



INVENTANDO EL FUTURO

Introducción al uso de las
patentes para las pequeñas
y medianas empresas

Personalización: CACIA

Autores: Daniela Botticelli
Valerio Lucchini
Paul Bodenham



Se agradece por la colaboración a Roberto Alma y Silvia Cretella

Elaboración gráfica: META Group



Cláusula de exclusión: Esta publicación ha sido personalizada y reproducida con la autorización previa y expresa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), titular del derecho de autor de la versión original en italiano y en español, disponible en el sitio www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Como tal, WIPO no es responsable de la exactitud o la corrección de la versión personalizada de la publicación, por lo tanto, la responsabilidad queda exclusivamente a cargo de la CACIA.

© Camera di Commercio Italo-Argentina (2010) . WIPO es titular de los derechos de autor en la versión original en italiano y en español

Leyenda:

ITALIA = color rojo

ARGENTINA = color azul

EJEMPLOS = color verde

1. Patentes

Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo garantizado por el Estado del cual viene otorgado un monopolio temporal de explotación en relación a una nueva invención en la que se descubre una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.

La patente le atribuye al titular un derecho exclusivo para prevenir o inhibir el empleo, la venta o bien la importación de un objeto o un proceso basado en la invención patentada, sin el consentimiento del titular de la patente. La patente es un formidable instrumento comercial por las empresas que les permite conseguir relativamente la exclusividad de un producto o de un proceso innovativo, permitiendo al mismo tiempo desarrollar una posición dominante sobre el mercado y adquirir recursos económicos suplementarios por la concesión de licencias de empleo, royalty. Un producto técnicamente complejo, como por ejemplo una cámara de foto, un móvil o un automóvil, pueden contener muchas invenciones tuteladas por patentes individuales que pudieran pertenecer a diferentes sujetos.

enorme éxito en el mercado extranjero

Una patente es concedida por el despacho Nacional de Patentes de un Estado o bien por un Despacho Regional de Patentes que representa a un grupo de Estados. La patente es válida por un período limitado en el tiempo, generalmente 20 años, que transcurren de la fecha de la solicitud de registración, siempre que sean pagados regularmente los impuestos relativos a la registración y al mantenimiento de la patente. La patente es localmente un derecho limitado de confines geográficos de un determinado Estado o Región.

La contrapartida consiguiente del derecho exclusivo sobre una patente, al titular del mismo le es solicitado divulgar la invención al público a través de una detallada, esmerada y completa descripción de la invención contenida en la solicitud de patente. La patente y, en muchos países, también la solicitud para conseguir una patente, es objeto de publicación sobre periódicos o boletines oficiales.

La HJC, casa coreana productora de cascos para motoristas, ha conseguido 42 patentes en todo el mundo por sus cascos innovativos que han tenido un

donde tal sociedad vende el 95% de sus productos. Ella ha reinvertido el 10% de sus rentas en búsqueda y desarrollo (R&S), atribuyendo como notable importancia al diseño innovativo el factor clave para el éxito en la industria de los cascos.

ITALIA: el art. 45 decreto legislativo 10 febrero 2005 n. 30, (de ahora adelante denominado también Código de Propiedad Industrial o bien c.p.i) establece que pueden constituir objeto de la patente por invención, las invenciones nuevas que contengan una actividad inventiva y sean adecuadas a tener una aplicación industrial.

La patente es concedida por un Despacho Nacional, en Italia, la Dirección General por la Lucha a la Falsificación - Despacho italiano de Patentes y Marcas - UIBM, o bien de un Despacho Regional que hace de jefe de un grupo de Estados, (por ejemplo el Despacho Europeo de las Patentes – EPO).

ARGENTINA: el Art. 4 de la Ley 24.481, modificada por la Ley n. 24.572 del 1995. prevé que invenciones de objetos producidos o procesos podrán ser patentados a condición de estar dotados de novedad, altura inventiva e

industrialidad.

Qué es una invención?

En la jerga de las patentes, suele definirse una invención como una solución nueva e inventiva a un problema técnico.

Esta solución puede consistir en la creación de un mecanismo, producto, método o proceso completamente nuevo, o ser simplemente una mejora progresiva de un producto o proceso ya conocido. El mero hecho de encontrar algo que ya existe en la naturaleza no se considera una invención; para que lo sea, debe emplearse una cantidad suficiente de ingenio, creatividad y espíritu inventivo del ser humano.

Aunque actualmente la mayoría de las invenciones son el resultado de esfuerzos considerables y de inversiones a largo plazo en R&S muchas mejoras técnicas sencillas y poco costosas de gran valor de mercado han hecho obtener a sus inventores o empresas unos ingresos y beneficios significativos.

Caso estudio: **Procedimiento para limpiar un aceite e instalación para realizar tal procedimiento**

nel campo de aplicación de la invención, (objeto de la patente n. BO2008A000129 depositado por Cerretani Lorenzo, Rocculi Pietro, Bendini Alessandra, Romanos Santina del Departamento de Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Bologna), concerniente al sector alimenticio, con particular referencia a las características cualitativas de los aceites vírgenes de aceituna los que, según Reglamento CE 1513/01, no pueden ser sometidos a tratamientos químicos.

Las tecnologías empleadas para la purificación del aceite hacen empleo de filtración sobre algodón o soportes de celulosa, con eventual empleo de coadyuvantes (harinas de diatomeas) preliminares a la fase de embotellamiento.

Estas técnicas prevén, por lo tanto, el contacto del producto alimenticio con material filtrante extraño que provoca la absorción selectiva de componentes menores, con alteración de las características química y organolépticas del producto.

El procedimiento, objeto de la invención, prevé la inserción del aceite a purificar en un contenedor (tanque), dotado de válvulas sin retorno que representan una entrada de gases inertes.

Sucesivamente se hace que los gases gorgoteen dentro del aceite, lo que evita el contacto del producto alimenticio con material filtrante extraño y representa, por lo tanto, una innovación a la garantía de la naturaleza del producto.

Se verifica una separación hacia el fondo del contenedor de una parte del agua originariamente presente en micro emulsiones que alcanzan un valor particularmente elevado y una captura de las impurezas de parte del gas burbujeante.

Se tiene, por lo tanto, una reducción no particularmente drástica del contenido del agua que evita sea la depauperación del patrimonio de fenol antioxidantes, sea una hidrólisis de los triglicéridos favorecida por el agua libre presente en micro emulsiones.

El poder de la innovación

De gran relevancia es la distinción entre invención e innovación. Por invención se entiende una solución técnica a problemas de carácter técnico. Podría

consistir en una idea innovativa o bien en un prototipo o en un modelo de trabajo.

La innovación consiste, en cambio, en la conversión de una invención en un proceso o producido que tenga mercado. Las principales razones por las que las empresas innovan son las siguientes:

- para mejorar el proceso de producción con referencia sea al contenido de los costos que al aumento de la productividad;
- para introducir sobre el mercado nuevos productos que satisfacen las exigencias de la clientela;
- para mantener alta la competitividad y/o expandirse sobre el mercado;
- para cerciorarse que la tecnología sea desarrollada teniendo en cuenta las necesidades actuales y emergentes del mercado y sus clientes;
- para evitar depender de las tecnologías pertenecientes a otras empresas.

En la economía actual, la innovación dentro de una empresa requiere buen conocimiento del sistema de las patentes para cerciorarse que la empresa misma lleve el máximo provecho de la capacidad innovativa y creativa, estableciendo enlaces

provechosos con empresas titulares de otras patentes y evitando utilizar tecnologías pertenecientes a otros sujetos, sin la preventiva autorización.

De otra manera de cuánto ocurrió en pasado, al día de hoy muchas innovaciones a menudo son de naturaleza compleja: son constituidas es decir de más invenciones ya cubiertas por patentes, las que pueden pertenecerles a diferentes titulares.

Caso estudio: **Automatizaciones Industriales s.n.c. / Posimat S.A.**

No existe falsificación de una patente por invención industrial en caso de que la máquina producida y comercializada interfiere con el monopolio, aunque dirige a conseguir los mismos resultados, presentes los principios de funcionamiento diversos, pero sobre todo presentes soluciones diferentes por la que constituye la parte caracterizante y válida de la patente.

Caso de estudio: **Therabel Pharma**

Therabel Pharma es una PYME argentina constituida en el 1990, cuya actividad principal es la preparación de productos farmacéuticos y cosméticos. Los mismos clientes incluyen empresas

locales como Bagó Laboratorios y sucursales de multinacionales como Gillette, Ronco, Revlon y Unilever.

En el 2000 Therabel Pharma ha conseguido una facturación anual de US \$2.400.000,00 y actualmente emplea más de 100 dependientes.

En el 2001, Therabel Pharma ha instalado nuevas maquinarias y ha modernizado la propia instalación localizada a Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, con una inversión de al rededor de US \$1.800.000,00, permitiendo producir sustancias biológicamente activas para el trato de diabetes y varias patologías oftálmicas, además de desarrollar un fármaco anti-depresivo producido localmente por una planta labrada.

En este contexto, los derechos de propiedad intelectual desempeñan un papel fundamental en el aumentar la propia market share, como testimonia el hecho que Therabel Pharma ha depositado muchas patentes en los Estados Unidos y en Europa, concediendo licencias a empresas locales.

Por qué debe considerar la posibilidad de patentar sus invenciones?

Debido a la corta duración de los ciclos de los productos y la competencia cada vez mayor las empresas sufren una

enorme presión para ser innovadoras y/o obtener acceso a las innovaciones de otras empresas, a fin de ser competitivas en los mercados nacionales y de exportación. Los derechos exclusivos que otorga una patente pueden ser cruciales para que las empresas innovadoras prosperen en un entorno comercial exigente, arriesgado y dinámico. Algunas de las razones fundamentales para patentar las invenciones son:

- Una sólida posición en el mercado y una ventaja competitiva. Una patente concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a otros que utilicen comercialmente la invención patentada, reduciendo de este modo la incertidumbre, el riesgo y la competencia de quienes intentan aprovecharse de las invenciones y los imitadores. Si su empresa posee u obtiene el permiso para explotar una invención patentada, es posible que pueda crear una barrera de acceso a los mercados para sus competidores. Esto ayudará a la empresa a convertirse en un protagonista importante en el mercado o mercados correspondientes.

- Aumento de los beneficios o del rendimiento de las inversiones. Si su empresa ha invertido una cantidad importante de tiempo y dinero en R&S, la protección por patente de las invenciones resultantes contribuirá a recuperar los gastos y obtener un mayor rendimiento de las inversiones.
- Ingresos adicionales procedentes de la concesión de una licencia sobre la patente o de su cesión. Como titular de una patente, puede ceder bajo licencia sus derechos sobre la invención a otros a cambio de sumas fijas y/o regalías, a fin de generar ingresos adicionales para la empresa. Vender (o ceder) una patente implica transferir la titularidad sobre la patente, mientras que una licencia solamente da permiso para utilizar la invención patentada.
- Acceso a la tecnología mediante la concesión de licencias cruzadas. Si su empresa está interesada en tecnología que es propiedad de otros puede utilizar las patentes de las que es titular su propia empresa para negociar acuerdos de concesión de licencias cruzadas, por los que su empresa y la otra parte acuerdan autorizarse mutuamente a utilizar una o más de sus patentes respectivas según condiciones estipuladas en el acuerdo.
- Acceso a nuevos mercados. La cesión de patentes bajo licencia a otros puede proporcionar acceso a nuevos mercados, que de otro modo serían inaccesibles. Para hacerlo, la invención debe estar protegida también en el/los mercado(s) extranjero(s) correspondiente(s).
- Reducción de los riesgos de infracción. Al obtener la protección por patente, podrá impedir que otros patenten la misma invención, y reducirá también los riesgos de infringir los derechos de otros al comercializar sus productos. Si bien una patente no proporciona por sí misma la “libertad de uso” de la invención, sí impide que otros patenten invenciones similares o idénticas y proporciona una indicación de que la invención que ha patentado es nueva y significativamente diferente del “estado de la técnica” (puede encontrarse más información sobre el “estado de la técnica” en la página 9).

- Aumento de la capacidad de obtener financiación a un tipo de interés razonable. La titularidad de patentes (o la licencia para utilizar las patentes detentadas por otros) puede aumentar su capacidad para obtener capital para poner un producto en el mercado. En algunos sectores (por ejemplo, la biotecnología), a menudo es necesario tener una importante cartera de patentes a fin de atraer a los inversores de capital de riesgo.
- Un instrumento poderoso para tomar medidas contra los imitadores y quienes intentan aprovecharse de las invenciones. Para hacer valer eficazmente la exclusividad que proporciona una patente, es posible que en ocasiones sea necesario entablar litigios, o llamar la atención de quienes están violando sus derechos de patente sobre dichas patentes. Poseer una patente aumenta notablemente su capacidad de tomar medidas legales con éxito contra quienes copien o imiten su invención protegida.
- Dar una imagen positiva a su empresa. Es posible que los socios comerciales, inversores, accionistas y clientes consideren las carteras de

patentes como una demostración del alto nivel de conocimientos, especialización y capacidad tecnológica de su empresa. Esto puede resultar útil para obtener fondos, encontrar socios comerciales y mejorar la imagen pública de la empresa y el valor de mercado de su empresa. Algunas empresas mencionan o enumeran sus patentes en los anuncios a fin de proyectar hacia el público una imagen innovadora.

Patente n. US2002137433. Una punta de taladro pensada para ejecutar agujeros sobre materiales cuál el vidrio y la cerámica ha sido premiada por su capacidad innovativa y ha sido patentada por el inventor a peruano José Vidal Martina, permitiéndole así de comercializar directamente el producto y de ganar royalty cediendo la licencia .

Caso de estudio: **Bio Sidus**

BioSidus, bajo la égida de la empresa farmacéutica Sidus, se ha vuelto, a partir del 1980, una sociedad líder en el sector biotecnológico argentino. Al menos el 75% de lo recaudado de BioSidus proviene de exportaciones a casi 30 países en América latina, el

Medio Oriente, Europa y Asia Pacific. Con inversiones significativas en R&S, las actividades de BioSidus incluyen la producción, formulación y verificaciones clínicas de proteínas recombinadas en la leche de vacas transgénicas, (que es de reputarse - cuando comparado con técnicas de producción más tradicional - un método eficiente y cost-effective ya que un estrecho número de vacas transgénicas son capaces de satisfacer la solicitud por muchas aplicaciones médicas). Además, en colaboración con la Dirección Nacional del Antártico Argentino, BioSidus ha conducido búsquedas sobre el aislamiento de determinados microorganismos que se encuentran en Antártica particularmente adaptables a temperaturas extremas.

El genoma de una especie completamente nueva - *Bizionia argentinensis* - ha sido, en efecto, aislado e identificado por BioSidus, que tiene de nuevo el papel de pionero en el campo del genómica en Argentina ya que se trata de un genoma que puede tener muchas aplicaciones industriales en los sectores alimenticios y textiles.

De qué otros instrumentos jurídicos dispone para proteger sus productos?

Esta guía se centra en las patentes. No obstante, en función del producto en cuestión, puede haber otros derechos de propiedad intelectual adecuados para proteger diversas características de un producto innovador. Algunos de ellos son:

- Los modelos de utilidad en muchos países algunos tipos de invenciones de mejoramientos o pequeñas modificaciones a productos ya existentes se pueden proteger como modelos de utilidad.

ITALIA: el art. 82 c.p.i prevé que pueden constituir objeto de patente para modelo de utilidad los nuevos modelo que confieren particular eficacia o comodidad de aplicación o empleo de máquinas o partes de ellas, instrumentos, utensilios u objetos de empleo, en cuales los nuevos modelos consisten en particulares conformaciones, disposiciones, configuraciones o combinaciones de partes.

ARGENTINA: Por cuánto atañe a los modelos de utilidad, el art. 53 del Ley No. 24.572 prevé la posibilidad de depositar una solicitud que reivindica la

forma funcional de un producto dotado con novedad e industrialidad, y que provea a máquinas, instrumentos, utensilios u objetos de empleo genérico, una particular eficacia o comodidad de aplicación o empleo a diferencia de la patente por invención, no constituye impedimento a la registración la falta invención.

- **Secretos industriales o trade secret.** Las informaciones comerciales confidenciales pueden beneficiarse por la protección prevista por el secreto industrial con tal que:

(i) tales informaciones no sean comúnmente notorias a otros sujetos que traten el mismo tipo de información;

(ii) tenga valor comercial en cuanto secretas;

(iii) que hayan sido tomadas medidas adecuadas por el titular para mantener el secreto de empresa, por ejemplo restringiendo el acceso a tales informaciones sobre la base de acuerdos de confidencialidad, discreción o de no divulgación;

- **Diseños industriales.** Es posible conseguir la exclusividad sobre las

características ornamentales o estéticas de un producto para la protección de los dibujos industriales que son indicados como "patentes de diseño" en algunos países.

- **Marca de fábrica.** La protección de la marca de fábrica asegura la exclusividad sobre los signos distintivos usados para distinguir los productos de una empresa de los de las otras empresas.
- **Derecho de autor y derechos conexos.** Las obras artísticas y literarias originales pueden ser protegidas con el derecho a autor y los derechos a ellos conectados. La protección del derecho de autor se aplica a una amplia gama de obras, incluidos los programas por ordenador, software, ver recuadro correspondiente.
- **Nuevas variedades vegetales.** En muchos países, una planta reproductora de una nueva variedad vegetal que cumple a los requisitos de novedad, distinción, uniformidad y estabilidad y que sea indicada con una denominación adecuada, puede gozar protección prevista por las nuevas especies vegetales. Por

ulteriores informaciones sobre la protección de nuevas variedades de plantas vegetales www.upov.int se vea.

ITALIA: El art. 100 c.p.i prevé que puede constituir objeto de derecho sobre una nueva variedad vegetal un conjunto vegetal de un taxon botánico del grado más bajo conocido que, conformándose integralmente o no a las condiciones previstas por la asignación del derecho a la obtención, cumple a los requisitos de novedad, distinción, uniformidad y estabilidad y que sea indicada con una denominación adecuada.

ARGENTINA: El Decreto n. 2183/91, en cumplimiento de la Ley n. 20.247/1973 prevé que puede constituir objeto del derecho sobre una nueva variedad vegetal un grupo de plantas agrupado dentro de un taxón botánico del grado más bajo reconocido, definido por características que son la expresión de un determinado genotipo o una combinación de genotipos y que se distinguen de otros grupos de plantas del mismo taxón botánico por al menos una de las antedichas características. El art. 16 del Decreto prevé que los cultivos en posesión de los requisitos previstos por la normativa de referencia

y, por lo tanto, juzgados merecedores de protección podrán ser registrados en el Registro Nacional de los Cultivos, en consecuencia que el constituyente podrá prohibir el cultivo, oferta de venta, comercialización, almacenamiento, exportación, importación y difusión del cultivar protegido.

- **Topografías y semiconductores.**

Usted puede conseguir protección por una topografía de un circuito integrado usado en microprocesadores y procesadores. Tal protección puede ser también extendida al producto final que incorpora la topografía misma.

ITALIA: Usted puede conseguir protección por una topografía de un circuito integrado usado en microprocesadores y procesadores. El producto de semiconductores es definido como producido capaz de desarrollar una función electrónica, constituida por un conjunto de capas, de que al menos uno es un semiconductor. La protección sólo concierne la topografía del producto sino el software en ello incorporado. El art. 93 c.p.i indica que la protección del semiconductor de la topografía dura diez años.

ARGENTINA: No es prevista por los semiconductores - por cuánto atañe su protección - una disciplina diferente de aquella general en materia de patentes.

Si una invención es patentable, es siempre conveniente solicitar protección por patente?

No siempre. Si una invención es patentable, ello no implica necesariamente que vaya a conducir a una tecnología o producto comercialmente viable. Por tanto, es fundamental evaluar cuidadosamente las ventajas e inconvenientes de la patente, y realizar un análisis de las posibles alternativas antes de presentar una solicitud de patente. Una patente puede resultar cara y difícil de obtener, mantener y hacer respetar. Presentar o no presentar una solicitud de patente es una decisión estrictamente comercial, y debe basarse principalmente en la probabilidad de obtener una protección comercialmente útil para la invención, que tenga posibilidades de proporcionar beneficios importantes a partir de su eventual uso comercial.

Entre los factores que deben tenerse en cuenta al decidir si se debe presentar o no una solicitud de patente están los siguientes:

- Hay un mercado para la invención?
- Cuáles son las alternativas a su invención, y de qué modo pueden compararse con su invención?
- Es la invención útil para mejorar un producto ya existente o desarrollar un nuevo producto? En tal caso, ¿se ajusta a la estrategia comercial de su empresa?
- Hay posibles licenciarios o inversores que estarán dispuestos a ayudar a poner la invención en el mercado?
- Qué valor tendrá la invención para su empresa y sus competidores?
- Es fácil aplicar la ingeniería inversa a su invención a partir de su producto o diseñar basándose en él?
- Qué probabilidades hay de que otros, en especial los competidores, inventen y patenten lo que ha inventado?
- Justifican los beneficios previstos de una posición exclusiva en el mercado los costos de la concesión de una patente?
- Qué aspectos de la invención pueden estar protegidos por una o varias patentes, qué alcance puede tener esta cobertura, y proporcionará esto una protección comercialmente útil?
- Será fácil detectar la infracción de

los derechos de patente? Está dispuesto a invertir tiempo y recursos financieros en hacer valer sus derechos de patente?

En 1994, la empresa australiana recientemente creada ITL Corporation presentó una solicitud de modelo de utilidad para su primer producto, un recipiente con un diseño único en el que las agujas para recoger muestras de sangre se retraen al extraerlas del donante de sangre. El modelo de utilidad fue convertido posteriormente en una patente común. El producto, comercializado posteriormente con la marca Donorcare®, obtuvo un gran éxito en los mercados nacionales y extranjeros y recibió prestigiosos premios de diseño.

Patentes vs. Secretos Industriales

Si hay probabilidades de que su invención cumpla con los requisitos de patentabilidad (véase la página 8), su empresa se enfrentará a una decisión: conservar la invención como un secreto comercial, patentarla o velar por que nadie más pueda patentarla divulgándola lo que se conoce comúnmente como publicación preventiva), asegurando así su posición en el “dominio público”.

Según el sistema legal existente en un

Estado, la protección del secreto industrial puede ocurrir por: disposiciones en materia de competencia desleal, específicas medidas normativas, leyes sobre la protección de las informaciones confidenciales, cláusulas contractuales en los acuerdos con empleados, consultores, clientes y colaboradores comerciales o bien por una combinación de los susodichos casos.

ITALIA: En Italia, como dicho anteriormente, la protección del secreto industrial es prevista por el código de la propiedad industrial, art. 98, indica que constituyen objeto de tutela las informaciones empresariales y las experiencias técnico-industriales, incluidas aquellas comerciales, además de datos cuya elaboración comportan considerable empeño y cuya presentación sea subordinada la autorización a la admisión en el comercio de productos químico-farmacéuticos sujetos al control legítimo del poseedor de tales informaciones:

- sean secretas, en el sentido que no estén en su conjunto, o en la precisa configuración y combinación de sus elementos, generalmente notas fácilmente accesibles a los expertos

- y a los operadores del sector;
- tengan valor comercial en cuánto secretas;
- sean sometidas, de parte de las personas a cuyo control legítimo están sometidas, a medida de considerarse razonablemente adecuadas de mantenerlas secretas, por ejemplo por acuerdos de confidencialidad.

ARGENTINA: La Argentina no tiene una ley específica para los secretos industriales, pero en 1996 el Ley de Confidencialidad sobre la Información y Productos que estén legítimamente bajo el control de una persona y se divulgue Indevidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos, (esencialmente esta ley ha adoptado las disposiciones contenidas en los Acuerdos TRIPs inherentes los undisclosed information).

La ley argentina tutela, por tanto, informaciones secretas que tienen un valor económico en cuánto secretas y, por consiguiente, valorables comercialmente; prevé, además, que el legítimo propietario adopte procedimientos razonables para mantenerle secretas.

Entre las ventajas de la protección de

una invención como secreto industrial están las siguientes:

- Los secretos industriales no conllevan gastos de registro;
- La protección de los secretos industriales no requiere su divulgación ni su registro en una oficina gubernamental, y la invención no se publica;
- La protección de los secretos industriales no tiene límite de tiempo;
- Los secretos industriales tienen efecto inmediato.

Desventajas de la protección de las invenciones como secretos industriales:

- Si el secreto está representado en un producto innovador, es posible que otro sean capaces de realizar ingeniería inversa con él, descubrir el secreto y, posteriormente, tener derecho a utilizarlo;
- La protección de los secretos industriales solamente es eficaz contra la adquisición, utilización o divulgación indebida de la información confidencial;
- Si un secreto es divulgado públicamente, cualquier persona que obtenga acceso a él tendrá la libertad de utilizarlo;

- Es difícil hacer valer un secreto industriales, ya que el nivel de protección es notablemente inferior al de las patentes; y
- Un secreto industrial puede ser patentado por otros que sean capaces de desarrollar independientemente la misma invención por medios legítimos.
- Sea nueva (requisito de la novedad)
- Implique una actividad inventiva. (requisito de la no obviedad)
- Sea susceptible de aplicación industrial. (requisito de la utilidad)
- Sea divulgada de manera clara y completa en la solicitud de patente. (requisito de la transparencia)

Aunque las patentes y los secretos industriales puedan considerarse medios alternativos para proteger las invenciones, a menudo son mutuamente complementarios.

Esto se debe a que los solicitantes de patente suelen mantener las invenciones en secreto hasta que la oficina de patentes publica la solicitud. Además, a menudo se mantienen bajo secreto industrial muchos conocimientos valiosos sobre el modo de explotar con éxito una invención patentada.

Que cosa se puede patentar?

Para tener derecho a la protección por patente, una invención debe cumplir varios requisitos. Éstos incluyen, en particular, que la invención reivindicada:

- No consista en una invención cuya patentabilidad está excluida por la legislación nacional,
- Tales requisitos pueden ser más cómodamente comprendidos por el análisis de lo que ya ha sido patentado por otros en el sector técnico de su interés. Efectivamente, son de gran ayuda son los bancos de datos sobre las patentes.

Modelli de utilità

Éstas son algunas de las características de los modelos de utilidad:

- Las condiciones para la concesión de modelos de utilidad son menos estrictas, ya que el requisito de “altura inventiva” no se aplica en absoluto;
- Las tasas de adquisición y mantenimiento son inferiores a las que se aplican a las patentes;
- La máxima duración posible para los modelos de utilidad son menores que

- la de las patentes;
- Los modelos de utilidad están limitados a determinados ámbitos de la tecnología, y están disponibles solamente para los productos (y no para los procesos); y
- Una solicitud de modelo de utilidad o pueden convertirse en una solicitud de patente o viceversa.

Qué tipo de invenciones no son patentables?

En la mayoría de las legislaciones nacionales o regionales en materia de patentes se incluye una lista de lo que no puede patentarse. A pesar de que hay importantes diferencias entre los países, a continuación se enumeran ejemplos de algunos de los ámbitos que pueden estar excluidos de la protección por patente:

- Descubrimientos y teorías científicas;
- Creaciones estéticas;
- Sistemas, normas y métodos para la realización de actividades intelectuales;
- Simples descubrimientos de sustancias tal como ocurren naturalmente en el mundo;
- Invenciones que puedan afectar al orden público, las buenas costumbres o la salud pública;
- Métodos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos de tratamiento de seres humanos y animales;
- Plantas y animales diferentes de los microorganismos, y procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales diferentes de los procedimientos no biológicos y microbiológicos; y
- Programas informáticos.

ITALIA: El art. 45 inc. 2, 4 y 5 c.p.i indica, de manera negativa, cosa no puede ser objeto de tutela de patente:

- descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;
- planos, principios y métodos de actividad intelectual, por juego o por actividad comercial y programas por ordenador, (software);
- presentación de informaciones;
- métodos por el trato quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o a animal;
- plantas y animales diferentes de los microorganismos y procesos esencialmente biológicos por la producción de plantas o animales diferentes de los procesos no biológicos y microbiológicos.

ARGENTINA: Entre los productos o procedimientos no susceptibles de ser patentados se cuentan, análogamente a la normativa en materia de patentes adoptada por otros países, el software, los descubrimientos y las teorías científicas, los métodos matemáticos, planos, principios y métodos por actividad intelectual, por juego o por actividad comercial y programas por ordenador (software), métodos por el trato quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o a animal.

Cuándo una invención es nueva u original?

Una invención es considerada nueva u original si es desconocida en el estado del arte existente al momento del depósito de la solicitud de patente. En general por estado del arte se entiende todo el conocimiento técnico disponible al público en cualquier parte del mundo, antes del depósito de la relativa solicitud de patente. Ella incluye además, patentes, solicitud de patentes y literatura de cada género no relativo a las patentes.

La definición de estado del arte difiere de país a país. Generalmente, cualquier información revelada en público, en

cualquiera parte del mundo, en forma, inscripción, oral, de modo visible o por un empleo de tipo público se cuenta al estado del arte existente. Así, en línea de principio, la publicación de la invención en un periódico científico, su presentación en una conferencia, su empleo en ámbito comercial, su exposición en un catálogo, constituirían actos capaz de anular la novedad de la invención y por lo tanto hacerla no patentable. Es, por tanto, importante impedir la revelación accidental de las invenciones antes de solicitar la patente. La asistencia de un consultor en propiedad industrial a menudo es fundamental para comprender el sentido y el contenido del estado del arte. Ellos conocidos que dentro del estado del arte también confluyen todas aquellos informaciones ocultas contenidas, por ejemplo, dentro de las solicitudes de patentes pendientes o todavía no publicadas.

Caso estudio: Método y dispositivo para la determinación de un parámetro de maduración.

Actualmente la determinación de la calidad de los frutos por el principio de la recolección es determinada sobre la base del grado refractométrico (°Brix) y sobre el porcentaje de sustancia seca,

por las selecciones de Actinidia , mientras que el parámetro analizado en los frutos de Actinidia chinensis es el color de la pulpa expresado como H° , (Hue angle, que representa el tinta de color).

La funcionalidad y la facilidad de ejecución de tales lecturas es fundamental: no debe ser descuidado, estas lecturas necesariamente son ejecutadas sobre una muestras de frutos que son destruidos y que, por consiguiente, no alcanza nunca números particularmente elevados.

Se debe tener presente que los frutos de una misma planta son caracterizados por un amplísima variabilidad.

El resultado es que, a veces, la escasa numerosidad de frutos considerados no le permite a la muestra de poder ser representativo de la totalidad de la partida de frutos presentes en campo o en almacén. Las instrumentaciones no destructivas hoy disponibles son, desafortunadamente, caracterizadas a veces por un costo tan elevado para disuadir a los posibles compradores. La invención objeto de solicitud de patente n. PD2009A000081 depositado por el Prof. Guglielmo Costa, además de

Dr. Máximo Noferini y Giovanni Flores del Departamento de Cultivos Arbóreos de la universidad de Bologna, introduce un dispositivo portátil que mide un nuevo índice no destructivo, definido como diferencia de absorbancia entre tres longitudes de onda.

Este nuevo índice ha sido estudiado para ser aplicado principalmente a la hilera del actinidia. No se excluye, en cambio, que pueda dar también buenos resultados sobre otras variedades de frutos.

Este nuevo índice no es influenciado por la temperatura del fruto y mide la maduración de manera simple y a bajo costo.

Protección por los programas por ordenador (software)

En algunos países, los algoritmos matemáticos, que son la base para mejorar la función de un software, pueden ser protegidos con patentes, mientras en otros países ellos son excluidos explícitamente por tal tipo de protección.

Sin embargo, en este últimos las invenciones unidas al software pueden ser patentables basta con que el software pueda dar una contribución técnica al estado del arte.

Por ulteriores informaciones acerca del patentabilidad del software se debe contactar el despacho de patentes nacional o regional, (vease el apéndice de la lista de los sitios web de los oficinas de patentes.)

En la mayoría de los países, el código de base de un programa informático puede ser protegido por el derecho a autor. La protección concedida por el derecho a autor no necesita alguna registracion. Sin embargo en algunos países es aconsejable proceder a la registracion.

La protección del derecho a autor tiene una cobertura más limitada de la protección de patente en cuanto ella cubre exclusivamente la expresión de una idea y no la idea misma.

Muchas sociedades protegen el proceso innovativo del software por el derecho a autor, mientras que el algoritmo original del software es de secreto industrial.

ITALIA: En Italia, los programas por ordenador - en cuánto tales - son excluidos de la protección de patentes.

Sin embargo, las invenciones unidas al software pueden ser patentadas

siempre que haya un efecto técnico consiguiente de la ejecución del programa por el ordenador que vaya más allá de los usuales efectos resultantes de la ejecución de un programa por ordenador.

Por ulteriores informaciones acerca de la patentabilidad del software se contacta el UIBM.

El derecho a autor protege en Italia los programas por ordenador en cualquiera forma expresa, siempre que originales, cuál resultado de creación intelectual del autor.

La protección es relativa al programa expreso en forma naciente, el relativo output ,(sonidos, palabras o imágenes: por ejemplo en los videojuegos) además de las interfaces con el usuario, (conjunto de imágenes gráficas, mensajes y sonidos que conducen el usuario a la intervención sobre los mandos del ordenador).

El derecho exclusivo del programa comprende el derecho a reproducir, traducir, adaptar, transformar, modificar y distribuir el programa mismo.

ARGENTINA: La patente de los programas por ordenador está

expresamente prohibido por el art. 6, inc c, de la Ley 24.481.

Por cuánto concierne la tutela copyright de los programas por ordenador, la Ley 25.036/98 - superando el vacío normativo que se creó antes de su emanación - ha modificado la ley argentina sobre el derecho a autor, previendo una tutela específica por tales programas. Hasta a aquel momento el Tribunal Supremo Argentino - incluso concediendo tutela civilística al software en cuanto considerado una creación intelectual protegida por la ley sobre el derecho a autor - excluyó la aplicabilidad de la tutela penal, en cuánta la violación del software no encontró sanción específica en la Ley n. 11.723.

En cuáles circunstancias es verificable el requisito de la actividad inventiva en una invención?

Una invención implica una actividad inventiva, (o sea no obvia), cuando, a la luz del estado del arte existente, resulta no obvia para una persona experta en aquel particular campo tecnológico. El requisito de la no obviedad quiere asegurar que las patentes sólo sean concedidas a resultados objeto de un proceso inventivo o creativo y no a procesos que a una persona, con una

ordinaria habilidad en el campo tecnológico relativo, podría deducir fácilmente de cuanto ya existe.

Ejemplos de una insuficiente actividad inventiva, según cuánto establecido por las cortes de justicia de muchos países, son: el mero cambio de una unidad de medida, el hacer un producto portátil, la sustitución y el cambio de un material, la sustitución de una parte con otra habiente un igual funcionamiento.

La patente por el antibiótico azitromicin de la sociedad croata Pliva ha producido millones de dólares de beneficios en la última década. La patente ha sido el objeto de un óptimo contrato de licencia con una importante sociedad farmacéutica extranjera.

ITALIA: El art. 48 c.p.i establece que una invención implica una actividad inventiva, (o sea no obvia), cuando, para una persona experta en aquel particular campo tecnológico, no resulta de modo evidente el estado de la técnica.

El requisito de la no obviedad quiere asegurar que las patentes sólo sean concedidas a resultados objeto de un proceso inventivo o creativo y no a procesos que a una persona, con ordinaria habilidad en el campo

tecnológico relativo, podría deducir fácilmente de cuanto ya existe.

Ejemplos de una insuficiente actividad inventiva son, según cuánto estatuido por las cortes de justicia de muchos países: el mero cambio de una unidad de medida, el devolver un producto portátil, la sustitución y el cambio de un material, la sustitución de una parte con otra habiente igual funcionamiento.

ARGENTINA: El art. 4 (d) de la Ley 24.481 expresa que una invención dotada con altura inventiva en el caso en que el proceso inventivo sea tal que no pueda estar fácilmente deducible por un experto en el tema.

Qué se entiende por aplicación industrial?

Para ser patentable una invención tiene que poder ser objeto de empleo industrial o comercial. Una invención no puede ser un simple proceso intelectual, pero tiene que poder ser útil y tiene que ser capaz de engendrar efectos prácticos. El término industrial es entendido aquí, en su más amplio sentido como un algo de distinguido por la actividad puramente intelectual o bien estética y comprende, por ejemplo, la agricultura. En algunos países, en lugar de aplicabilidad industrial, es utilizado el

criterio de la utilidad. El requisito de la utilidad se ha vuelto particularmente importante por las patentes en las secuencias genéticas donde tal requisito no puede ser todavía identificado al momento de la solicitud de la patente.

ITALIA: Según el art. 49 c.p.i, una invención es considerada idónea a tener una aplicación industrial si su objeto puede ser construido o utilizado en cualquier género de industria, incluida aquella agrícola.

Para ser patentable una invención tiene que poder ser objeto de empleo industrial.

Una invención no puede ser un simple proceso intelectual, pero tiene que poder ser útil y tiene que estar capaz de engendrar efectos prácticos. El término industrial es entendido aquí en su más amplio sentido como un algo de distinguido por la actividad puramente intelectual o bien estética y comprende también el sector agrícola.

ARGENTINA: El art. 4, a de la Ley 24.481 establece que son patentables aquellas invenciones idóneas a tener una aplicación industrial, entendida como cualquier invención que permite que material o energía sean

transformados a los objetivos de su explotación por parte del hombre.

Caso de estudio: **Monsanto / Cefetra**

La sociedad argentina Monsanto es titular desde 1996 de una patente europea habiendo por objeto una secuencia de ADN que, integrada en el ADN de una planta de soja, la hace resistente al herbicida glifosato, (frecuentemente utilizado en agricultura). Los productores pueden deshojar sin dañar al cultivo de la soja.

Esta semilla de soja, (soja RR), es cultivado en gran escala en Argentina - en particular del Cefetra, (otra multinacional del sector), - dónde la invención del Monsanto no es protegida por patente.

En el 2005 y en el 2006 algunas sociedades europeas han importado en los Países Bajos harina de soja procedente de la Argentina.

El análisis efectuado sobre solicitud del Monsanto ha notado la presencia de huellas de ADN característico de la soja RR, demostrando así que la harina importada fue producida con este tipo de soja.

El Juez por el Monsanto, el Tribunal del La Haya, ha solicitado a la Corte de Justicia Europea si, con la comercialización de la harina en la unión

europea, la simple presencia de una secuencia de ADN protegida por una patente europea fuera suficiente para configurar una violación a la patente del Monsanto.

La Corte ha constatado que la norma sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas subordina la tutela otorgada por una patente europea a la condición que la información genética contenida en el producto patentado desarrolle actualmente su función en el mismo material.

Al respecto, la Corte ha observado que el objeto de la patente del Monsanto habría sido violado solamente donde la información genética de la planta de soja objeto de importación hubiera estado capaz de proteger tal planta por la acción del herbicida glifosato, (mientras no lo sería, en el caso en que la secuencia de ADN en cuestión fuera un resto de harina de soja y, por lo tanto, materia muerta conseguida después de varias operaciones de tratamiento).

Por consiguiente, la protección otorgada a las patentes europeas fue excluida cuando la información genética dejó de desarrollar su función en la planta originaria de que fue derivada. (habría sido necesaria que la secuencia de ADN fuera efectivamente integrada en un otra planta para que, con referencia a este

última, pudiera surgir una protección a título de la patente europea).

Antepuesto esto, Monsanto no pudo impedir, sobre la base de la norma, la comercialización de la harina de soja procedente de la Argentina conteniente – aquel residuo - la misma invención biotecnológica.

Qué es el requisito de la divulgación?

Según las leyes nacionales de muchos países, la solicitud de patente tiene que servir a revelar la invención en un modo claro y completo para que el contenido de la invención misma pueda ser utilizado por una persona experta en el mismo campo técnico. En algunos países la ley sobre las patentes solicita que el inventor indique el mejor modo para poner en marcha la invención. Concerniente a las patentes relativas a los microorganismos muchos países solicitan que el microorganismo sea depositado cerca de una institución a depositaria reconocida.

ITALIA: Según el art. 51 incisos 2 c.p.i la solicitud de patente tiene que describir suficientemente la invención en un modo claro y completo para que el contenido de la invención misma pueda ser comprendido por una persona experta en el mismo campo técnico.

ARGENTINA: El art. 20 de la Ley 24.481 solicita que la solicitud de patente sea descripta con suficiente claridad y plenitud para permitir a un experto de la rama aplicar lo encontrado patentable.

Caso estudio: **Indesit Company S.p.A. /T.A.**

Indesit Company está entre los líderes en Europa en la producción y comercialización de grandes electrodomésticos (lavadora, secadora, lavavajillas, heladeras, congeladores, cocinas, capas, hornos de cocción). Y además, líder absoluto en importantes mercados como Italia, el Reino Unido y Rusia.

La facturación de la empresa, cotizada desde el 1987 en la Bolsa de Milán, ha estado en el 2010 cerca de unos 2,9 mil millones. Indesit Company tiene 16 establecimientos productivos, (Italia, Polonia, Reino Unido, Rusia y Turquía), y ocupa 16.000 personas.

Las principales marcas del Grupo son INDESIT, HOTPOINT y SCHOLTES.

En la causa gestionada por el Tribunal de Bolonia de la sociedad T.A. , ha sido

accionado por este última, respecto a Indesit, la patente Intercambiador de calor por aparatos de acondicionamiento térmico, (la sociedad actora ha afirmado que el mecanismo por ella patentada habría sido utilizado por la sociedad demandada).

Tal patente ha sido juzgada nula por falta de prueba de la originalidad de la invención, ya que faltó requisito formal de la descripción clara y completa del problema técnico, con respecto de que lo encontrado se puso como solución nueva, no pudiendo tal falta ser colmada ex post en fuerza de deducciones de la parte o investigaciones del consultor técnico de la oficina.

La patente en el campo de las ciencias naturales

En los últimos años ha habido un significativo aumento del número de las patentes en el campo de las ciencias naturales, en particular en la biotecnología, y han emergido significativas diferencias, en el ámbito de los varios países, sobre qué puede ser el objeto de una patente. Casi todos los países permiten el patentamiento de microorganismos, solicitando el depósito de una muestra del organismo cerca de una institución depositaria reconocida,

donde el mismo no esté todavía públicamente disponible y no pueda ser descrito de otro modo. Muchos países excluyen plantas y animales de la patente pero permiten la patente de materiales biológicos que hayan sido purificados y aislados por su entorno natural o producidos a través de un proceso técnico. Las leyes nacionales también pueden enumerar algunos tipos de invenciones específicas que no pueden hacer el objeto de una patente como los procesos de clonación o los procesos para modificar la identidad genética de los seres humanos.

A elección de cada país, las nuevas variedades vegetales pueden ser protegidas sea por medio del sistema de patente, sea por un sistema específico por la protección de las variedades vegetales, (por ulteriores informaciones, www.upov.int) se vea, o por una combinación de ambos los sistemas.

ITALIA: aunque el art. 45, inciso 5 c.p.i. excluye el patentamiento de las nuevas razas animales y los procedimientos esencialmente biológicos por la obtención de las mismas, las invenciones realizadas por procedimientos microbiológicos son patentables a condición que respeten los requisitos de ley.

El Código de Propiedad Industrial excluye qué plantas y animales pueden ser patentadas, pero permite patentar materiales biológicos que hayan sido purificados y aislados por su entorno natural o producidos a través de un procedimiento técnico.

El inciso 3 del art. 51 incisos 2 c.p.i. precisa que, relativamente en las patentes que tengan por objeto microorganismos, se solicitarán - en caso de que los mismos no puedan ser descritos de modo tal que permita a cada persona experta de la rama de aplicar la invención - el depósito del microorganismo cerca de una institución de depósito reconocida.

ARGENTINA: El art. 20 de la Ley 24.481 solicita que - en caso de solicitudes de patente que tengan por objeto microorganismos - la solicitud describa el proceso objeto de patente además del producto conseguido por su medio y que un ejemplar de tal microorganismo sea depositado cerca de un instituto reconocido.

Las invenciones biotecnológicas

Las invenciones Biotecnológicas son constituidas por el conjunto de las

técnicas que utilizan organismos vivientes o partes para realizar o modificar productos, para mejorar las características de plantas o animales, para desarrollar microorganismos u organismos destinados a empleos específicos. Tales invenciones, que provistas de los tradicionales requisitos de patentabilidad, pueden ser objeto de concesión de patente a nivel nacional, comunitario y de parte de estados extranjeros, como Estados Unidos de América.

Antes de depositar una solicitud de patente que tenga por objeto una invención biotecnológica es necesario desarrollar esmeradas búsquedas preliminares, dirigidas a verificar el fundamental requisito de la originalidad, entendido como ello la no evidencia con respecto del estado de la técnica, teniendo particular cuidado en averiguar que las técnicas utilizadas para alcanzar el resultado deseado no sean constituidas por instrumentos conocidos y procesos de rutina.

Gran atención se deba tener con referencia a la predisposición de las solicitudes de patentes y en particular, a la redacción de las reivindicaciones que, en este sector, pueden comprender:

- la molécula de ADN-recombinante contenedora el gen aislado y clonado;
- el vector, (ej. Virus), que introduce el gen en la célula huésped;
- la célula huésped modificada;
- la proteína recombinante;
- el producto final, vacuno, fármaco, prueba inmunodiagnostico.

Una tutela alternativa: las nuevas variedades vegetales

Una variedad vegetal es la menor de las unidades sistemáticas del mundo vegetal (Tipo Clase, Familia, Género, Especie, Subespecie y al final Variedad), y puede ser definida como una pequeña agrupación taxonómica: las plantas que hacen parte son todas iguales entre ellas y son diferentes de todas las otras.

Variedades específicas de vegetales que satisfacen determinadas exigencias de la agricultura, (ej. resistencia mayor al frío o a la sequía), pueden ser conseguidas por técnicas de genético vegetal.

Las nuevas variedades vegetales son protegidas en Italia y en todos los países europeos, además de en todos los países adherentes a la Convención UPOV a través de la concesión de un

monopolio vegetal.

Quedando la prohibición de patentes de invenciones que tengan por objeto la mera obtención de una nueva variedad vegetal, (protegida exclusivamente con el monopolio vegetal) es en todo caso posible patentar una invención biotecnológica, cuyo objeto consiste en la asignación de determinadas características genéticas, (ej. resistencia al frío, a la sequía etcétera) a un conjunto vegetal que comprende plantas heterogéneas y que, por lo tanto, no es atribuible a una sola determinada variedad vegetal.

Por cuánto atañe la concesión del monopolio, la tutela comunitaria por los descubrimientos vegetales, (CPVR), permite a quien hace solicitud de ello, sobre la base de una solicitud presentada al despacho comunitario por los monopolios vegetales, (CPVO), cerca de Angers en Francia, de conseguir la concesión de un derecho individual de propiedad industrial válido en todo el territorio de la unión europea. En alternativa a la tutela comunitaria es posible sólo conseguir un título de tutela varietale válido por el territorio italiano con base en el Código de Propiedad Industrial.

Es posible, sin embargo, reivindicar la prioridad de una primera solicitud de protección por la misma variedad anteriormente presentada en un Estado Miembro, (Italia), de la Convención UPOV (Unión por la Protección de las Nuevas Variedades Vegetales) en otro Estado Miembro dentro de 12 meses de la fecha del anterior depósito.

Una primera solicitud de monopolio italiano por variedad vegetal puede constituir, por tanto, derecho de prioridad al momento de la siguiente presentación de solicitudes en otros países de la Convención UPOV por la misma variedad.

Para poder conseguir un monopolio sobre una nueva variedad vegetal es necesario que ésta tenga cuatro requisitos: novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad:

1. una variedad se considera nueva cuando, a la fecha de depósito de la solicitud, el material de reproducción o multiplicación vegetativa, o un producto de colección de la variedad no ha sido vendido por más de un año ni remitido a tercero en otro modo, a los objetivos de la explotación de la variedad;

2. una variedad se considera distinta

cuando es claramente distinguible, a través de la expresión de los caracteres resultantes de un particular genotipo o combinación de genotipos, de cualquiera otra revista cuya existencia es conocida notoriamente a la fecha de presentación de la solicitud;

3. una variedad se considera homogénea si, sujeta a cambios, la variación que se puede prever de los particulares caracteres de su multiplicación, es suficientemente homogénea en la expresión de los caracteres incluidos en el examen de la distinción, además de de otros caracteres usados por la descripción de la variedad;

4. una variedad vegetal es estable cuando los caracteres pertinentes y relevantes a los objetivos de la protección quedan inalterados en consecuencia de las siguientes reproducciones o multiplicaciones o, en caso de un particular ciclo de reproducción o multiplicación, al final de cada ciclo.

El derecho dura 20 años a partir de la fecha de su concesión, mientras por los árboles y las vides, tal derecho dura 30 años de su concesión.

Caso de estudio: **Relmo**

RELMO es una empresa de familia con sede a Rosario, Santa Fe, establecida en el 1960 y activa en la producción y comercialización de semillas por cultivos soja, trigo y maíz.

Relmo ha sido la primera en dedicarse a la mejoría genética de la semilla de soja, registrando la primera variedad argentina en el 1980.

RELMO ahora se jacta de 37 dependientes, de cuyo 17 están implicados en actividad de búsqueda y desarrollo.

Uno de los secretos del éxito de RELMO ha sido la capacidad de administrar horizontalmente los mismos derechos de propiedad, entrando en sociedad con muchas sociedades argentinas y extranjeras y concediendo a estas últimas licencias, por muchos años las estrategias de las empresas del sector se focalizaron, al revés, sobre la integración vertical, ocupándose de todo el ciclo productivo/comercial, del desarrollo a la producción y a venta de semillas.

En los últimos años, RELMO ha concedido a terceras sociedades, licencias teniendo por objeto ocho variedades vegetales y, a su vez, ha

conseguido muchas licencias, por ejemplo, aquél estipulado con el instituto uruguayo INIA que le ha permitido a RELMO de pasar de 4.000 costales de trigo vendidos en el 2002 a 40.000 en el 2003 y 160.000 en el 2004.

Cuáles son los derechos que se obtienen de las patentes?

Una patente le atribuye a su titular el derecho a excluir otros del empleo comercial de la invención. Esto comprende el derecho a inhibir o hacer cesar a otros del uso, ofrecimiento, venta o importación un producto o bien un proceso, basado en la invención patentada, sin el permiso del titular de la patente misma.

Es importante destacar que una patente no le atribuye al titular la libertad de empleo o el derecho a explotar la tecnología cubierta por la patente pero sólo el derecho a excluir del empleo del mismo otros sujetos. Tal consideración que aparentemente puede parecer una risible distinción, pero reviste en cambio, un papel esencial para comprender el funcionamiento del sistema de las patentes y el cómo las patentes múltiples interaccionan.

En efecto las patentes poseídas por otros pueden agregarse, comprender o

ser complementarias a vuestra patente. Por tanto, para comercializar la invención patentada por vosotros o de otros, puede ser necesario conseguir una licencia de empleo para utilizar las invenciones ajenas. Además, por algunas invenciones como los productos farmacéuticos, es propedéutico a su comercialización la solicitud de permisos adicionales, por ejemplo la autorización a la comercialización de parte del ente regulador competente.

ITALIA: el art. 66 c.p.i precisa que los derechos de patente por invención industrial consisten en la facultad exclusiva de aplicar la invención y de llevar provecho en el territorio del Estado.

ARGENTINA: El art. 8 de la Ley 24.481 reserva al titular de la patente el derecho a construir, usar, ofrecer al público, vender u importar el producto patentado o el procedimiento objeto de patente, además de de prohibir a terceros tales actividades.

Quién es el inventor y quién posee los derechos sobre una patente?

El inventor es la persona que ha concebido la invención, mientras que el solicitante, el poseedor o propietario de

la patente es la persona o la sociedad, que ha presentado la relativa solicitud.

En algunos casos las dos figuras coinciden, pero en la mayoría de los casos son entidades diferentes; en efecto, a menudo el solicitante es la sociedad o el instituto de búsqueda que el inventor ha asumido.

Merecedores de un ulterior ahondamiento son las circunstancias específicas:

- inventores dependientes de la sociedad. En muchos países, las invenciones desarrolladas en virtud de una relación de trabajo subordinado, le es asignado automáticamente al empresario. En algunos países sin embargo, tal circunstancia tiene que ser objeto de una expresa y distinguida cláusula del fuero laboral del dependiente. En otros casos, por ejemplo, si no hay un acuerdo en tal sentido en el relativo fuero laboral, el inventor conservará el derecho a explotar la invención, y al mismo tiempo el empresario conseguirá un derecho no exclusivo, de utilizar la invención por objetivos internos a la misma empresa (los cd. derechos de adquisición).

Con el objetivo de prevenir eventuales problemas es aconsejable tomar conocimiento de la legislación nacional en la materia, para que tales problemáticas sean reglamentadas en los fueros laborales;

- consultores. En muchos países, salvo que no sea establecido de otra manera, un contrayente independiente asumido por una sociedad para crear un nuevo producto o proceso es titular de todos los derechos a la invención misma. Eso significa que, salvo la hipótesis de un específico acuerdo en tal sentido, la sociedad no podrá jactarse ningún derecho respecto a la invención desarrollada en el ámbito de un mandato, aunque por este último ha sido correspondido el relativo emolumento;
- inventores conjuntos. Cuando más de una persona contribuye de manera relevante a la ideación y a la realización de una invención, tales sujetos son definidos como inventores conjuntos y, por tal motivo, tienen que ser todo expresamente mencionado en la relativa solicitud de patente. Si los inventores conjuntos también son los que presentan la relativa

solicitud de patente, este último será concedido conjuntamente a ellos;

- propietarios conjuntos. La aplicación y la explotación de patentes, que pertenecen a más entidades o personas, están sometidos a disciplinas diferentes según los países y las instituciones. En algunos casos, sin el consentimiento de todos los cotitulares, el titular individual no puede conseguir la patente o actuar legalmente por la tutela del mismo.

ITALIA: Merecedores de un ulterior ahondamiento son las circunstancias específicas:

- inventores dependientes de la sociedad. En Italia, como en numerosos otros países, las invenciones desarrolladas en presencia de una relación de trabajo subordinado son asignados en línea de principio al empresario. Sin embargo, el art. 64 c.p.i. distingue tres situaciones:

a) en caso de que la invención industrial sea realizada en la ejecución de un contrato o una relación de trabajo en que la actividad inventiva es prevista como objeto del contrato y a tal objetivo

pagado, los derechos consiguientes de la invención misma le pertenecen al empresario;

b) en caso de que no sea prevista un pago de la actividad inventiva, los derechos consiguientes de la invención le pertenecen al empresario, pero al inventor corresponde el derecho a ser reconocido como tal y en caso de que el empresario consiga la patente, un ecuaníme premio por la determinación del que se tendrá en cuenta de la importancia de la protección otorgada a la invención de la patente, de las tareas desarrolladas y del pago percibido del inventor además de del soporte técnico que ésta han recibido de la organización empresarial.

c) en caso de que no recurran las condiciones de que a los puntos a, y b, y se liberan de invención industrial que concierne al campo de actividad del empresario, este último tiene el derecho a opción por el empleo exclusivo o no exclusivo de la invención o bien por la adquisición de la patente. Tal derecho de opción tiene duración en todo caso limitada, en cuánto debe ser ejercido dentro de tres meses por la fecha de recibo de la comunicación del depósito de la solicitud de patente. En este caso de también habla de

invención ocasional;

- las invenciones de las Universidades. El art. 65 c.p.i prevé que, cuando la relación de trabajo transcurre con una universidad o con una administración pública habiente entre sus objetivos institucionales finalidades de búsqueda, el investigador es titular exclusivo de los derechos consiguientes de la invención patentable de que es autor. En caso de más autores, dependientes de universidad, de las administraciones públicas, los derechos consiguientes de la invención pertenecen a todo en partes iguales, salvo diferente partición.
- consultores. Ocurre cada vez más a menudo que el desarrollo de actividad inventiva les sea confiado a trabajadores autónomos. En Italia, los contratos de búsqueda se distinguen fuertemente, en razón del título público o privado de las partes, pero también en razón del objeto del contrato mismo. Son en general atribuibles al esquema de la contrata o el contrato de obra y deben ser definidos y previstos cuidadosamente;
- inventores conjuntos. Cuando más

de una persona contribuye de manera relevante a la ideación y a la realización de una invención, tales sujetos como inventores conjuntos son definidos y, por tal motivo, tienen que ser todo expresamente mencionados en la relativa pregunta de patente. Si los inventores conjuntos también son los que presentan la relativa solicitud de patente, este último será concedido conjuntamente a ellos;

- titulares conjuntos. Se habla de invención de grupo. La aplicación y la explotación de patentes, que pertenecen a más entidades o personas, corresponden a todo los cotitulares y son disciplinados por las reglas sobre la comunión. Los cotitulares son obligados solidarios al pago de los impuestos de patente.

ARGENTINA: El art. 10 de la Ley 24.481 prevé que, en caso de invenciones realizadas durante el curso de una relación de trabajo:

(a) los derechos consiguientes de la invención misma pertenecen - en caso de que la invención industrial sea realizada en la ejecución de un contrato o una relación de trabajo en que la actividad inventiva es prevista como

objeto del contrato - al empresario, al dependiente corresponderá una remuneración adicional para tal invención (en el caso en que la propia contribución a la misma invención y su valor para el empresario vayan más allá de cuánto previsto por el propio contrato de empleo);

(b) en caso de que no recurra la condición del punto a, y se trate de invención industrial que entra en el campo de actividad del empresario (fruto de las competencias adquiridas por el dependiente dentro de la empresa del mismo empresario), este último podrá - dentro de un término de noventa días de la creación de la invención - decidir si adquiere o no la titularidad de la patente o bien hacerse conceder una licencia exclusiva de empleo, en cuál caso el dependiente tendrá derecho a una ecuánime remuneración, que incluirá el derecho a percibir hasta el 50% de los royalty conseguidos por la explotación de la patente en cuestión.

Caso estudio: **Agip Petroli S.p.A. / A.R.**

Quando el dependiente de una sociedad deposita una solicitud de patente, haciendo propios,

ilegítimamente, los resultados de una búsqueda efectuada por la sociedad misma - que lo haya o no participado - y reivindicando por sí los relativos derechos económicos, debidos a su empresario, recurre una hipótesis de nulidad por patentamiento abusivo.

Verificado que la misma previsión del actor concierne una hipótesis de invención de empresa, si no de servicio, tiene que creerse que los derechos patrimoniales consiguientes de la eventual invención pertenecen de modo inmediato y directo, originariamente y automáticamente al empresario, correspondiéndole al dependiente solo el derecho moral y, en el caso, el ecuaníme premio. El primer derecho del dependiente a ser reconocido autor no le atribuye también el derecho a hacer patentar la invención de parte del empresario y menos sustituirse a su inercia, patentando a la misma vez.

Mientras el empresario puede elegir no patentar, explotando la invención en régimen de secreto, el dependiente no puede patentar la invención de empresa a nombre y cuenta propia.

- Esta decidido a patentar su invención? Considere las ventajas de la protección de una patente,

analice las alternativas, (secreto industrial, modelos de utilidad etcétera) realice un análisis de los costos y los provechos. Profundice la materia de las patentes en las secciones siguientes para que su decisión sea bien ponderada.

- Es su invención patentable? Considere los requisitos de la patente, averigue lo que es patentable o no en su país y realice una búsqueda sobre el estado del arte existente.
- Verifique que hay transparencia sobre los problemas relativos a los derechos sobre la invención entre la sociedad, sus dependientes y cualquier pareja comercial que pueda haber participado pecuniariamente o técnicamente al desarrollo de la invención.

2. Como conseguir una patente

Por dónde iniciar?

Generalmente el primer paso es cumplir una búsqueda sobre el estado del arte existente. Con más de cuarenta millones de patentes concedidas en todo el mundo y millones de publicaciones disponibles que constituyen el actual estado del arte, hay evidentes riesgos que algunas referencias o combinaciones de referencias puedan convertir a su invención no nueva u obvia y, por tanto, no patentable.

Una búsqueda de anterioridad que revele la presencia de búsquedas o patentes existentes en el mismo campo, le puede hacer ahorrar dinero sobre una solicitud de patente; es aconsejable extender la búsqueda de anterioridad sobre el estado del arte a toda la literatura existente. Una búsqueda dirigida sobre el estado del arte preexistente debería privilegiar toda la literatura no atada a las patentes, incluido el ensayismo técnico y científico, libros de texto, actos de conferencias, tesina de licenciatura, situado web, folletos de sociedad, publicaciones comerciales y artículos de periódicos.

Un instrumento de gran valor que las empresas tienen a disposición para planear su estrategia comercial es constituido por las informaciones en materia patentable, un manantial único para acceder a informaciones técnicas reservadas. La mayor parte de las invenciones más importantes son hechas públicas por primera vez solo cuando la patente o la solicitud de patente son publicadas. Así, muy a menudo, patentes y solicitudes de patentes publicadas, proveen útiles informaciones acerca del estado de la búsqueda y las innovaciones, hasta antes de que el relativo producto sea comercializado. Las búsquedas sobre las patentes deberían ser parte fundamental de la actividad de búsqueda y desarrollo de una sociedad.

El proyecto EPIPAGRI

EPIPAGRI es un proyecto financiado por la Comunidad Europea, con la finalidad de incentivar la colaboración de los organismos públicos de búsqueda europeos activos en el sector agroalimentario en la gestión y en la promoción de las mismas carteras IP.

El principal instrumento adoptado por la búsqueda de los objetivos del proyecto es el portal internet www.epipagri.org

en el que una base de datos de las solicitudes de patente habientes ha sido realizada a objeto de invenciones referentes al sector agroalimentario.

El portal, además, ofrece específicos instrumentos para facilitar intercambio de informaciones y conocimientos y, sobre todo, para incentivar el nacimiento de colaboraciones y joint-venture entre investigadores europeos y exponentes de la cadena industrial agroalimentaria.

Como y cuando conducir una búsqueda sobre el estado del arte

Patentes y solicitudes de patentes publicadas por los relativos despachos son, en muchos casos, accesibles en la red, volviendo más simples las búsquedas sobre el estado del arte existente. Una lista de los despachos de propiedad intelectual que han hecho disponible en la red sus bases de datos sobre las patentes, de modo gratuito, está disponible en el sitio web: www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp. Además, muchos despachos de patentes nacionales ofrecen servicios de búsqueda pagos.

Mientras el acceso a las informaciones en materia de patentes es bastante simple, no es por otra parte fácil cumplir

una búsqueda de patente de alto nivel. A menudo, en efecto, el lenguaje de la patente es complejo y las búsquedas relativas solicitan notables conocimientos y pericia. Mientras las búsquedas preliminares pueden ser fáciles y gratis por bancos de datos de patentes en red, las empresas que tienen que hacer depender sus elecciones comerciales de las informaciones en materia de patentes, es decir si solicitan o no una patente, se valen generalmente de los servicios ofrecidos por profesionales y/o usan bancos de datos comerciales más sofisticados.

Una búsqueda sobre el estado del arte puede ser desarrollada basándose en palabras clave, clasificaciones de patentes u otros criterios de búsqueda. El éxito en la búsqueda del estado del arte existente depende de la estrategia de búsqueda empleada, el sistema de clasificación usado, los conocimientos técnicos del investigador y el banco de datos empleado.

La importancia de consultar los bancos de datos en materia de patentes además de averiguar la patentabilidad de una invención, una búsqueda oportuna y eficaz de los bancos de datos de las patentes es capaz de proveer informaciones y conocimientos

extremadamente útiles acerca de:

- Las actividades de búsqueda y desarrollo de actuales y futuros competidores;
- Las actuales tendencias en un cierto campo de la tecnología;
- Las tecnologías por la concesión o la obtención de licencias de empleo;
 - Los potenciales proveedores, grupos comerciales o grupos de investigadores;
- Las potenciales posiciones de mercado en el propio país y al extranjero;
- Las patentes actualmente disponibles para cerciorarse que vuestro producto no los viola, (libertad de obrar);
- Las patentes conexas que hayan vencido y la tecnología de dominio público;
- Los posibles nuevos desarrollos basados en las tecnologías actuales.

Cómo se debe formular la solicitud de patente?

Después de haber cumplido una búsqueda de anterioridad sobre el estado del arte existente y haber decidido proteger la misma invención, la solicitud de patente tiene que ser preparada y entregada en el despacho

específico nacional o regional de patentes. La solicitud tiene que comprender una descripción completa de la invención, las reivindicaciones sobre las que se basan el objetivo y las finalidades de la patente, los relativos dibujos y un extracto. Algunos despachos de patente les permiten a los solicitantes de presentar su solicitud por Internet. En algunos países, puede haber la posibilidad de hacer solicitud de una patente provisional.

La tarea de preparar una solicitud de patente tiene que ser confiado a un consultor en Propiedad Industrial que tutelaré vuestros intereses durante toda la tramitación de la solicitud. El panel en la página siguiente provee una visión de base de la tramitación de la solicitud. Es oportuno precisar que la consistente diversidad de disciplina entre países hace necesario un control preventivo en el despacho competente de patentes o por un estudio legal especializado en la materia, para conseguir información puesta al día sobre los relativos procedimientos y sobre los costos.

La clasificación internacional de las patentes

La clasificación internacional de las patentes, Internacionales Patent Classification - IPC, es un sistema de

clasificación jerárquica para clasificar y para hacer búsquedas sobre documentos patentables. El mismo también es utilizado como instrumento de clasificación por los documentos en materia de patentes, para divulgar de manera selectiva las informaciones y como base para investigar el estado del arte en campos específicos de la tecnología. La séptima edición del IPC consiste en 8 secciones, divididos en 120 clases, 6 28 subclases y acerca de 69.000 grupos. Las susodichas 8 secciones son:

A. Exigencias humanas; B. Ejecuciones de operaciones; Transporte; C. Química; Metalurgia; D. Producidos Textiles; Papel; E. Construcciones inmóviles; F. Ingeniería Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armas; Explosivos; G. Física; H. Energía Eléctrica.

Actualmente, más de ciento Países usan el IPC para clasificar sus patentes:

www.wipo.int/classifications/ipc/

Las fases de la elaboración de una solicitud de patente

Las fases de la concesión de una patente varían según el despacho de patentes competente aunque, de

manera general, ellas tienden a seguir el mismo esquema. Examen formal: El despacho de patentes examina la solicitud para cerciorarse que la misma contenga todos los requisitos administrativos y formales requeridos, es decir que toda la documentación relativa sea incluida y que el impuesto de solicitud haya sido pagado regularmente.

- **Búsqueda:** En muchos países el despacho de patentes realiza una búsqueda para determinar el estado del arte en el sector relativo a la invención. La relación sobre la búsqueda es usada durante el examen sustancial para confrontar la invención reivindicada con el estado del arte existente.

ITALIA: A partir del 1 julio de 2008, cada solicitud de patente por invención está sometida a una búsqueda de anterioridad efectuada por el Despacho Europeo de las Patentes a causa de un acuerdo refrendado por este con el UIBM. En consideración del hecho que los relativos gastos son sustentados por el despacho Nacional, ningun impuesto de búsqueda es debido al UIBM. Los resultados de la búsqueda le son comunicados al titular de la

solicitud el que puede decidir si retirarla o solicitar que el despacho proceda con el examen;

- **Examen sustancial:** El objetivo del examen sustancial es de cerciorarse que la solicitud satisfaga los requisitos de patentabilidad. No todos los despachos de patentes controlan las solicitudes con respecto a los requisitos de patentabilidad y algunos sólo lo hacen sobre la solicitud dentro de un determinado período de tiempo. Los resultados del examen son enviados por escrito al solicitante, o a su abogado, para proveer un instrumento para refutar cualquiera eventual objeción efectuada durante el examen mismo. Este proceso a menudo determina una disminución del número de las solicitudes.

ITALIA: el UIBM tiene que verificar que lo que se presenta constituya una invención patentable, que no concierne un modelo de utilidad y que la solicitud sea relativa a una sola invención. EL UIBM no averigua el funcionamiento efectivo de lo presentado. Los resultados del examen son enviados al solicitante por escrito, o bien a su representante legal, para proveer un

instrumento para refutar cualquiera objeción eventual realizada durante el examen mismo;

ARGENTINA: Dentro de 90 días de la fecha de presentación de la solicitud es realizado por el INPI un examen preliminar, en el que se analizan los elementos formales de la solicitud de patente. Dentro de 18 meses de la fecha del depósito, la solicitud es publicada en el Boletín argentino de Marcas y Patentes, y se realiza un examen más profundizado y sustancial para verificar si la invención patentada posee los requisitos de novedad, altura inventiva e industrialidad. Es posible presentar, dentro de 60 días de la fecha de publicación, oposición obstaculizando la concesión de una patente en razón de la ausencia de los requisitos de validez prevista por la ley.

- **La publicación:** En la mayor parte de los países, la solicitud de patente es publicada 18 meses después de que haya sido presentada la relativa solicitud. Generalmente, cuando es concedida la patente, también la mismo es publicada por los despachos competentes.
- **Concesión:** Si el procedimiento de

concesión se concluye positivamente, el despacho de patentes concede la patente y emite el relativo certificado de concesión.

- **Oposición:** Muchos despachos de patentes prevén un determinado marco temporal durante el cual los terceros pueden oponerse a la concesión de una patente aduciendo, por ejemplo, la falta del requisito de la novedad con respecto de la invención reivindicada. Los procedimientos de oposición pueden ser iniciados antes y/o después de la concesión y son posibles dentro de un determinado período de tiempo.

Cuánto cuesta patentar una invención?

Los costos varían considerablemente de país a país y en el ámbito del mismo país dependen luego de muchos factores, como de la naturaleza de la invención, su complejidad, los honorarios de los abogados, el largo de la solicitud y las objeciones realizadas durante el examen del despacho de patentes. Es importante considerar y calcular cuidadosamente los costos relativos a una solicitud de patente y a su mantenimiento:

- Generalmente costos conexos al cumplimiento de una búsqueda sobre el estado del arte; de modo particular si se encomienda a los servicios de un experto;
- Impuestos por la concesión oficial que varían de manera consistente de país a país. Los despachos de patentes interesados, nacionales o regionales, le podrán dar información acerca de la suma de los impuestos. Algunos países practican descuentos para las pequeñas y medianas empresas y/o para los solicitantes que mandan electrónicamente la solicitud.

Además, en algunos países, es previsto un procedimiento de examen más rápido, tras el pago de contribuciones suplementarias;

- Si se encomienda a la consultoría de un experto en Propiedad Industrial que le asista en el procedimiento de solicitud, es decir proveyendo el parecer de patentabilidad, redactando la solicitud de patente, preparando los dibujos formales y comunicando con el despacho de patentes, se ayudara a ulteriores gastos;

- Puesto que una patente que ha sido concedida por el despacho competente, se deben pagar los impuestos de mantenimiento o renovación, generalmente sobre base anual, para mantener la validez de la patente misma.
- En caso de decidir patentar vuestra invención en el extranjero, también se deben considerar los relativos impuestos de depósito por aquellos países en los que se quiere conseguir protección, los costos de traducción y los costos para utilizar los consultores locales en propiedad industrial, el que, en muchos países, es considerado como requisito esencial para los solicitantes extranjeros.
- En caso de invenciones relativas a microorganismos, donde el depósito del microorganismo o el material biológico en una institución depositaria reconocida es necesaria, se tendrán que pagar los gastos por la registración, la conservación y por las pruebas de capacidad productiva del material depositado.

OAPI Patente n. 40893. El set de

autotransfusión de emergencia, (EAT – SET), inventado y patentado por el médico nigeriano Oviemo Ovadje, permite la recuperación de la sangre de la cavidad corpórea de los pacientes que padecen de hemorragia interior. Tal sangre es repuesta en círculo después de haber sido filtrada. El producto es comercializado por las industrias EAT-SET y First Medical and Estéril Products.

Cuándo debería registrar una solicitud de patente?

Generalmente, es preferible solicitar la protección de la patente, en cuanto se tienen todas las informaciones necesarias para redactar la relativa solicitud. Sin embargo, gracias a una serie de factores es posible para el solicitante individualizar el mejor momento para registrar una patente.

A continuación se detallan los motivos por lo cual es indispensable proceder a una rápida registración de la solicitud de patente:

- en muchos países, con la relevante excepción de Estados Unidos de América, véase pág.18, las patentes son concedidas con base en el principio de la prioridad, es decir

quién primero procede a la registraci3n. Pues registrar r1pidamente una solicitud de patente sirve para tutelar los relativos derechos, impidiendo que terceros puedan considerarse titulares de la misma patente procediendo a una solicitud preventiva de registro.

- el requisito de la celeridad en la solicitud de registro de la patente asume particular relevancia en el caso en que el titular del mismo quiera conseguir un sost3n financiero o bien una concesi3n de la misma invenci3n para comercializarla.
- normalmente una patente puede ser utilizada exclusivamente despu3s de que haya sido concedida por el despacho de patentes competente el que, en algunos casos, requiere muchos a1os, (v3ase panel correspondiente).

Sin embargo, el hecho de no presentar la solicitud de patente en cuanto se haya desarrollado una invenci3n tambi3n puede engendrar algunas desventajas por las siguientes razones:

- si se procede enseguida a una solicitud de registraci3n de la patente, sucesivamente, ya no ser1 posible, en el caso en que se quieran aportar cambios relevantes a la misma invenci3n, proceder con modificaciones de la descripci3n originaria de la misma;
- una vez presentada la solicitud, se tienen normalmente ulteriores 12 meses para registrar la solicitud relativa a la misma invenci3n en todos aquellos pa3ses que pueden, a t3tulo vario, estar interesados en el campo de aplicaci3n a que se refiere la invenci3n gozando, de este modo, respecto a los mismos pa3ses de los beneficios que derivan de la originaria solicitud de registro. Tal solicitud adicional puede representar un obst1culo en el caso en que los costos de la misma y el pago de los impuestos de mantenimiento en los pa3ses sean excesivamente onerosos por la empresa. Este obst1culo puede, en todo caso, ser evitado f1cilmente utilizando el Tratado de Cooperaci3n sobre las Patentes, PCT, y, por lo tanto, aplazando por 30 meses el pago de los impuestos de traducci3n y selecciones nacionales.

Cuando se elegir el momento más oportuno para depositar una solicitud de patente es importante tener presente que la solicitud tiene que ser depositada antes de divulgar la invención. Sigue de ello que la divulgación de la solicitud antes del depósito de la misma, con cualquier modalidad actuada, sea por ejemplo, por prueba de mercado, con los inversionistas u otros Partners comerciales, necesita un acuerdo escrito de discreción o no divulgación.

Cuán importante es mantener una invención oculta antes de presentar una solicitud de patente?

Si se desea conseguir una patente por invención, es absolutamente necesario mantener esta última oculta antes de depositar la solicitud. En muchos casos, la divulgación pública de la invención antes del depósito hace caer el requisito de la novedad, volviendo la invención no patentable, salvo que la ley no prevea expresamente un período de gracia.

El evitar divulgaciones que puedan concernir de cualquier modo la invención, perjudicando así de ello la patentabilidad, es pues extremadamente importante para los inventores, los investigadores y las

empresas, hasta cuando la solicitud de patente no haya sido depositada.

El principio de lo primero a depositar v. primero a inventar

En muchos países, las patentes son concedidas al que primero deposita una solicitud de patente relativa a una determinada invención. Una particular excepción se tiene, en cambio, en Estados Unidos de América donde vale el principio de lo primero a inventar, - en el caso de depósito de solicitudes de patentes parecidas - será concedido al que por primero ha ideado y realizado la invención, independientemente de quién primero haya presentado la solicitud de patente. Para poder demostrar la autenticidad de la invención afirmando de haber sido los primeros a inventar es fundamental exhibir los relativos registros de laboratorio, debidamente puestos al día, de firma y fechados, los que en caso de contencioso con otro inventor o empresa, podrían ser utilizados como prueba para establecer de ello la autenticidad.

Qué es el período de gracia?

Las leyes de algunos países prevén un período de gracia de 6 o 12 meses, del momento en que una invención ha sido

divulgada por inventor o el solicitante hasta el momento de la presentación de la solicitud de patente, período durante el que la invención no pierde el requisito de patentabilidad a causa de tal divulgación. En tales países, por tanto, una sociedad puede divulgar su invención, por ejemplo enseñándola en una feria comercial, publicándola en un catálogo de la empresa o sobre un periódico técnico y presentar la solicitud de patente dentro del período de gracia sin que por este motivo la invención pierda la patentabilidad. Sin embargo, ya que la normativa en tal sentido varía notablemente de país a país, encomendarse al período de gracia del propio país podría cerrar la posibilidad de patentar también la misma invención en otros posibles mercados, dónde el período de gracia no es previsto.

ITALIA: La ley italiana, art. 47 c.p.i prevé que una divulgación de la invención en los seis meses que preceden a la fecha de depósito de la solicitud de patente no es tomada en consideración en caso de que tal divulgación resulte directamente o indirectamente de un abuso evidente contra el titular de susodicha solicitud. En tal período, definido período de gracia, lo encontrado no pierde el

requisito de la novedad.

ARGENTINA: El art. 5 de la Ley 24.481 prevé que la divulgación de la invención - con cualquier medio, también en exhibiciones nacionales o internacionales, - en el año que precede la fecha de depósito de la solicitud de patente o la fecha de prioridad, donde aplicable, no privará de novedad la patente tomada en consideración.

Solicitudes de patente provisional

En algunos países, entre los cuales; Australia, Canadá, India y Estados Unidos de América, los solicitantes tienen la posibilidad de depositar una solicitud de patente provisional. El objetivo de la solicitud de patente provisional es proveer un acceso facilitado al sistema de patentes a un costo relativamente bajo. El solicitante, en efecto, puede esperar un año antes de decidir si presentar o no una solicitud de patente. Mientras algunos elementos sobre como la patente provisional es administrada varían de país a país, otros generalmente son parecidas, como por ejemplo:

- generalmente las patentes provisionales no solicitan un examen

- sustancial de la solicitud;
- los impuestos de solicitud son más bajos que los impuestos requeridos para una solicitud de patente completa;
- no es necesario incluir las reivindicaciones en la solicitud provisional. Sin embargo, la solicitud requiere una descripción completa de la invención.

Cómo se estructura una solicitud de patente?

La solicitud de patente tiene muchas funciones:

- determina el ámbito legal de la patente;
- describe la naturaleza de la invención, precisando las instrucciones sobre como realizar la invención;
- provee datos sobre el inventor, el titular de la patente y otras informaciones legales.

Las solicitudes de patente son estructuradas de modo parecido en todo el mundo y constan de una solicitud, una descripción, reivindicaciones, dibujos, si necesarios, y un extracto. Una solicitud de patente puede variar de pocas páginas a cientos de páginas, con base

en la especificación de la naturaleza de la invención y al sector técnico.

La solicitud

La descripción escrita de una invención tiene que ilustrar la misma con particularidades suficientes de modo tal de permitir a quien tiene una comprobada experiencia técnica en el mismo sector de reconstruir y llevar a la práctica la invención basándose exclusivamente en tales datos y dibujos y por lo tanto, sin deber recurrir a ningún esfuerzo inventivo. En el caso en que la ilustración de la invención no presenta tales características, la patente no podrá ser concedida o, si se concediera, podrá ser revocada después de que en sus comparaciones haya sido propuesta acción una legal.

Reivindicaciones

Las reivindicaciones determinan el ámbito de la tutela de una patente. Las mismas revisten un papel fundamental en cuanto uno su imprecisa formulación puede determinar la inutilidad de una patente, haciéndolo fácil de eludir o de rediseñar. En los litigios sobre las patentes, interpretar las reivindicaciones es, generalmente, el primer paso para apreciar la validez o la violación ocurrida. Pues, para redactar

las solicitudes de patente, y en particular por las reivindicaciones, es aconsejable consultar a un experto.

Ejemplos de reivindicaciones

Primeras dos reivindicaciones de la patente n. US4641349 titulado Sistema de reconocimiento del iris:

1. Un método de identificación de una persona, que comprende: el depósito de información sobre la imagen de al menos una parte del iris y la pupila del ojo de una persona; la iluminación del ojo de una persona identificada, habiente un iris y una pupila; la obtención de al menos una imagen de la misma parte del iris y la pupila del ojo de la persona identificada; la comparación de la imagen conseguida del iris con las informaciones relativas a la imagen depositada para conseguir el reconocimiento de la persona identificada.

2. El método de que al punto 1, en cuyo la iluminación comprende el llevar la pupila del ojo a una medida predeterminada y el comparar de ello la imagen tan conseguida con aquél depositado cuando la pupila tuvo la misma medida predeterminada del iris.

Diseños

Por los diseños es posible conocer las técnicas particulares de invención de modo abstracto y visual. Tales diseños pueden ayudar a ilustrar algunas características de la invención indicadas en la divulgación. Sin embargo los diseños no son siempre de alegar a la solicitud. Si la invención tiene como objeto un procedimiento o bien un método de trabajo, los diseños no son, de costumbre, requeridos. En el caso en que los diseños sean solicitados en cambio, su aceptabilidad será en todo caso subordinada al respeto de reglas formales.

Ejemplo de diseños

Extracto

“Patente n. DE10230179 por un gato o instrumento para desbloquear las ruedas. La invención prevé un nuevo tipo de gato para levantar las ruedas de un vehículo a través de un muelle. Usa una estructura de soporte (11), que engancha el dobladillo externo (4), de las ruedas (1). El gato mueve directamente las ruedas y no el cuerpo mismo del vehículo.

Es pues suficiente un largo menor del gato para desenganchar las ruedas de la tierra.”

El extracto es un breve resumen de la invención. Cuando la patente es publicada por el despacho de patentes el resumen se incluye sobre la página inicial. A veces el resumen es redactado o modificado por el despacho de patentes competente.

Mecall s.r.l. & Ausl Sásari / Cat de Corsini Giuseppe & C. S.p.A.

Junto a una descripción de lo presentado, que desarrolla la función de demostración técnica de la subsistencia de la invención, y de divulgación de la misma con respeto a cuanto la misma sea libremente apropiada, la reivindicación se pone de real manifiesto de voluntad jurídica, con el que el solicitante identifica el ámbito específico de la protección que se solicita.

La relación de complementariedad entre descripción y reivindicación, indispensables para hacer la solicitud idónea al objetivo, no se acompaña por necesaria congruidad, en el sentido que, no puede ser reivindicado un perfil inventivo no adecuadamente descripto. Sin embargo el ámbito de la reivindicación puede ser circunscrito a determinados aspectos de la parte

descriptiva de la pregunta.

Solamente las reivindicaciones que sean formuladas de modo explícito por el solicitante delinean el ámbito de la tutela de patentabilidad, reconociéndose a la parte descriptiva y a los dibujos, un mero papel interpretativo, pero no complementario, de lo que reivindicado.

No necesariamente la declaración de voluntad tiene que ser enunciada en el párrafo de la solicitud explícitamente denominada reivindicaciones, pero puede ser enunciada, en términos de inequívocos acerca de la consciente intencionalidad de la protección requerida, también en la parte descriptiva del texto de la solicitud.

Internacional Mueble Machines Corporation C / Instituto Nacional del Propiedad Industrial

Internacional Mueble Machines Corporation ha presentado en fecha el 15 de abril de 1988 una solicitud de patente del título Una estación base wireless por telefonía digital disponible, reivindicando la prioridad

de una patente estadounidense anterior, alegando nuevas reivindicaciones y dibujos. INPI tiene, en fecha el 29 de octubre de 1993 rechaza la solicitud de patente en cuestión, en cuanto desabastecida, al acto de depósito, de los dibujos considerados imprescindibles a los objetivos de la interpretación del objeto de la patente. Internacional Mueble Machines Corporation ha solicitado un juicio de anulación de la decisión del INPI, deduciendo, haber alegado dibujos a la solicitud inicial.

La Corte ha estatuido que el depósito tardío de los dibujos no pudiera ser considerado una indebida extensión de la solicitud inicial ya que tales dibujos fueron incluidos en el documento de prioridad estadounidense, (reivindicado en la solicitud de patente a argentina).

Cuánto tiempo hace falta para conseguir la protección de patente?

El tiempo necesario para que un Despacho de Patente conceda una patente varía notablemente de despacho a despacho y según los muchos sectores de la tecnología; el mismo puede ser comprendido en un marco temporal que va de algunos meses a algunos años, generalmente entre los 2 y los 5. Algunos despachos

de patentes además han previsto, en casos específicos, un particular procedimiento para acelerar la concesión.

A partir de cuándo vuestra invención es protegida?

Vuestros derechos, transcurren efectivamente de la fecha de concesión de la patente, en cuánto desde aquel momento se pueden acudir las vías legales contra un empleo no autorizado de la invención. En algunos países, una vez conseguida la concesión de la patente, es prevista la posibilidad de citar en juicio a los infractores por las violaciones que se han investigado en un marco temporal incluido entre la fecha de publicación de la solicitud de la patente, generalmente 18 meses después de que la primera solicitud ha sido presentada, y la fecha de concesión. La tutela legal en el período incluido entre la publicación de la solicitud de patente y su concesión, representa sólo una peculiaridad de algunos países, para mayor información en tal sentido véase el panel correspondiente.

En algunos países es posible que una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad tengan a objeto la

misma invención. Eso ocurre para extender la protección prevista para el modelo de utilidad, que es concedido más rápidamente generalmente, hasta la fecha en que será concedido la patente.

ITALIA: según art 53 c.p.i, los derechos exclusivos considerados por el Código son otorgados con la concesión de la patente.

Los efectos de la patente en cambio, transcurren de la fecha en que la solicitud, conjuntamente a la descripción y a los eventuales dibujos, son accesibles al público.

Transcurrido el término de 18 meses de la fecha de depósito de la solicitud o bien de la fecha prioridad, o bien después de noventa días de la fecha de depósito de la solicitud- si el solicitante ha declarado en la solicitud misma quererla hacer enseguida accesible al público - el despacho pone a disposición del público la solicitud y los adjuntos.

En el caso en que el solicitante quiera que la solicitud de patente tenga efectos respecto a un determinado tercero en fecha todavía antecedente,

puede notificarle la solicitud de patente y, en este caso, los efectos de la solicitud respecto al sujeto notificado transcurren de la fecha de la notificación.

Es posible que una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad tengan por objeto la misma invención.

El despacho optará, en todo caso, por uno de los dos procedimientos en función de las características técnicas de lo presentado.

ARGENTINA: El art. 26 del 24.481 preve que la publicación de la patente no ocurrirá antes de 18 meses de la fecha de depósito, a menos que el solicitante no solicite la publicación anticipada .

Cuánta dura la protección de la patente?

El actual estándar internacional prevé un término de protección de 20 años de la fecha de depósito de la solicitud, con tal que los impuestos de renovación o mantenimiento hayan sido puntualmente pagados y, durante este período, no haya sido presentada ninguna solicitud de invalidez o revocación.

Mientras cuánto afirmado anteriormente se refiere a la vida legal de una patente, la vida comercial o económica del mismo acaba si la tecnología por ello cubierto es anticuada, si no puede ser comercializada o si el producto sobre que se basa no haya hallado éxito en el mercado. En todos estos casos, el titular de la patente puede decidir no pagar los impuestos de mantenimiento o renovación dejando que ello pierda validez antes del término de protección de veinte años y volviéndose por consiguiente de dominio público.

En algunos países la protección se puede extender más allá de los 20 años o, en circunstancias particulares, se puede conceder un Certificado de Protección Suplementaria.

Éste es el caso, por ejemplo, de patentes sobre productos farmacéuticos en que hay una comercialización retardada debida al tiempo necesario a conseguir la aprobación a la comercialización de parte de las autoridades gubernativa competentes s. El Certificado de Protección Suplementaria tiene, en cambio, una duración limitada y generalmente no puede superar los 5 años.

La corrección de una patente concedida

Puesto que una patente ha sido concedida es aconsejable controlar el mismo de manera profundizada para cerciorarse que no hay errores o palabras faltantes, sobre todo en referencia a las reivindicaciones.

Es necesario un consultor industrial para presentar la solicitud de patente?

Preparar una solicitud de patente y seguirla hasta la fase de la concesión es un proceso complejo. Registrar una patente significa:

- cumplir una búsqueda sobre el estado del arte existente para identificar búsquedas o invenciones preexistentes que puedan hacer la invención no patentable;
- redactar las reivindicaciones además de la descripción completa de la invención según la terminología técnica y jurídica;
- correspondencia con el despacho de patentes de competencia, nacional o regional, sobre todo durante el examen sustancial de la solicitud de patente;
- poner en practica las eventuales modificaciones, solicitadas por el despacho de patentes, a la solicitud

de patente.

Todos estos aspectos solicitan un profundo conocimiento de la normativa sobre las patentes y sobre la actividad de los despachos de patentes.

Por tanto, aunque generalmente la asistencia técnica o legal no es obligatoria la misma se recomienda. Es por tanto aconsejable encomendarse a un consultor en propiedad industrial que tenga una adecuada competencia y experiencia jurídica en los conocimientos técnicos relativos a la invención. La mayor parte de las legislaciones nacionales prevén que los solicitantes extranjeros sean representados por un consultor en propiedad industrial acreditado en las autoridades nacionales competentes y domiciliado en el país donde es presentada la solicitud de patente.

Patente pendiente

Muchas empresas que etiquetan sus productos incluyen la invención con las palabras patente pendiente o solicitud de patente depositada, a veces seguida también del número de la solicitud de patente.

Del mismo modo, puesto que la patente

ha sido concedida, es cada vez más común entre las empresas insertar un aviso que indique que el producto es patentado, también indicando el número de patente. Si por una parte estos términos no proveen alguna protección legal contra la violación ellos, sin embargo, pueden servir como advertencia para disuadir a otros de copiar el producto en su conjunto o en algunas características innovativas.

Se puede solicitar la protección de más invenciones por la presentación una solicitud individual?

Generalmente las legislaciones nacionales en materia de patentes prevén límites con respecto al número de invenciones que pueden ser registradas en una sola solicitud de patente. Estas limitaciones conciernen la así llamada solicitud de unidad de invención.

Mientras algunas leyes sobre las patentes prevén determinados tipos de requisitos por la unidad de invención, por ejemplo la ley sobre las patentes de Estados Unidos de América, otras, como por ejemplo la Convención sobre las Patentes Europeas y el Tratado de Cooperación sobre las Patentes, permite grupos de invenciones, tales

que forman un concepto individual inventivo para que este último sean incluidos en una sola solicitud.

En caso de falta de unidad de invención, el solicitante puede sea disminuir, sea separar su solicitud, requeridos uniformes. A causa de la cantidad de normas previstas, una solicitud de patente puede revelarse suficiente en algunos países mientras en otros puede ser necesario presentar dos o más requisitos para cubrir la misma invención.

ITALIA: según el art.161 c.p.i cada solicitud de patente tiene que tener por objeto una sola invención.

ARGENTINA: El art. 17 de la Ley 24.481 prevé que la solicitud de patente no puede tener por objeto más de una invención o grupo de invenciones o actos a constituir un único concepto inventivo.

Riepilogo

- Es vuestra invención patentable? Se aconseja proceder a una búsqueda sobre el estado del arte existente y utilizar de la mejor manera los bancos de datos en materia de

p a t e n t e s .

- Presentar una solicitud de patente. Es importante valorar la posibilidad de consultar sobre todo a un consultor experto en el campo de las patentes y para redactar la solicitud de patente.
- Momento de la solicitud. Es importante valorar cuidadosamente las razones para presentar con antelación o con retraso la solicitud de patente, para elegir el mejor momento para la tramitación de la s o l i c i t u d .
 - No se debe revelar demasiado pronto informaciones sobre la invención de modo de no comprometer de ello la p a t e n t a b i l i d a d .
 - Impuestos de mantenimiento. Es necesario pagar a tiempo los impuestos de mantenimiento y renovación para mantener validas las patentes.

3. Patentar en el extranjero

Por qué solicitar la tutela de patente en un país extranjero?

Siendo las patentes derechos territoriales, la invención únicamente es protegida en aquellos países y en aquellas regiones en cuyo tales patentes han sido concedidas. En otras palabras, si una patente es privada de protección en un determinado país, vuestra invención en aquel país podrá ser repetida, utilizada, importada o vendida por cualquiera.

La fecha de la primera solicitud por una invención es llamada fecha de prioridad y, cualquier solicitud siguiente, presentada en otros países en los doce meses siguientes, es decir dentro del período de prioridad, se beneficiará de la solicitud anterior y tendrá por lo tanto prioridad sobre las otras solicitudes que por la misma invención han sido presentadas por otros en un momento siguiente a la fecha de prioridad. Pues es sumamente aconsejable presentar las solicitudes de patente al extranjero dentro del período de prioridad.

Después del plazo del período de prioridad y hasta cuando la patente no es publicada por primera vez por el despacho de patentes, generalmente después de 18 meses de la fecha de prioridad, todavía se tiene la

posibilidad de solicitar la protección por la misma invención en otros países, pero ya no se puede reivindicar la prioridad de la primera solicitud.

Dado que la invención ha sido publicada, puede ya no ser capaz de conseguir la protección de patente en los países extranjeros por la pérdida del requisito de la n o v e d a d .

Por qué proteger una invención?

Ya que proteger una invención en muchos países es muy caro, las empresas deberían seleccionar cuidadosamente los países en que solicitar la protección. En seguida son reconducidas algunas consideraciones fundamentales con base en los que elegir dónde patentar:

- Dónde es más probable que sea comercializado el producto patentado?
- Cuáles son los principales mercados por productos parecidos?
- ¿Cuáles son los costos necesarios para patentar en cada sector de mercado y cuál es el capital a disposición?
- Dónde están los principales competidores?
- Dónde será construido el producto?

- Cuáles serán las dificultades para proteger una patente en un país determinado?

Cómo solicitar la protección de una patente en el extranjero?

Hay tres modalidades principales para proteger una invención en el extranjero:

El recorrido nacional. Usted puede solicitar protección cerca del despacho de patentes nacional de cada país de su interés, proveyendo la registración de la solicitud de patente en el idioma previsto y pagando los relativos impuestos. Este recorrido puede ser muy caro, más allá de que incómodo, en el caso en que el número de países es amplio.

El recorrido regional. Cuando muchos países son miembros de un sistema regional de patentes, se puede presentar solicitud de protección con efecto sobre los territorios de todo o algunos de estos países, por el despacho regional competente. Los despachos de patente sobre base regional son:

- la organización africana por la Propiedad Intelectual, (OAPI) – (www.oapi.wipo.net);
- la organización Regional africana por la Propiedad Intelectual (ARIPO) (www.aripo.wipo.net),
- la organización por la Patente Eurasiático (EAPO) (www.eapo.org);
- el despacho europeo de las Patentes (EPO) (www.epo.org)
- el despacho de Patente Consejo de Cooperación del Golfo, www.gulf-patent-office.org.sabe.

El recorrido internacional. Si una empresa quiere proteger una invención en un cierto número de países miembros del Tratado de Cooperación sobre las Patentes, PCT-Patent Cooperation Treaty, se puede considerar la oportunidad de presentar una solicitud internacional (PCT) de patente. Para poder proceder en tal sentido, es obligatorio estar domiciliado en uno de los Estados contrayentes del PCT, tener la nacionalidad, o bien la empresa tiene que tener una presencia industrial o comercial, real y efectiva, en uno de los antedichos países. Presentando una solicitud internacional a los sentidos del PCT, se puede, al mismo tiempo, conseguir protección por

una patente en más que 125 Países. Esta solicitud puede ser presentada cerca de vuestro despacho patentes nacional o regional e/o cerca del despacho correspondiente PCT de la organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, situado a Ginebra, Suiza.

Solicitud internacional n. PCT/US2001 /028473. El EnviroScrub Technologies Corporation es una empresa americana que ha utilizado el sistema PCT para solicitarla protección de una patente en un cierto número de mercados extranjeros, en relación a su tecnología por la eliminación de los contaminantes múltiples debido a los procesos industriales y de combustión. El empleo del sistema PCT ha permitido al EnviroScrub de conseguir un acuerdo de concesión por la comercialización global de su tecnología al extranjero.

Caso estudio: Tracciante alimento natural

La transparencia sobre el origen de los productos agroalimentarios se ha convertido en un atributo cualitativo prioritario en los últimos años. Se cuentan numerosas y repetidas tentativas de imitación y falsificación de

productos agrio-comestibles típicos de algunas empresas.

Para salvaguardar y defender estos productos es necesario poner a punto sistemas de trazabilidad y autenticación que sean al mismo tiempo económico y eficiente.

En este marco de referencia, ha sido desarrollado un sistema de control de la autenticidad de los productos - objeto de la solicitud de patente depositado en fecha el 13 de mayo de 2005 de Prof. Vincenzo ruso, Dr. Luca Fontanesi, Prof.ssa Roberta Davoli del Departamento de Protección y Valorización Agroalimentaria de la universidad de Bolonia además de Dr. Marco Pancaldi, Dr. Alessandro Salvos, Dr.ssa Elena Carbonos de Biolab Sp.A. - basado sobre el empleo combinado de trazadores biológicos exteriores, o bien interiores al producto mismo, de origen vegetal o bien animal o micróbico, y del análisis del ADN del trazador mismo.

Los trazadores sobrepuestos al producto pueden prescindir de parte o miembros normales del producto, en ambos casos, no alteran en ningún modo las características del producto

mismo.

Los trazadores sobrepuestos pueden ser inequívocamente identificados a través de un simple análisis del ADN que permite de averiguar la exacta pertenencia del material agregado, por ejemplo, a una determinada variedad vegetal o cepa micróbica selecta como trazadora.

Recapitulación

- Derechos territoriales. Las patentes son derechos territoriales.
- Período de prioridad. Se valora cuidadosamente el período de prioridad para solicitar la protección al extranjero, sin olvidar los plazos que pueden impedir la obtención de la protección de la patente en el extranjero.
- Dónde depositar la solicitud. Se considera en cuáles países se quiere proteger y se valoran los relativos costos de protección.
- Como depositar la solicitud. Valorar el empleo del sistema PCT para facilitar el procedimiento de solicitud de patente, ganar tiempo y conseguir información valiosa sobre el patentabilidad de la invención.

Ventajas del PCT

El PCT concede un máximo de 18 meses adicionales, además de los 12 meses del período de prioridad, en el cual los solicitantes pueden analizar las potencialidades comerciales de sus productos en determinados países antes de decidir si solicitar o no la protección de patente.

Tal sistema permite posponer el pago de los impuestos y los costos de traducción conectada con las solicitudes nacionales. El PCT es utilizado ampliamente por los solicitantes para disminuir los costos relativos a la protección de una i n v e n c i ó n .

Los solicitantes PCT reciben informaciones útiles acerca de la potencial patentabilidad de su invención a través de una Relación de Búsqueda Internacional PCT además de una opinión escrita por la Búsqueda Internacional. Estos documentos les permiten a los solicitantes PCT de tomar una ponderada decisión sobre el si y cuando conseguir la protección por la patente.

La Relación de Búsqueda Internacional

contiene una lista de documentos sobre el estado del arte, procedentes de todo el mundo, que han sido identificados con la invención.

La opinión escrita por la autoridad Búsqueda Internacional analiza el potencial a patentar, a la luz de los resultados contenidos en la Relación de Búsqueda Internacional.

Una sola solicitud PCT, en una sola lengua y con una única serie de impuestos, tiene eficacia legal en todos los países miembros PCT. Este resultado reduce de modo significativo los costes iniciales del procedimiento evitando que sean presentadas solicitudes individuales por cada despacho de patentes. El PCT puede ser también utilizado para presentar solicitudes en algunos de los sistemas regionales de patentes. La guía sobre como presentar una solicitud internacional a los sentidos del PCT están disponibles en cada despacho nacional de patentes además de sobre el situado www.wipo.int/pct.

Esquema del procedimiento de pregunta PCT

- Meses12: Solicitud de registro PCT
 - Meses16: Relación de búsqueda Internacional y opinión escrita,
 - Meses18: Publicación internacional
 - Meses22: Sección por el examen preliminar internacional, opcional,
 - Meses28: Relación internacional preliminar sobre patentabilidad, opcional,
 - Meses30: Entrada en la fase nacional
-
- Meses 0: Solicitud de registro local

4. Comercializar la tecnología patentada

Cómo se comercializa la tecnología patentada?

Una patente de por sí no es garantía de éxito comercial. Ello es un instrumento que aumenta la capacidad de una empresa de beneficiarse de las mismas invenciones. Para que pueda proveer un beneficio tangible, una patente tiene que ser explotada eficazmente; en línea de principio sólo ello producirá provechos si el producto encuentra los favores del mercado o bien aumentará la fuerza y el poder de contratación de la empresa misma. Para lanzar sobre el mercado una invención patentada, una empresa cuenta con una serie de opciones:

- comercializar directamente la invención patentada;
- vender la patente a terceros;
- conceder en licencia la patente a otros;
- establecer un joint venture u otras alianzas estratégicas con otras empresas que tienen bienes complementarios.

Cómo se coloca un producto patentado sobre el mercado?

El éxito comercial de un nuevo producto sobre el mercado no se basa exclusivamente en sus características técnicas. En efecto, por cuanto válida pueda ser una invención de un punto de vista técnico, si no existe una efectiva solicitud en relación a tal producto, o bien si el mismo no es comercializado de modo suficientemente correcto, es muy improbable que ello pueda atraer a los consumidores. El éxito comercial, por lo tanto, también depende de una serie de otros factores, comprendido el diseño del producto, la disponibilidad de recursos financieros, el desarrollo de una eficaz estrategia comercial, el precio del producto en comparación con aquel de productos en competición o sustitutivos.

Para lanzar un producto innovativo sobre el mercado, es útil elaborar una estrategia comercial, business plan. Los Business plan, son instrumentos eficaces para examinar la factibilidad de una idea comercial. Un Business plan es fundamental para conseguir de un inversionista, recursos financieros para introducir un nuevo producto patentado sobre el mercado. Es importante, además, insertar en el

Business plan informaciones sobre las patentes de vuestra empresa además de las estrategias relativas a este últimos, ya que así haciéndose evidencia el grado de innovación de los varios productos proveyendo, al mismo tiempo, la prueba de una correcta administración de los activos de propiedad intelectual de la empresa y reduciendo el riesgo de falsificación de parte de otras empresas.

Puede vender su patente?

Sí, el traslado de la titularidad de una patente es admitido. Es de notar que una acción tal comporta el traslado permanente de la titularidad de la patente a otra persona. Una decisión tal, tiene que ser ponderada cuidadosamente.

Dando en licencia una patente, en lugar de venderlo, el titular tiene la ventaja de cobrar las así llamadas royalty por el resto de la vida de la patente. Por tal motivo la concesión de una licencia puede ser una estrategia financiera muy válida del punto de vista económico. Con la venta, en cambio, se consigue un pago único sin siguientes royalty, independientemente de cuanto rentable será la patente.

Nos pueden, en cambio, ser ocasiones

en que la venta resulta ser ventajosa. Si una patente es vendida por una suma predeterminada, puede conseguir enseguida lo correspondiente sin que se deba esperar hasta 20 años para realizar el mismo valor. En tal modo también se evita el riesgo de que la patente pueda ser superada por otra tecnología. Además, la venta de la patente a una nueva empresa puede ser una condición necesaria para conseguir financiaciones.

En todo caso se trata de una decisión individual basada sobre las exigencias y sobre las prioridades propias a las empresas. Sin embargo, vender una patente no es aconsejado normalmente y los titulares del mismo, generalmente, prefieren mantener la propiedad sobre las mismas invenciones concediendo licencias de empleo.

Cómo se concede en licencia una patente para que sea utilizado por otros?

Una patente es dada en concesión cuando su propietario, el permisionario, concede el permiso a otro sujeto, de utilizar recíprocamente la invención patentada por objetivos concordatos. En estos casos, un contrato de concesión

firmado por las dos partes, precisando los términos y el ámbito del acuerdo.

Autorizar una tercera parte a comercializar vuestra invención patentada a través de un acuerdo de concesión permitirá a vuestra empresa conseguir un ulterior manantial de renta y es un medio comúnmente utilizado para explotar de parte de una empresa los derechos exclusivos que derivan de la invención.

La concesión de una licencia es particularmente útil si la empresa que posee la invención no se encuentra en la condición de producirla completamente o en cantidad suficiente para satisfacer una cierta exigencia de mercado o cubrir una determinada área geográfica.

Ya que un acuerdo de concesión solicita habilidad en negociar y en redactar el contrato, es aconsejable solicitar la asistencia de una persona experta de concesiones que negocia los términos y las condiciones para redactar el acuerdo de licencia. En algunos países, los acuerdos de concesión tienen que ser registrados en el despacho de la autoridad competente gubernativa.

Que porcentaje de royalty se tiene que esperar de una patente?

En los contratos de concesión generalmente el propietario del derecho es recompensado a través de pagos por la recaudación periódica de royalty, que se pueden basar sea sobre el volumen de producción del producto en concesión (royalty por unidad de producción) o bien sobre las ventas netas (royalty sobre las ventas netas). En muchos casos la remuneración por la concesión de una patente es una combinación de pago unico y royalty.

A veces, una participación en la licencia de la empresa puede sustituir una regalía royalty.

Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una no exclusiva?

Hay tres tipos de acuerdos de licencia que dependen del número de los que han conseguido la licencia y que podrán explotar comercialmente la patente:

- licencia exclusiva: un solo concesionario tiene el derecho a utilizar la tecnología patentada, ella no puede ser usada por el propietario de la patente;
- licencia única: un solo concesionario

juntamente al propietario de la patente tienen el derecho a utilizar la tecnología patentada;

- licencia no exclusiva: diferentes concesionarios y el titular de la patente tienen el derecho a utilizar la tecnología patentada.

En un acuerdo individual de concesión puede ser previsto asignar algunos derechos sobre base exclusiva y otros sobre base única o no exclusiva.

Mientras los estándares empresarios por los porcentajes de royalty existen por industrias particulares y pueden ser útilmente consultados, se tiene que recordar que cada acuerdo de concesión es único y que el porcentaje de royalty depende de factores particulares y muy precisos que deben ser negociados. Sigue de ello que los estándares empresarios pueden servir como útil conduce inicial pero el medirse a ellos de manera excesiva a menudo puede ser desviante.

Una solicitud de patente por un generador de calor registrado por el inventor indiano Dr. Milind Ranas, ha sido objeto de un acuerdo de concesión con una empresa con sede a Mumbai. Como previsto en el acuerdo, el

inventor ha conseguido un inicial pago a la época de la firma del acuerdo, además del 4,5% de royalties sobre las ventas netas. El concesionario también soportará los costes de la grabación y el mantenimiento de la patente.

El método patentado por la tratamiento de las aguas refluentes desarrollado por los investigadores de la autónoma Universidad Nacional de México, UNAM, se ha convertido en objeto de un acuerdo de concesión no exclusiva con el IB-Tech, sociedad de derivación universitaria creada para proveer soluciones innovativas por el tratamiento de las aguas refluentes.

Es preferible conceder una licencia exclusiva o no exclusiva?

Eso depende del tipo de producto patentado y de la estrategia comercial de tu empresa. Por ejemplo, si la tecnología patentada puede convertirse en un estándar necesario por todos los que hacen parte de un determinado mercado para realizar sus asuntos, una licencia no exclusiva abundantemente concedida sería la más ventajosa. Si, en cambio, tu producto necesita notables inversiones por la comercialización, por ejemplo, un producto farmacéutico que solicita inversiones para cumplir experimentos clínicos, un potencial

permisionario no querría la presencia de otros permisionarios y, justamente, podrá tratar de conseguir una licencia exclusiva.

Cuándo es el mejor momento para dar en licencia la misma invención?

No existe un momento preferencial para conceder en licencia la misma tecnología, en cuánto el mejor momento dependerá de la especificidad del caso. Sin embargo, para un empresario o para un inventor independiente, a menudo es aconsejable iniciar la búsqueda de los potenciales permisionarios lo antes posible, para garantizarse un manantial de entradas seguras y útiles para cubrir los costos de la patente. En este caso no es necesario esperar que la patente sea concedida.

Más que el momento justo, es fundamental localizar al justo partner, para conseguir provechos de la comercialización de la invención patentada.

Valoración de la patente

Muchos son los motivos por que puede ser necesario para una empresa proceder a una valoración de la patente, incluso factores de carácter contable, concesiones de licencias, fusiones o

adquisiciones, venta o adquisición de activos inmateriales o bien acumulación de capitales.

No existe un método particular por la valoración de las patentes idóneo a cada circunstancia; aquí en seguida son reconducidos algunos métodos entre aquellos principalmente utilizados:

- **método rentístico:** es el método de valoración de las patentes más utilizado. Tal método se detiene sobre el manantial de renta previsto que el propietario de la patente debería conseguir durante el período de vida del mismo;
- **método de los costos:** establece el valor de la patente calculando el costo para desarrollar interiormente un producto parecido o bien externamente a la empresa;
- **método del mercado:** basado sobre el valor de transacciones comparativas reales sobre el mercado.
- **método basado sobre la opción:** basado sobre el método desarrollado inicialmente por la atribución del valor a las acciones de la sociedad.

Hay factores que son difíciles que valorar y que también pueden tener una influencia sobre el valor de una patente, cuales la fuerza consiguiente de las reivindicaciones de la patente misma o bien la existencia de productos sustitutivos parecidos.

Cómo conseguir la autorización al uso de una patente de propiedad de tercero?

No es siempre fácil o posible conseguir la autorización a incorporar la tecnología poseída por un competidor en vuestros productos o procesos. Sin embargo, en caso de que también el competidor fuera interesado en las patentes de vuestra empresa, se podrá crear un sistema de licencias cruzadas. La licencia cruzada es muy común en las industrias, dónde muchas patentes que cubren un amplio ámbito de invenciones complementarias pertenecen a dos o más concurrentes.

Tales empresas concurrentes tratan de cerciorarse una cierta libertad de obrar consiguiendo el derecho a utilizar una patente perteneciente a sus competidores y proveyendo al mismo tiempo a este últimos el derecho a utilizar las mismas patentes.

Recapitulación

- Comercialización. es importante considerar todas las posibilidades para comercializar la misma invención patentada y cerciorarse de tener un válido business plan, en caso de que se decida lanzar sobre el mercado un producto innovativo;
- licencias. Los porcentajes de royalty y otras características de los acuerdos de licencia de empleo de una patente dependen de la negociación; se aconseja recurrir a la consultoría de un experto para negociar y redactar los acuerdos de licencia.
- exclusivo v. no exclusiva. Es fundamental valorar las razones para conceder o no licencias exclusivas o no exclusivas, teniendo presente en particular el estado de la tecnología y la estrategia comercial de la misma empresa;
- licencias cruzadas. Se valoras si se puede utilizar la propia patente (para acceder a una tecnología útil poseída por otros.

5. Utilizar las patentes

Por qué deben imponerse los derechos concedidos por la patente?

Si se introduce un producto nuevo o, en todo caso, mejor sobre el mercado y el mismo cobra éxito, es probable que antes o después los competidores tratarán de construir productos con características técnicas parecidas o iguales a las del producto original.

En algunos casos los competidores pueden beneficiarse de economías de escala, mejor acceso al mercado, o acceso a materias primas más económicas y, consecuentemente, pueden construir un producto idéntico o parecido a un precio inferior. Eso podría condicionar negativamente la misma actividad comercial, sobre todo en el caso en cuyo para crear un producto nuevo o mejorado se ha apropiado de modo significativo en el R&S.

Los derechos exclusivos concedidos por una patente le atribuyen a su titular el derecho a impedirles a los competidores de crear productos o usar procesos que violen los mismos derechos sobre la patente, además de la posibilidad de solicitar un reembolso por los eventuales daños padecidos por

la ajena violación. Para probar que tal violación haya ocurrido, es necesario demostrar que cada parte individual de una determinada reivindicación o su equivalente, es contenida en el producto o en el proceso que viola el mismo. Imponer los mismos derechos cuando se cree que la misma invención patentada haya sido copiada, puede ser determinante para mantener la competitividad, la posición de mercado y los beneficios.

Caso estudio: A. Haba & C. s.n.c. / Posimat S.A. (Tribunal de Parma - Sentencia del 28.11.2002)

La solución adoptada por el demandado no se encuentra de modo evidente en el estado de la técnica preexistente a la presentación de la solicitud de patente por el experto en la materia, interesada en la identificación de los medios técnicamente equivalentes al alcance de las reivindicaciones analizadas.

Bastaba, en efecto, excluir la infracción literal de las patentes en presencia de dos diferencias significativas.

Caso estudio: Silvestrini, Jesús Antonio c. Industrias Arquímedes Rojos S.A. (sentencia del 15 de abril

de 1993 de la Corte Suprema)

La Corte federal de apelaciones de Mendoza, rechazando la solicitud de decadencia de la patente accionada por una presunta explotación fallida, le ha ordenado a Rojo Arquímedes Industries SA de cesar en la producción, empleo y venta de máquinas objeto de contestación.

El CTU concluyó que por la identidad de los medios empleados por la máquina objeto de contestación con respecto de aquéllos identificados en la patente accionada.

El Tribunal Supremo ha invalidado la sentencia apelada, en cuanto el Juez de segunda instancia no consideró de manera suficiente la solicitud de reconvención de decadencia propuesta por la pactada, limitándose a volver a llamar las conclusiones del CTU.

Quién puede hacer valer los derechos a exclusivos contenidos en la patente?

El propietario de la patente a quien es atribuida la responsabilidad de localizar violaciones de la propia patente y consecuentemente accionar respecto a los infractores del mismo. El propietario

de la patente, es responsable de averiguar el empleo de la misma invención sobre el mercado, localizar a quien quiera viole la patente y consecuentemente decidir si, como y cuando encaminar acciones legales contra eventuales infractores.

Los inventores independientes y las PYME pueden decidir trasladar tal responsabilidad o parte de ella, a un permisionario exclusivo.

Es aconsejable asesorarse con un abogado experto en patentes, que preste asistencia en el cumplimiento de todos los pasos necesarios para poder imponer los derechos relativos de la patente, tanto sobre el mercado nacional que sobre aquel extranjero.

El experto aconseja también sobre los costos y sobre los riesgos existentes y además sobre la mejor estrategia a adoptar.

Qué debe hacer si su patente es utilizada por otros sin su autorización?

Si se sospecha que otros estén violando su patente, es decir estén utilizándola sin su autorización, se tiene que localizar preliminarmente los sujetos que efectúan violación además

del producto o el proceso por el que se viola la patente. Se deben recoger todas las informaciones disponibles para planear la naturaleza y los tiempos de la acción.

Siempre hacerse aconsejar con un abogado experto en materia de patentes, para que le asista en valorar la existencia de una potencial violación a vuestra patente. En algunos casos, cuando es localizada la violación, las empresas deciden enviar una carta, llamada comúnmente carta de intimación, con la que se informa al que se hipotiza haya violado la patente, sobre la posibilidad de un conflicto entre vuestros derechos y la actividad comercial de la otra empresa. Este procedimiento a menudo es eficaz en caso de violación no intencional y el que es fuere responsable en muchos casos interrumpirá tal actividad ilegítima o bien se acordará para negociar un contrato de licencia.

A veces, sin embargo, la sorpresa es la mejor estrategia para evitar dar al que viola la patente el tiempo de esconder o destruir la prueba de la violación. En tales casos podría ser oportuno iniciar un juicio sin dar noticia de ello, solicitando una medida cautelar para sorprender al que ha violado la patente

con una incursión, a menudo con la ayuda de la policía, en los locales de la empresa del infractor. El tribunal puede ordenar a los culpables de la supuesta violación la inhibición de la acción ilegítima, previa la posibilidad de un proceso, por el que pueden hacer falta muchos meses o años. Sin embargo, la cuestión de si una patente haya sido violada o no puede ser muy compleja, con la consecuencia que cada decisión definitiva sólo puede ocurrir después de la fase procesal de mérito.

Si la empresa decide iniciar un procedimiento civil, generalmente el tribunal preve una amplia serie de remedios para indemnizar los propietarios de las patentes dañadas en sus derechos. Un abogado, experto en materia de patentes, podrá proveer todas la informacion necesarias.

Con el objeto de impedir la importación de bienes que violen patentes, en algunos países los propietarios son tutelados por las autoridades aduaneras cerca de los confines nacionales. Sin embargo muchos países preven medios de tutela, en conformidad con las obligaciones internacionales, sólo en el caso de importación de mercancías con marca

de fábrica falsificada y por los bienes que violen el derecho a autor.

Como regla general, si se cerciora una violación es, en todo caso, aconsejable valerse de un consultor legal.

Caso estudio: Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. v. Magan Argentina S.A.

Ha sido apelada la decisión del Juez de primeras instancia que ha acogido la solicitud de inhibitoria para impedir la distribución, venta e importación del producto, (contenedor del principio activo nicosulfuron) reputado en falsificación de la patente accionada.

El Tribunal Federal consideró que no había un daño irreparable que no se justifica el levantamiento de la medida cautelar concedida al demandante por el juez de primera instancia.

Cuáles son las alternativas para solucionar una violación de patente sin recurrir a una instancia contenciosa?

En el caso en que la disputa haya surgido con una empresa con la que hay un contrato escrito, es decir un acuerdo de concesión, es necesario en vía preliminar controlar si tal contrato prevé una cláusula de arbitraje o

mediación. Se aconseja prever en los contratos tales cláusulas en caso de contencioso, para evitar largos y caros procesos. Es posible recurrir a los sistemas de resolución de disputas alternativas, cuales el arbitraje y la mediación, aunque en el contrato no haya alguna cláusula en tal sentido, con tal que ambas partes estén de acuerdo.

Generalmente el arbitraje presenta la ventaja de ser un procedimiento formal y más breve con respecto de los procedimientos ordinarios delante de las cortes, y un laudo arbitral puede más fácilmente encontrar ejecución sobre el plan internacional. Una ventaja de la mediación consiste, en cambio, en la circunstancia que las partes mantengan un control del procedimiento de mediación. Tal característica puede servir para mantener buenas relaciones comerciales con la otra empresa, con el que podrá ser útil para vuestra empresa para colaborar en futuro.

El WIPO Arbitration and Mediation Center se ocupa de tales procedimientos alternativos de resolución de las controversias. Ulteriores informaciones sobre el arbitraje y sobre la mediación están disponibles sobre el sitio:

arbitr.wipo.int/center/index.html.

Patente n. GB2266045. El "vaso hermético" comercialmente conocido como Anywayup cup, fue patentado en el 1992 por la empresaria inglés Mandy Haberman. En consecuencia del lanzamiento de otro producto de parte de un competidor, en violación de los derechos a patente sobre este producto, Mandy Haberman consiguió una medida cautelar que impidió la ulterior violación de la propia patente aunque, sucesivamente, la cuestión vino en fin solucionada amigablemente.

controversias e insertar en cada contrato de licencia las relativas cláusulas de arbitraje o mediación.

Recapitulación

- Estar atentos. Dentro de lo posible, controlar a los competidores para localizar eventuales violaciones.
- Valerse de un consultor legal. Es necesario aconsejarse con a un abogado, experto en materia de patentes, antes de iniciar cualquier acción para imponer los derechos a la propia patente, ya que cualquiera iniciativa puede, en todo caso, influenciar el resultado de la acción que se quiere emprender.
- Resolución alternativa de las disputas. Valorar la posibilidad de solucionar amigablemente las

Existen otros materiales y publicaciones sobre propiedad industrial de interés para las empresas en la sección del sitio web de WIPO dedicada a las Pymes:

www.wipo.int/sme/en/

Además, WIPO publica mensualmente un boletín electrónico gratuito de la División Pymes, disponible en:

www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html

Para más información contáctese con:

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO)

Dirección:
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono:
+41 22 338 91 11

Fax:
+41 22 733 54 28

e-mail:
wipo.mail@wipo.int

Visite el sitio WIPO:
www.wipo.int

o a la División de PYMEs de WIPO:

Fax:
+41 22 338 87 60

e-mail:
sme@wipo.int

Visite el sitio de PYMEs de WIPO:
www.wipo.int/sme

Librería Electrónica WIPO:
www.wipo.int/ebookshop

Camera di Commercio Italo-Argentina (CACIA)

Via Domenico Cimarosa, 13
00198 Roma
Italia

Teléfono:
+39 06 8558140

e-mail:
info@cacia.it

Fax:
+39 06 85351514

Sitio internet:
www.cacia.it