los solicitantes pueden determinar el potencial comercial de su producto en varios países y decidir si desean solicitar protección por patente y dónde hacerlo. De ese modo, se aplaza el pago de las tasas y de los costos de traducción asociados a las solicitudes nacionales. El PCT es un mecanismo ampliamente utilizado por los solicitantes para mantener sus opciones abiertas durante el máximo tiempo posible.

Los solicitantes PCT **reciben información valiosa sobre la patentabilidad de su invención** por conducto del informe de búsqueda internacional del PCT y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional. Estos documentos proporcionan a los solicitantes una base sólida en la que pueden fundamentar sus decisiones sobre si deben solicitar protección por patente y dónde hacerlo. El informe de búsqueda internacional contiene una lista de documentos sobre el estado de la técnica que se han considerado pertinentes para la invención. En la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional se analiza la patentabilidad potencial a la luz de los resultados del informe de búsqueda internacional.

Una única solicitud PCT **surte efectos jurídicos en todos los países miembros** del PCT designados. Dicho efecto **reduce notablemente los costos de transacción** iniciales que conlleva la presentación de solicitudes por separado en cada oficina de patentes. También puede utilizarse el PCT para presentar solicitudes con arreglo a algunos de los sistemas regionales de patentes. Puede obtenerse orientación sobre el mecanismo de presentación de solicitudes internacionales en virtud del PCT en las oficinas nacionales de patentes y en la dirección [www.wipo.int/pct/es](http://www.wipo.int/pct/es).

## Esquema del proceso de solicitud en virtud del PCT



Fuente: OMPI

### Lista recapitulativa

- **Derechos territoriales:** conviene recordar que los derechos de patente se aplican solo en el país en el que se han obtenido.
- **Período de prioridad:** debe aprovecharse el período de prioridad para solicitar protección en otros países, pero prestando especial atención a los plazos y al requisito de confidencialidad antes de presentar la solicitud.
- **¿Dónde solicitar la protección?:** debe determinarse el lugar idóneo para solicitar la protección, teniendo en cuenta los costos de patentamiento en varios países.
- **¿Cómo solicitar protección?:** Debe estudiarse la conveniencia de utilizar el PCT para facilitar el proceso de solicitud, ganar tiempo y recibir información valiosa acerca de la patentabilidad que contribuya a adoptar decisiones fundamentadas sobre dónde solicitar protección por patente.



# Comercialización de la Tecnología Patentada

## 32. ¿Cómo puede comercializarse la tecnología patentada?

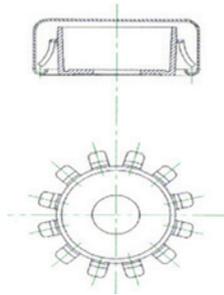
Una patente no es, por sí misma, garantía alguna de éxito comercial. Es un instrumento que aumenta la capacidad de una empresa para beneficiarse de su producto o innovación tecnológica. Para que pueda brindar beneficios tangibles, una patente **debe explotarse con eficacia** y, por lo general, solo proporcionará dinero si el producto o proceso correspondiente tiene éxito. Para **introducir una invención patentada en el mercado**, las empresas cuentan con diversas opciones:

- Comercializar la invención directamente;
- Vender la patente a un tercero;
- Licenciar los derechos de patente a terceros; o
- Constituir una empresa conjunta u otra forma de colaboración con terceros que dispongan de activos complementarios.

## 33. ¿Cómo se introduce en el mercado la invención patentada?

El **éxito comercial** de un producto nuevo no depende exclusivamente de sus características técnicas. Por muy buena que sea una invención desde el punto de vista técnico, sin una demanda real o sin una comercialización correcta es poco probable que el producto atraiga a los consumidores. Por tanto, el éxito comercial depende también de otros factores, incluido el diseño del producto, la disponibilidad de recursos financieros, la elaboración de una estrategia de comercialización eficaz y el precio del producto en comparación con productos de la competencia o de sustitución.

Para introducir un producto innovador en el mercado, la elaboración de un **plan comercial** suele resultar de utilidad. Los planes comerciales son herramientas eficaces para analizar la viabilidad de una idea comercial, y son fundamentales para solicitar a un inversor recursos financieros destinados a la introducción de un nuevo producto patentado en el mercado. Es importante incluir información sobre las patentes y la estrategia de patentes en el plan comercial de la empresa, ya que pone de manifiesto la novedad de sus productos, proporciona indicios de la debida diligencia y determina el riesgo de infracción de las patentes de otras empresas.



Registro de patente de modelo de utilidad No. 0411 ante el Indecopi, realizado por la empresa peruana Corporación Sealer's SA relativa a un precinto de seguridad del tipo fijo de cierre simple. Actualmente se comercializa en el mercado bajo el nombre de Zeus. La patente estuvo vigente hasta 2017.

### 34. ¿Puede venderse una patente?

Sí, una patente puede venderse. Esta operación se denomina **cesión** y conlleva a la **transferencia de la titularidad** de la patente hacia otra persona u organización. Para que ello ocurra, la patente debe ser lo **suficientemente atractiva** (en términos comerciales, de mercado, estratégicos u otros) como para captar la atención o interés de un posible adquirente. Una decisión de cesión siempre debe estudiarse muy cuidadosamente.

Mediante la cesión se suele recibir un único pago previamente acordado con el comprador, sin ninguna regalía futura, independientemente de lo lucrativa que resulte finalmente la patente. Con todo, puede haber casos en los que la cesión sea considerablemente beneficiosa. De esta forma, si una patente se vende por un pago a suma alzada, ese importe se obtiene de inmediato sin tener que esperar hasta 20 años de pagos progresivos para conseguir dicho valor. Asimismo, también se evita el riesgo de que la patente quede superada por otra tecnología. Además, la cesión de una patente a una empresa emergente puede ser una condición previa para la financiación, si la patente no pertenece a la empresa.

En cualquier caso, se trata de una decisión que debe basarse en las necesidades y las prioridades de la empresa. Convendría consultar con un abogado especializado en patentes para que brinde asesoramiento sobre el enfoque más adecuado para la estrategia comercial de cada empresa.

### 35. ¿Cómo se otorga una licencia de patente?

Una licencia de patente viene a ser como el “**alquiler**” de una patente. Esta se concreta cuando el titular (el licenciante) otorga permiso a un tercero (el licenciatario) para que use la invención patentada con unos fines mutuamente acordados. En estos casos, se firmará un acuerdo de licencia entre ambas partes, en el que se especifican las condiciones y el alcance del mismo.

El hecho de autorizar a terceros a comercializar la invención patentada mediante un acuerdo de licencia permitirá a la empresa obtener una **fuentes adicionales de ingresos**, y es un medio habitual para explotar los derechos exclusivos de una empresa sobre una invención.

La concesión de licencias es especialmente útil si la empresa titular de la invención no está en condiciones de fabricar el producto, o de fabricarlo en cantidad suficiente para cubrir una determinada necesidad del mercado o para abarcar una zona geográfica concreta.

Es aconsejable solicitar la ayuda de un **especialista en acuerdos de licencia** para negociar las condiciones y redactar el documento, dado que es una tarea que requiere de habilidades y conocimientos específicos. En algunos países, los acuerdos de licencia deben registrarse ante una autoridad normativa gubernamental. En el caso del Perú, esto no es obligatorio.

## Estrategia preferible: ¿adquisición de licencias, concesión de licencias o ambas?

Concesión de licencias	
Ventajas	Desventajas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservación de la titularidad;</li> <li>• Participación en perfeccionamientos futuros;</li> <li>• Evita la necesidad de participar en la fabricación;</li> <li>• Nuevos canales de comercialización; y</li> <li>• Transformación en aliado de un posible infractor o competidor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentabilidad limitada en comparación con los mayores beneficios que una empresa podría obtener si ella misma comercializara la invención;</li> <li>• Eventual creación de posibles competidores si se utiliza una única licencia o una licencia no exclusiva;</li> <li>• Obligaciones futuras, si la tecnología es incompleta; y</li> <li>• Dependencia fundamental del licenciatario, si este es la única fuente de beneficios.</li> </ul>

Adquisición de licencias	
Ventajas	Desventajas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilidad de una comercialización más rápida;</li> <li>• Ahorro de costos gracias a la reducción de recursos destinados a I+D+i; y</li> <li>• Combinación de tecnologías para crear más productos y servicios más eficaces.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilidad de que la tecnología no esté completa;</li> <li>• Costos adicionales, si el mercado no puede pagar el precio que será necesario cobrar; y</li> <li>• Dependencia excesiva de las tecnologías desarrolladas fuera de la empresa.</li> </ul>

## 36. ¿Qué tasa de regalías cabe esperar?

En los contratos de licencia, suele remunerarse al titular del derecho mediante un pago a suma alzada o mediante regalías periódicas, que pueden basarse en el volumen de ventas del producto pertinente (regalía por unidad) o en las ventas netas (regalía basada en las ventas netas). En muchos casos, la remuneración por una licencia de patente combina un pago a suma alzada y de regalías. A veces, en lugar del pago de regalías se establece una participación en el capital de la empresa del licenciatario.

Aunque existen normas sobre las tasas de regalías en algunos sectores, y puede resultar útil consultarlas, conviene recordar que la mayoría de los acuerdos de licencia son únicos en su género y la tasa de regalías dependerá de los factores específicos de la actividad empresarial subyacente. Por tanto, en ocasiones las normas del sector pueden ser de poca utilidad o incluso inducir a error.

Una solicitud de patente de un intercambiador de calor presentada por un inventor indio, el Dr. Milind Rane, fue objeto de un acuerdo de licencia con una PYME radicada en Bombay. Según se estipuló en el acuerdo, el inventor recibió un pago por adelantado en el momento de firmar el contrato, así como el 4,5% de las regalías sobre las ventas netas. Los costos de presentación de la solicitud de patente y de las tasas de mantenimiento también corrieron a cargo del licenciatario.

### 37. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva y una licencia única?

Existen tres tipos de acuerdos de licencia en función de la cantidad de licenciatarios a los que se permita utilizar la patente:

**Licencia exclusiva:** un solo licenciatario tendrá derecho a utilizar la tecnología patentada, que no podrá utilizar ni siquiera el titular de la patente.

**Licencia única:** un solo licenciatario y el titular de la patente tendrán derecho a utilizar la tecnología patentada.

**Licencia no exclusiva:** varios licenciatarios y el titular de la patente tendrán derecho a utilizar la tecnología patentada.

En un mismo acuerdo de licencia, puede haber disposiciones que concedan algunos derechos a título exclusivo y otros a título único o no exclusivo.

La patente N.º US6210578B1, relativa a un método de tratamiento de aguas residuales, ideado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue objeto de un satisfactorio acuerdo de licencia no exclusiva con IB-Tech, una empresa derivada de la universidad, creada para proporcionar soluciones innovadoras para el tratamiento de aguas residuales.

## 38. ¿Qué tipo de licencia de patente se debería conceder: exclusiva o no exclusiva?

Dependerá del producto y de la estrategia comercial de la empresa. Por ejemplo, si la tecnología puede convertirse en una norma que necesiten todos los participantes de un mercado específico para llevar a cabo su actividad, lo más beneficioso sería una licencia no exclusiva con muchos titulares. Si el producto necesita que una empresa lleve a cabo una fuerte inversión para poderlo comercializar (por ejemplo, un producto farmacéutico que requiera inversiones para la realización de ensayos clínicos), un licenciatario potencial no querrá enfrentarse a la competencia de otros licenciatarios, y puede que insista acertadamente en obtener una licencia exclusiva.

## 39. ¿Cuál es el mejor momento para otorgar una licencia de patente?

No existe un momento idóneo para conceder una licencia de patente, dado que la cronología del proceso dependerá de diversos factores. Sin embargo, para un empresario o inventor independiente, a menudo es aconsejable comenzar la búsqueda de licenciatarios lo antes posible, a fin de asegurar un flujo de ingresos que pueda utilizarse para sufragar los costos de concesión de la patente. No es necesario esperar a que esta se conceda.

Más que el momento adecuado, **es fundamental encontrar al socio o socios apropiados** para obtener beneficios de la comercialización de la invención patentada.

## Valoración de patentes

Hay muchos motivos distintos por los que para una empresa puede ser beneficioso o necesario llevar a cabo una valoración de patentes, entre otros, para fines de contabilidad, concesión de licencias, fusiones o adquisiciones, cesión o adquisición de activos de PI o la obtención de financiación. Aunque no hay un único método de valoración adecuado para todas las circunstancias, los métodos siguientes son muy utilizados:

- **Método del cálculo de ingresos:** se centra en el flujo de ingresos que el titular prevé obtener durante la vigencia de la patente.

- **Método del cálculo de costos:** calcula el costo del desarrollo de un activo similar a nivel interno o externo.
- **Método del mercado:** analiza transacciones comparables realizadas en el mercado.
- **Métodos basados en opciones:** se utilizan modelos desarrollados inicialmente para la fijación de precios de opciones sobre acciones.

Existen factores difíciles de cuantificar pero que también pueden repercutir en el valor de una patente, como la solidez de las reivindicaciones o la existencia de sustitutos fieles.

#### 40. ¿Cómo puede obtenerse permiso para utilizar la patente de un competidor?

Es posible que ello no siempre sea fácil o asequible. Sin embargo, si el competidor también está interesado en las patentes de la empresa, puede considerarse la opción de las **licencias recíprocas**. La concesión de licencias recíprocas es muy habitual en sectores donde diversas patentes abarcan una amplia variedad de invenciones complementarias que pertenecen a dos o más competidores. Esas empresas competidoras a menudo tratan de velar por su libertad de acción al conceder derechos sobre sus patentes, a cambio de que los competidores les concedan derechos análogos.

#### Lista recapitulativa

- **Comercialización:** debe considerarse las diversas opciones disponibles para comercializar una invención, y es fundamental contar con un plan de negocios convincente.
- **Concesión de licencias:** las tasas de regalías y otras características de los acuerdos de licencia dependen de las condiciones que se negocien, por lo que debe solicitarse el asesoramiento de un especialista.
- **Exclusividad o no exclusividad:** a la luz de la madurez de la tecnología y la estrategia comercial de la empresa, debe estudiarse si los derechos de licencia que se concederán serán exclusivos.
- **Concesión de licencias recíprocas:** conviene estudiar si pueden utilizarse patentes para acceder a la tecnología de terceros.



# Observancia de los Derechos de Patentes

## 41. ¿Por qué debería velarse por la observancia de los derechos de patente?

Si se comercializa de forma exitosa una nueva tecnología patentada, los competidores pueden tratar de fabricar productos con características técnicas idénticas o muy similares a las del producto en cuestión. Al no haber tenido que destinar los mismos recursos ni asumir los mismos riesgos, los competidores tendrían una ventaja y podrían fabricar un producto similar o idéntico por un precio inferior. Ello podría someter a la empresa titular de la patente a una presión competitiva.

Los derechos que concede la patente brindan a su titular la oportunidad de impedir que los competidores cometan una infracción o de obligarlos a que dejen de hacerlo y pedir una compensación por los daños y perjuicios ocasionados. Para demostrar que se han contravenido los derechos de patente, se debe evidenciar que todos los elementos de una determinada reivindicación, o su equivalente, están incluidos en el producto o proceso objeto de infracción. Cabe señalar que, en los casos de patentes de procesos, la carga de la prueba será de la parte denunciada. Velar por la observancia de los derechos puede ser crucial para mantener la ventaja competitiva, la cuota de mercado y la rentabilidad.

### Gestión de riesgos asociados a las patentes

Velar por la observancia de los derechos de patente es solo uno de los aspectos de la gestión de los riesgos de una empresa, ya que permite proteger el tiempo y el dinero invertidos en I+D+i para lograr una tecnología innovadora. La preparación de una estrategia sólida antes de que se cometa una infracción puede reducir al mínimo los costos que ulteriormente puede conllevar la observancia de los derechos. A continuación, algunos aspectos por tomar en cuenta en dicho sentido:

1. Debe decidirse quien será el encargado principal de la gestión de la cartera de patentes de la empresa.
2. Debe establecerse un sistema para velar por la divulgación de todas las invenciones a una persona o departamento autorizado en el seno de la empresa, que decidirá sobre la idoneidad de mantenerlas como secretos empresariales, publicarlas de forma preventiva o protegerlas mediante patentes.

3. Debe realizarse un análisis de riesgos para decidir si debe llevarse a cabo una búsqueda de información contenida en las patentes antes de que se presente una solicitud de patente y, en tal caso, qué debería conllevar.
4. Debe determinarse si la patente, tras su concesión, se utilizará de forma ofensiva; preventiva; o principalmente con fines de mercadotecnia o de promoción de la imagen de marca.
5. Deben determinarse oportunidades para el establecimiento de alianzas o la adquisición de licencias.
6. Debe actualizarse periódicamente el inventario documentado de patentes de la empresa, tanto aquellas de las que es titular como aquellas sobre las que ha adquirido licencias.
7. Deben realizarse periódicamente análisis de riesgos mediante el examen de las carteras de patentes de los competidores y sus estrategias de patentes.
8. Debe concebirse una estrategia financiera que abarque todos los costos derivados de la creación, mantenimiento, uso, observancia y defensa de la cartera de patentes.
9. Debe analizarse permanentemente la estrategia de patentes a fin de revisarla como parte de una auditoría de la PI de carácter periódico o motivada por acontecimientos concretos.

## 42. ¿Quién se encarga de la observancia de los derechos de patente?

El titular de la patente es el principal encargado o interesado en detectar a los infractores y adoptar medidas contra ellos. Evidentemente, formar a los empleados en la detección de infractores puede ayudar a una empresa a vigilar el mercado. No obstante, es el titular de una patente el encargado de vigilar el uso que se hace de su invención en el mercado, detectar infracciones y decidir si deben adoptarse medidas contra éstas y, en tal caso, cuándo y cómo deben hacerse. Los inventores independientes y las PYME pueden optar por transmitir esa responsabilidad —o parte de ella— a un licenciataria exclusivo.

Ponerse en contacto con un abogado de patentes ayuda a velar por la observancia de los derechos de patente, tanto en el plano nacional como en los mercados exteriores. Además, un abogado también podrá asesorar en materia de costos y riesgos y en todo lo concerniente a la mejor estrategia que podría adoptarse.

### 43. ¿Qué debería hacerse si se utiliza una patente sin la autorización del titular?

Si el titular de una patente considera que se utiliza una tecnología patentada sin su autorización, la **primera medida** que debe adoptar es recopilar información sobre los autores de la infracción, el modo en que están infringiendo los derechos de patente y el efecto de esa contravención en la empresa del titular de la patente. Debería contratarse a un abogado especializado en patentes para que ayude a examinar las pruebas y a decidir las medidas que podrían adoptarse con respecto a la infracción.

En algunos casos, los titulares de una patente optan por enviar una carta (comúnmente denominada "**carta solicitando el cese de la práctica**") en la que se informa al presunto infractor de un posible conflicto entre sus derechos y la actividad comercial de la otra empresa. Ese procedimiento suele ser eficaz en caso de infracción involuntaria, ya que el infractor dejará de contravenir los derechos del titular o accederá a negociar un acuerdo de licencia.

A veces, sin embargo, la sorpresa es la mejor táctica para **evitar que el infractor tenga tiempo de ocultar o destruir pruebas**. En esas circunstancias, en el Perú, puede resultar adecuado presentar una denuncia ante la **Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi**. Dicha Comisión puede ordenar a los presuntos infractores que cesen en su actividad infractora hasta que se emita una resolución del caso (lo cual puede tomar hasta un máximo de 180 días hábiles).

Una vez presentada la denuncia, la Comisión evaluará las pruebas presentadas y correrá traslado al supuesto infractor quien contará con un plazo determinado para presentar sus descargos. Una vez vencido este, la Comisión realizará un análisis del fondo de la denuncia y tomará una decisión a través de la Resolución que pone fin a la instancia.

En caso las partes no estén de acuerdo con lo resuelto, pueden presentar un recurso de apelación. En tal escenario, el caso será evaluado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.

Cuando una denuncia es declarada fundada, la Comisión o el Tribunal pueden imponer una **multa de hasta 150 UIT** (aprox. US\$ 200,000). Esta multa se paga a favor del estado.

Para que la empresa denunciante pueda recuperar algo del daño que le causó la infracción por parte de un tercero, debe presentar una **demanda por daños o perjuicios ante las Cortes Judiciales** peruanas.

#### 44. ¿Cuáles son las opciones para solucionar extrajudicialmente una demanda por infracción?

Existen algunas opciones para solucionar las denuncias que se presentan ante la Comisión de Inventiones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Una alternativa será presentar un acuerdo al que arriben las partes, a partir de lo cual el denunciante se desiste de la denuncia presentada.

Otra posibilidad es solicitar a la Comisión que realice una audiencia de conciliación donde el Indecopi intervenga como autoridad, con la finalidad de que las partes lleguen a un acuerdo.

#### Estudio de caso

##### *Uso de modelo de utilidad sin autorización*

El inventor Víctor Raúl Cánepa Llanos registró en el año 2011 una patente de modelo de utilidad para una cerradura denominada “CONTRAFRENTE DE UNA PIEZA PARA CERRADURA DE SOBREPONER” inscrita con Título N° 0498.

En el año 2018 el señor Cánepa tomó conocimiento a través de diversas páginas web que la empresa Cerradura Nacionales S.A.C. se encontraba comercializando una cerradura de similares características a la que tenía protegida. Por ello, en febrero de 2019 presentó una denuncia ante la Comisión de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPÍ.

Una vez recibida la denuncia, la Comisión dispuso iniciar la denuncia administrativa y ordenó una diligencia de inspección en el local de la empresa denunciada, a fin de verificar la existencia de las cerraduras materia de denuncia.

En la diligencia se pudo constatar la existencia de los mencionados productos, por lo que se procedió a su inmovilización y se ordenó como medidas cautelares la prohibición de fabricación, ofrecimiento en venta, distribución, comercialización y exportación de los mismos.

En junio de 2019, luego de evaluar los argumentos de las partes, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió resolución de primera instancia declarando fundada la denuncia y, en ese sentido, sancionó a Cerradura Nacionales S.A.C. con una multa ascendente a 54 UIT (US\$ 62,000 aproximadamente).

Asimismo, ordenó como medida definitiva la prohibición de fabricación, ofrecimiento en venta, distribución, comercialización y exportación de la cerradura materia de denuncia. De igual manera, ordenó la destrucción de los contra frentes de dicha cerradura, toda vez que era el elemento que incluía los aspectos protegidos en la patente de modelo de utilidad del señor Cánepa.

## Lista recapitulativa

- **Permanecer atento:** debe vigilarse a la competencia para detectar posibles infracciones.
- **Gestión de riesgos:** las patentes deben gestionarse estratégicamente para reducir al mínimo los riesgos e incrementar al máximo los beneficios.
- **Pedir consejo:** debe consultarse a un abogado de patentes antes de adoptar cualquier medida en respuesta a un supuesto acto de infracción.
- **Solución extrajudicial de controversias:** Deben examinarse métodos para solucionar controversias al margen de los tribunales, por ejemplo, la inclusión de cláusulas de mediación o arbitraje en cualquier acuerdo de licencia.

# Anexos



## Anexo I

### Enlaces útiles

A continuación, se indican sitios web en los que puede obtenerse más información sobre las cuestiones siguientes:

- Cuestiones de PI desde un punto de vista comercial – [www.wipo.int/sme/es](http://www.wipo.int/sme/es)
- Patentes en general – [www.wipo.int/patents/es](http://www.wipo.int/patents/es)
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) – [www.wipo.int/pct/es](http://www.wipo.int/pct/es)
- Clasificación Internacional de Patentes – [www.wipo.int/classifications/ipc/es](http://www.wipo.int/classifications/ipc/es)
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI – [www.wipo.int/amc/es](http://www.wipo.int/amc/es)
- Colecciones mundiales de la OMPI de datos de PI susceptibles de búsqueda – [www.wipo.int/reference/es](http://www.wipo.int/reference/es)
- Intercambiar valor: negociación de acuerdos de licencia de tecnología – Manual de capacitación, publicación de la OMPI N.º 906 – [www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/906/wipo\\_pub\\_906.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/906/wipo_pub_906.pdf)
- Cómo negociar licencias tecnológicas, publicación de la OMPI N.º 903 – <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=296&plang=ES>

## Anexo II

### Mitos y malentendidos sobre las patentes

#### **Las ideas se pueden patentar**

Una idea no se puede patentar, porque una idea no es más que el enunciado de un problema que necesita resolverse y ponerse en práctica técnicamente (véase el punto N.º 1). Por ejemplo, uno puede decirse a sí mismo: “¿no sería estupendo si mi lavadora pudiera lavar la ropa sin agua, con lo que sería más respetuosa con el medio ambiente?”. Por el momento, no se tiene una invención, sino simplemente se ha determinado una necesidad o problema. Una invención es una solución a ese problema (véase el punto N.º 2). Se tiene que diseñar una lavadora que quite realmente las manchas sin usar agua. Las invenciones describen un objeto real de forma suficientemente precisa como para que alguien pueda fabricarlo.

No se puede patentar una idea o sugerencia para elaborar, entre otras cosas, un proceso, máquina o producto nuevo. Solo se puede patentar la invención como tal, y debe proporcionarse a la oficina de patentes una descripción técnica completa de su funcionamiento real (véase el punto N.º 12).

Es posible que otras personas se apropien de las ideas, por lo que será prudente mantenerla en secreto o ponerla en común solo con personas de confianza hasta haberla concretado en una invención y haber presentado la solicitud de patente. Si la idea debe exponerse a terceros, primero se les debe pedir que firmen un acuerdo de confidencialidad (véase el recuadro que sigue al punto N.º 5).

#### **Debería presentarse una solicitud de patente antes de haber transformado la idea en una invención viable**

La protección por patente tiene que considerarse siempre en el momento adecuado. Antes de presentar una solicitud de patente, deben darse los pasos siguientes:

- Determinar que la idea es técnicamente viable y puede aplicarse para que se acabe convirtiendo en una invención;
- Evaluar el potencial comercial de la invención, esto es, decidir si es probable que la invención sea lo suficientemente valiosa como para justificar el tiempo, el esfuerzo y los costos que entraña solicitar la patente y tramitarla hasta su concesión (véase el punto N.º 5);

- Realizar una búsqueda sobre la patentabilidad (véanse los puntos N.º 6, 15 y 16); y
- Recabar y compilar toda la información necesaria para redactar la solicitud (véase el punto N.º 19).

### **Al presentar la solicitud de patente, la invención queda protegida por la patente de forma inmediata**

Una invención solo está totalmente protegida a partir de la fecha de concesión de la patente, y no desde la fecha de presentación de la solicitud (véase el punto N.º 24). Además, no hay ninguna garantía de concesión de la patente, ya que la oficina de patentes puede denegar una solicitud por diferentes razones: por ejemplo, si la invención reivindicada no cumple los requisitos de patentabilidad (véase el punto N.º 6), o si otra persona ha divulgado ya la invención al público, por ejemplo, al publicar un artículo sobre ella (véase el punto N.º 20). Sin embargo, en algunos países se otorga una “protección provisional” para solicitudes de patente que han sido publicadas pero que aún no se han concedido.

### **La concesión de una patente significa que el gobierno ha certificado que la invención funciona o es viable comercialmente**

Los gobiernos no participan en ningún tipo de prueba para determinar si una invención funciona o es viable comercialmente. Algunas oficinas de patentes tan solo verifican si los documentos cumplen las formalidades y si la invención reivindicada es materia legalmente susceptible de protección. Aunque las oficinas de patentes examinan las solicitudes para comprobar que cumplen los requisitos administrativos y, en algunos países, los requisitos de patentabilidad, no fabrican la invención propuesta para verificar su funcionalidad (véase el punto N.º 17 para obtener más información sobre el proceso de examen de una solicitud de patente).

### **Con las patentes se gana dinero**

No existe ninguna garantía de que una invención patentada generará ventas. En realidad, más del 90% de las patentes no producen ingresos. Ello se debe a diferentes razones, por ejemplo, una evaluación inadecuada del potencial comercial de la invención o una promoción y publicidad insuficientes.

Puesto que patentar una invención entraña muchos costos —y comercializarla, todavía más— es importante realizar un análisis de

los costos y los beneficios antes de invertir en la protección de una invención mediante una patente (véanse los puntos N.º 18, 32 y 33).

### **Una patente da derecho a fabricar, utilizar y vender el producto abarcado por la invención**

Una patente solo permite a su titular prohibir a terceros que fabriquen, utilicen y vendan exactamente lo que protegen las reivindicaciones de la patente. El titular de una patente anterior con reivindicaciones más amplias puede impedir a un inventor, cuya patente tenga reivindicaciones de alcance más limitado, el uso de su propia patente (véase el punto N.º 1).

### **Debo obtener una patente para incrementar al máximo el valor de mi invención**

No necesariamente. En función de la naturaleza de la invención, hay otras formas de protección legal que, de hecho, pueden adaptarse mejor a la estrategia empresarial, como los secretos empresariales (véase el punto N.º 4). Sin embargo, considerando los múltiples beneficios de una patente, conviene realizar un análisis de los costos y los beneficios antes de presentar una solicitud, teniendo en cuenta el tiempo y el costo de efectuar pagos periódicos para el mantenimiento de su vigencia (véase el punto N.º 3).

### **Después de haber patentado la invención, la oficina de patentes impedirá que se infrinjan los correspondientes derechos de patente**

Las oficinas de patentes no velan por la observancia de los derechos de patente. Incumbe al titular de la patente supervisar sus derechos y velar por su observancia (véase el punto N.º 42). Ello puede entrañar la iniciación de acciones judiciales por infracción ante un tribunal nacional.

### **Tras obtener una patente en su país, el titular puede hacer valer sus derechos de patente en todo el mundo**

Por el momento no existen “patentes mundiales” ni “patentes internacionales” que creen un derecho de patente unitario válido en todo el mundo.

Por lo general, las solicitudes de patente deben presentarse en cada país en el que se solicite protección para la invención, y la patente debe concederse y hacerse cumplir en cada uno de ellos, siempre con arreglo a la legislación nacional. Sin embargo, hay oficinas de patentes regionales, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la

Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), que aceptan solicitudes de patente regionales o conceden patentes que surten el mismo efecto que las solicitudes presentadas o las patentes concedidas en los Estados miembros de esa región (véanse los puntos N.º 28 a 31). El término “patente europea” solo es la designación abreviada de un conjunto de derechos de patente nacionales y territoriales derivados de una solicitud facilitada en virtud del Convenio sobre la Patente Europea (CPE). Esto contrasta con los regímenes comunitarios vigentes relativos a la llamada “marca comunitaria” o al “diseño comunitario” (y a un futuro régimen que establecería una “patente comunitaria”) que crean un derecho de propiedad intelectual unitario para todo el territorio de la Comunidad Europea.

Además, cualquier ciudadano de un Estado contratante del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), o residente en uno de esos Estados, puede presentar una solicitud internacional en virtud del PCT. Ese sistema permite que la solicitud surta el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en cada Estado contratante del PCT (véase el punto N.º 30). El sistema internacional de presentación de solicitudes en el marco del PCT no permite obtener una patente “internacional”, sino que ofrece un procedimiento para obtener patentes en varios países. Las patentes resultantes de una solicitud PCT son patentes nacionales o regionales, concedidas por la oficina nacional de patentes competente, en virtud de la legislación nacional sobre patentes. Sin embargo, puesto que todas esas patentes se basan fundamentalmente en la misma solicitud para la misma invención, las reivindicaciones y el resto del contenido de las patentes solicitadas en virtud del PCT serán, por lo general, muy similares (aunque puedan modificarse durante la tramitación en la fase nacional).

Es recomendable proteger la invención en todos los países en los que se fabrique, distribuya y venda el producto, o en los que se utilice el proceso, y esos sistemas regionales e internacionales para la presentación de solicitudes de patente pueden facilitar y simplificar la presentación de solicitudes en varios países.

Los requisitos sustantivos y de procedimiento para la concesión de patentes y el importe de las tasas exigidas varían en función del país o la región. Por tanto, es recomendable consultar con un abogado o agente de patentes o informarse en las oficinas de PI de los países en los que se esté interesado.

**En cada país en el que se quiera proteger la invención, hay que presentar solicitudes el mismo día para asegurarse de que todas ellas se beneficien de la primera fecha de presentación**

Cuando se presenta una solicitud de patente en un país, la fecha de presentación de esa primera solicitud se denomina fecha de prioridad. Cualquier solicitud posterior presentada en otro país miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio antes de que hayan transcurrido 12 meses (es decir, durante el período de prioridad) y relativa a la misma materia se beneficiará de la fecha de la primera solicitud, por ejemplo, para la presentación posterior de una solicitud internacional en virtud del PCT. Así pues, las solicitudes posteriores presentadas durante el período de prioridad priman sobre otras solicitudes para la misma invención presentadas por terceros después de la fecha de prioridad (véase el punto N.º 29).

**Un abogado de patentes se encarga de la redacción y la presentación de las solicitudes de patente**

Cualquier persona puede preparar y presentar una solicitud nacional de patente, pero es una tarea compleja, y es muy arriesgado emprenderla sin el asesoramiento de un abogado o un agente de patentes. Cabe recordar que en la mayoría de las legislaciones se exige a los solicitantes extranjeros que les represente un abogado o un agente de patentes que resida en el país de presentación de la solicitud (véase el punto N.º 26).

**Una patente protege todo lo que está representado en los dibujos**

Son las reivindicaciones de la solicitud de patente las que determinan el alcance de la protección, no los dibujos. Estos pueden ayudar a ilustrar los detalles técnicos de la invención, pero no son siempre parte imprescindible de la solicitud. Las reivindicaciones son decisivas en la solicitud y deben redactarse cuidadosamente para proteger de forma adecuada la invención (véase el punto N.º 22).

**Si no se ha copiado ninguna parte de la invención de productos ya existentes, se puede tener la certeza de no estar infringiendo ninguna patente**

Los reclamos por infracción de patente no se basan en si el infractor tenía conocimiento de la patente ni en si copió deliberadamente la invención patentada. Las patentes de terceros pueden ser objeto de infracción incluso aunque el infractor no tenga ni idea de que existen. Por ese motivo es importante realizar una búsqueda del estado de la

técnica antes de realizar grandes inversiones en una invención y antes de prepararla para su comercialización (véanse los puntos N.º 15 y 16).

### **Si la invención solo es un perfeccionamiento de una tecnología previa, no puede patentarse**

Muchas invenciones patentadas son pequeñas mejoras de la tecnología precedente. Una invención no tiene que ser un progreso extraordinario en su ámbito para que se pueda patentar. Siempre que la invención cumpla los requisitos de patentabilidad se podrá solicitar una patente (véase el punto N.º 6). Sin embargo, si en la invención se está utilizando otra tecnología ya patentada, se tendrá que obtener una licencia del titular de la otra patente para comercializar la propia invención patentada (véase el punto N.º 13). Además, está la posibilidad de la mejora de la tecnología previa también pueda protegerse a través de un modelo de utilidad.

### **Normalmente se prefiere solicitar una patente provisional como primer paso en el proceso de obtención de una patente**

Solo se pueden presentar solicitudes de patente provisionales en algunos países; además, aunque las tasas de presentación son más bajas, para proteger la invención también será imprescindible presentar una solicitud de patente completa antes de que venza el período de protección provisional de 12 meses. En función de la estrategia empresarial, el uso de una solicitud de patente provisional conlleva costos, pero también beneficios, y cabe recordar que el funcionamiento específico de ese tipo de patentes varía en función del país. Por tanto, es recomendable consultar con un abogado o un agente de patentes.

### **La materia descrita o representada gráficamente en una patente caducada puede volverse a patentar**

Cuando ha caducado la vigencia de una patente, cualquier persona puede utilizar la invención, pero ya no puede volverse a patentar. Por otra parte, desde el momento en que la invención patentada, ahora caducada, se divulga mediante la solicitud de patente, la invención deja de cumplir el requisito de ser “nueva u original” que se exige para poderla patentarla (véase el punto N.º 8).

## Referencias

- 1 Sólo para el caso de patentes de invención, el plazo podría reducirse a la mitad si los usuarios nacionales acceden a los programas de asesoría en patentes del Indecopi (como el Programa Patenta, Programa PAI-Perú, entre otros).
- 2 En la dirección [www.wipo.int/pct/es/pct\\_contracting\\_states.html](http://www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html) puede consultarse una lista de los países miembros del PCT.

