Patenta
Programa Nacional de Patentes del Indecopi

Guía sobre consideraciones estratégicas para el patentamiento

Indecopi
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Copyright © 2018 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)
Calle de la Prosa 104 - San Borja, Lima, Perú.
Teléfono: (51-1) 224-7800
Correo electrónico: patenta@indecopi.gob.pe
Sitio web: www.indecopi.gob.pe

TÍTULO: Guía sobre consideraciones estratégicas para el patentamiento

Autor: Bruno Merchor Valderrama

Editado por:
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi
Calle de la Prosa N°104 - San Borja, Lima, Perú.

Editor: Mauricio Osorio Icochea

Diseño y diagramación: Steffi Goicochea Escate

1a. edición - Octubre 2018

I. CUESTIONES GENERALES

¿QUÉ ES UN INVENTO?

Un invento es una creación técnica resultado del ingenio y creatividad de una o más personas que, frente a un problema técnico, desarrollan una solución novedosa y útil.

Un invento puede ser un producto o un procedimiento, entendido este último como un conjunto de pasos o etapas secuenciales que buscan como resultado la solución del problema.

Un invento exige que se materialice la solución reportada, ya que las meras ideas, por más lúcidas e interesantes que sean, no son consideradas invenciones patentables.

LAS PATENTES Y LO QUE DEBES SABER DE ELLAS

Las patentes son los títulos de propiedad intelectual que concede el Estado a los inventores, bajo ciertas condiciones, otorgándoles la posibilidad de explotar su invención de manera exclusiva en el país donde se ha obtenido dicho derecho.

En el Perú, las patentes pueden ser otorgadas para:

- **Invenciones:** siempre que sean nuevas, que la solución que proporcionan no sea obvia y tenga un resultado inesperado para el conocedor del campo tecnológico al que se refiere la invención (por ejemplo, un nuevo producto farmacéutico para un profesional de farmacia, un nuevo método de tratamiento de agua para un ingeniero químico, una nueva turbina para un ingeniero mecánico o mecatrónico, entre otros y que sean aplicables industrialmente; y

- **Modelos de Utilidad:** siempre que sean soluciones nuevas, pero que además cumplan con una función técnica distinta o una ventaja funcional respecto de sus antecedentes.

Beneficios o derechos que confieren	Las patentes otorgan a su titular un derecho de propiedad sobre su invención. Este derecho tiene como principal consecuencia que el dueño de la patente pueda ejercer la exclusividad respecto del producto de su creación intelectual. Así, podrá venderlo, licenciarlo o transferirlo de la forma más conveniente para sus intereses de mercado. Asimismo, el dueño de la patente puede excluir o prohibir a otras personas la utilización de su invento. Por tanto, si éstas no cuentan con su autorización se cometería un acto de infracción que es sancionado penal, civil y administrativamente (multas, indemnizaciones y hasta privaciones de libertad o cárcel).
Principio de territorialidad de las patentes	Una patente solo se encuentra protegida en el país en el cual se obtuvo el registro. Así, una patente concedida por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, tendrá protección únicamente en el territorio del Perú. Del mismo modo, si una patente es concedida por otra oficina de patentes de otro país, su titular no podrá ejercer el derecho de exclusividad para su invento en el Perú
Principio de temporalidad de los registros	A diferencia de otros derechos de Propiedad Intelectual (como las marcas que sí son renovables), en el caso de las patentes, se busca que el inventor pueda recuperar, durante el período de exclusividad, su inversión y esfuerzos para que después de este lapso la tecnología pueda ser usada por todos en el mercado. Por ello, las patentes poseen una vigencia definida, vencido su plazo de protección pasan a ser de dominio público. Las patentes de invención se conceden por 20 años y las de modelos de utilidad por 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud

No existe la figura de la patente mundial,
ni de la patente internacional

¿SON PATENTABLES TODOS LOS INVENTOS?

✔ *Excepciones y limitaciones a la patentabilidad*

De acuerdo con las normas de propiedad industrial que rigen para el Perú, hay diferentes excepciones y limitaciones a la posibilidad de obtener un registro de patente y esto se debe a razones de orden legal, aunque también por razones prácticas y comerciales.

En el Perú, no se pueden patentar: descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, seres vivos, obras protegidas por el derecho de autor, métodos para juegos, actividades intelectuales o económico-comerciales, programas de ordenador o soporte lógico como tal (software) y las formas de presentar información (por ejemplo: dípticos).

Tampoco pueden patentarse las invenciones cuya explotación atente contra el orden público o la moral, o la salud de las personas o animales. No se pueden patentar plantas o animales o procedimientos esencialmente biológicos para su producción; tampoco los métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico. Finalmente, no es posible patentar los usos distintos de un producto o procedimiento ya patentado.

✔ *Breve análisis de factores a considerar para patentar o no un invento.*

Más allá de lo establecido en las normas de propiedad industrial, un inventor debe pensar y contar con una estrategia de patentamiento de su invento. Esta estrategia tendrá que incorporar un análisis de la viabilidad legal, técnica, así como comercial, a fin de tomar decisiones adecuadas.

Para ello, en la siguiente sección se revisarán cuáles son las modalidades de protección que existen a disposición en el Perú y se analizará cómo optar por una u otra dependiendo del tipo de invención y del interés de su titular.

II. INSTRUMENTOS MÁS IDÓNEOS DE PROTECCIÓN

A NIVEL NACIONAL

1

Patentes de invención

Otorga 20 años de protección exclusiva. Sin embargo, constituye también la modalidad con requisitos más exigentes, pues está relacionada con grandes soluciones técnicas de productos o procedimientos.

Así, para que un invento pueda lograr una patente de invención, deberá cumplir con ser NUEVO a nivel mundial (es decir, que nadie antes en el mundo haya hecho conocida una solución técnica como la que plantea el invento), que tenga NIVEL INVENTIVO (es decir que la solución no sea obvia para una persona con conocimientos técnicos), y que sea APLICABLE INDUSTRIALMENTE.

Además, no podrá estar referido a ninguna de las excepciones y limitaciones a la patentabilidad (antes mencionadas).

Por último, se debe saber que el trámite de registro puede tomar entre 2 a 4 años y que se tendrá que hacer un pago de mantenimiento anual para que conserve su vigencia (los montos son variables de acuerdo con el año del pago).

¿Cuándo se debe optar por una patente de invención?

- ✔ Cuando el invento desarrollado no sea de fácil superación tecnológica y cumpla con los tres requisitos de patentabilidad.
- ✔ Cuando se ha analizado que la espera en la obtención del registro no cambiará o perjudicará las intenciones comerciales y se cuenta con el capital de inversión para lograr el registro (suele ser más costoso que otras modalidades)

- ✔ Cuando se trata de un proceso (que no puede ser patentado como modelo de utilidad, por ejemplo) y cumple con los tres requisitos.
- ✔ Cuando no importa divulgar de forma clara y completa la invención, porque es algo que tendrá que ocurrir de todas maneras si se presenta una solicitud al trámite de registro.

2. Patentes de modelos de utilidad

Otorga 10 años de protección exclusiva. Esta modalidad exige que el invento sea NUEVO (o sea que no haya sido conocido o divulgado en ningún lugar del mundo antes de la presentación de la solicitud de registro) y que cumpla con tener una FUNCIÓN TÉCNICA DISTINTA o una VENTAJA TÉCNICA O FUNCIONAL en comparación con las tecnologías ya existentes.

Es importante señalar que ésta es una modalidad de protección para productos y no para procedimientos y que tampoco pueden protegerse por esta vía aquellas excepciones o limitaciones que se mencionaron anteriormente. Tampoco se podrá proteger por ningún objeto tan solo por su carácter estético. El trámite, en este caso, suele durar entre 12 y 24 meses.

¿Cuándo se debe optar por una patente de modelo de utilidad?

- ✔ Cuando se considere que la invención desarrollada puede ser mejorada en el corto tiempo por un tercero.
- ✔ Cuando se tiene dudas respecto del cumplimiento del requisito de nivel inventivo, pues la solución planteada podría ser obvia para un profesional del campo técnico.
- ✔ Cuando la rápida obtención del registro generará una ventaja competitiva en el mercado.
- ✔ Cuando se considera que en 10 años de exclusividad se puede rentabilizar la inversión en la investigación y desarrollo (costos, tiempo, entre otros)
- ✔ Cuando se estima hacer un único y más reducido gasto de registro, pues las tasas son más bajas que en las de patentes de invención y no se pagan mantenimientos anuales.
- ✔ Cuando no importa divulgar de forma clara y completa la invención, porque es algo que tendrá que ocurrir de todas maneras si se presenta una solicitud al trámite de registro.

3 Secretos empresariales

Esta es una forma de protección que puede ejercer quien lícitamente tenga control sobre información secreta y con valor comercial, lo que permitirá la defensa contra terceros que adquieran, divulguen o usen dicha información, contrariamente a las prácticas leales de comercio.

A diferencia de las patentes, los secretos empresariales no requieren ser registrados ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. La protección del secreto empresarial perdurará mientras que no se revele la información por un tercero o por su titular.

¿Cuándo se debe optar por un secreto empresarial?

- ✔ Cuando exista una clara intención o necesidad de mantener la información técnica vinculada al invento como secreta o confidencial, pues su divulgación por medio de la solicitud de patente podría convertirla en vulnerable.
- ✔ Cuando se quiera mantener la protección de esta información por un tiempo más prolongado al que confiere la patente, es decir por más de 10 o 20 años
- ✔ Cuando sea viable mantener su calidad de confidencial o reservada, pues de lo contrario la protección se perderá.
- ✔ Cuando sea materia que no sea posible proteger a través de las patentes

4 Certificados de obtentor

Esta modalidad de la propiedad intelectual permite proteger el mejoramiento de plantas o especies vegetales. De esta manera, una nueva variedad vegetal podrá obtener un derecho de exclusividad entre 20 y 25 años, dependiendo del tipo de especie de que se trate.

Así, para lograr el certificado de obtentor para una variedad vegetal, ésta deberá ser NUEVA (que no haya sido comercializada en el territorio nacional o de la Comunidad

Andina, dentro del año anterior a su presentación al registro o dentro de cuatro años en los demás países del mundo) que sea DISTINTA, HOMOGÉNEA, ESTABLE y contar con una DENOMINACIÓN GENÉRICA ADECUADA.

Es importante señalar que los certificados de obtentor, al igual que las patentes, otorgan derechos territoriales y temporales, según los plazos ya indicados.

¿Cuándo se debe optar por un certificado de obtentor?

- ✔ Cuando se trate de una investigación que haya generado una nueva planta y se desee proteger dicha variedad.
- ✔ Cuando se trate de un mejoramiento que por su naturaleza no puede ser descrito como un proceso o procedimiento que pudiese ser patentable y su resultado sea una nueva variedad vegetal.

5 Diseños industriales

Si bien ésta no es una modalidad de protección para nuevas tecnologías, se está incluyendo en la presente guía a manera de referencia, pues podría ser válidamente usada como una alternativa ágil, poco costosa y dinámica frente a la intensión de proteger aspectos ornamentales de las nuevas creaciones.

Los diseños industriales conceden 10 años de protección exclusiva, sin la posibilidad de renovar dicha protección. No precisa del pago de tasas de mantenimiento anuales y requerirá que el diseño sea NUEVO, cuente con una apariencia particular y no cumpla con una función técnica a fin de lograr su registro.

¿Cuándo se debe optar por un diseño industrial?

- ✔ Cuando se trate de una creación ornamental y no técnica.
- ✔ Cuando la rápida obtención del registro generará una ventaja competitiva y no se tenga intención de manejar un periodo más largo de protección (si ocurre lo contrario, podría pensarse en el registro de una marca, que es renovable).
- ✔ Cuando se estima hacer un único y más reducido gasto de registro (los diseños no se registran por clases a diferencia de las marcas).

A NIVEL INTERNACIONAL

1

Solicitud internacional usando el Tratado de Cooperación en materia de patentes - PCT

La solicitud PCT es una puerta de ingreso al sistema de patentes. Puede ser presentada en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (hoy son 152), dentro de los que está Perú.

La ventaja más grande de este sistema consiste en que, con una sola presentación, se considera válidamente ingresada la solicitud de patente en todos los países miembros del Tratado, por lo que se entiende que podrían llegar a obtenerse tantas patentes como países tiene el Tratado, pasando primero por una FASE INTERNACIONAL

en la que se analizan temas formales de la solicitud y se hace una búsqueda de antecedentes del invento para validar los requisitos de Novedad y Nivel Inventivo, para luego llegar a las diferentes FASES NACIONALES a cada uno de los países escogidos, a fin de que se valide y concedan las patentes.

2 Procedimiento Acelerado de Patentes – PPH

Los acuerdos PPH (Patent Prosecution Highway) son acuerdos entre dos o más países con los que se busca crear vías aceleradas de tramitación y otorgamiento de patentes para las solicitudes provenientes de estos países.

Actualmente, el Perú tiene firmados acuerdos de esta naturaleza con España, Japón, los países de la Alianza del Pacifico (México, Chile y Colombia) y los países del Grupo Prosur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay). Con estas alianzas se asegura que inventores nacionales que cuenten con solicitudes de patente ya analizadas en Perú, y deseen pedir una vía acelerada de registro en cualquiera de los países mencionados puedan hacerlo y beneficiarse con un registro más rápido.

III. PRINCIPALES FACTORES DE CONSIDERACIÓN PARA EL PATENTAMIENTO

Cuando se analiza la viabilidad de patentar una invención, se debe empezar por responder varias preguntas prácticas, siendo las más relevantes las siguientes:

¿Es el invento nuevo para el mercado nacional o para el mundo? ¿Se conoce qué herramientas están disponibles para obtener dicha información?

Esta pregunta ayudará con cualquiera de las modalidades de protección que se vaya a elegir. Un invento que no es nuevo (es decir, que ya ha sido divulgado por el propio inventor o un tercero ya sea a nivel nacional o internacional) no podrá patentarse.

Existen innumerables bases de datos de patentes, que siendo técnicamente analizadas y utilizando estrategias apropiadas de búsqueda podrán arrojar un resultado muy confiable para saber si un invento es nuevo a nivel mundial que es el ámbito en el que se debe analizar la novedad.

Se recomienda que esta búsqueda la haga una persona conocedora del campo técnico, pero también conocedora de patentes, pues el éxito del registro podría depender de este primer insumo.

¿Se puede considerar al invento como una modificación técnica o tecnológica respecto de lo que ya existe o es conocido en el mercado? ¿Un técnico en la materia hubiera podido llegar a la misma solución técnica que aporta el invento, sin conocerlo?

Esta pregunta ayudará a entender si el invento califica para una patente de invención o es mejor que se opte por un modelo de utilidad. Considerando que el inventor es quien más conoce su desarrollo, ésta podría ser una pregunta que pueda resolver solo. Cuando surjan dudas, es mejor recurrir a algún experto de patentes.

¿Se conoce con certeza las tecnologías cercanas o relacionadas al invento? ¿Se puede establecer con claridad las diferencias técnicas entre el invento y lo que ya existe? ¿Se sabe cómo identificar el aporte técnico o tecnológico?

Esta pregunta busca respuestas más técnicas y elaboradas a partir de las cuales un inventor debe ser capaz de entender el informe de búsqueda al que se refiere la primera pregunta y definir las diferencias más importantes que posee su invento con relación a lo que ya existe. Esto además se constituirá en el primer paso a ser contemplado en la redacción del documento técnico correspondiente a la solicitud de patente.

¿Existen tecnologías similares en el mercado, que por sus características técnicas o por plantear una solución al mismo problema técnico, hayan sido valorizadas o estén siendo comercializadas? ¿Se conoce su valor?

Existe una serie de metodologías de valorización de tecnologías y de intangibles, que son brindadas como servicios por empresas especializadas y que serán un excelente sustento al momento de una negociación. Pero es posible también, generar algunas nociones de valorización a partir de tecnologías similares que ya se estén comercializando en el mercado.

Si bien, no se encontrarán tecnologías idénticas, pues si ese fuera el caso se estaría frente a una prueba de que la invención no es nueva y no sería patentable, ubicar tecnologías cercanas, puede servir como base o precio referencial para sustentar de forma documentada una oferta o acordar una licencia o transferencia.

¿Interesa que el invento tenga patentes en otros países? ¿Se ha analizado mercados reales o potenciales para que el invento pueda comercializarse?

Para responder esta pregunta, es altamente recomendable efectuar un mapeo tecnológico del mercado basado en criterios objetivos: (i) localización de mercados objetivo (países o mercados donde se pueda ofertar la invención, por el número de patentes vinculadas que hay registradas en ese país, por el número de empresas del giro de la tecnología, por la identificación de oportunidades comerciales, entre otros); (ii) naturaleza del invento o de la prestación (analizar si existen tecnologías similares; y si las hay, evaluar si son de mucho tráfico comercial, o si se constituyen en soluciones disruptivas y, por lo tanto, sin movimiento comercial de referencia); (iii) mercados de alta transabilidad de elementos de propiedad intelectual (es decir, donde se puede comprar y vender derechos de propiedad intelectual, apalancar recursos financieros a partir de la propiedad intelectual, concretar licencias o transferencias, entre otros).

Después de tomar en consideración los factores señalados anteriormente, se debe concretar el análisis de patentamiento con información basada en el giro de negocio actual y futuro. De ello dependerá, su plan de comercialización y posicionamiento en el mercado, o si es que el titular será parte de la cadena productiva del invento o si es que deberá concentrarse en la continuidad de la creación intelectual y tratar de generar renta a partir de la las licencias o transferencias tecnológicas.

IV. METODOLOGÍA Y CONSEJOS PARA EL PATENTAMIENTO

1 PASO

Identificación de materia patentable

Siguiendo la información alcanzada en las primeras secciones de la presente guía, respecto de los conceptos y cuestiones generales y las modalidades de protección, un inventor o un grupo de investigadores deben definir si en sus talleres, laboratorios, centros de investigación, proyectos, entre otros, cuentan con tecnologías que posean las características para ser protegidas por una patente. A este proceso se le denomina identificación de materia patentable.

Para llevar a cabo esta tarea, lo primero será descartar la materia que no podrá acceder a una patente como, por ejemplo, software, ideas de negocio, materia viva, métodos terapéuticos, ente otros; el reto está en saber detectar cuándo estamos frente a productos o procesos que podrían ser considerados como objeto de una patente.

Muchas veces realizar este ejercicio demanda que se dejen temporalmente las labores cotidianas. También se puede solicitar asesoría externa especializada a partir de la verificación de lo que se viene investigando y/o desarrollando y con acceso pleno a la información vinculada a estas actividades.

Análisis del estado de la técnica

2 PASO

El estado de la técnica es la información ya conocida o existente sobre la materia propuesta; es decir, es el conjunto de conocimientos divulgados respecto a un campo técnico específico. Conocer los antecedentes técnicos de un invento, permitirá definir con claridad cuáles son las características que lo diferencian de lo ya conocido y así poder lograr la protección deseada. Para ello es muy útil realizar una adecuada búsqueda de antecedentes a nivel internacional (en bases de datos de patentes).

Estimación del potencial de patentabilidad

3 PASO

Luego de conocer y analizar cuáles son las modalidades de protección, sus respectivos requisitos y cuándo recurrir a cada una de estas, el inventor tendrá las herramientas para evaluar si su invento tiene potencial patentable y, en tanto los demás aspectos como tiempo, inversión y retorno sean favorables, podrá pasar a la etapa de redacción de su solicitud de patente para el registro.

Si no fuera el caso (es decir, si decide no proteger o no existe potencial de patentabilidad), la invención igual puede ser válidamente comercializada siguiendo las reglas de mercado y conociendo que, junto con el inventor, podrán concurrir u operar otros proveedores pues no tendrá un derecho de propiedad. La verificación del potencial de patentabilidad puede exigir que se redacte formalmente un informe de viabilidad de patente o evaluación de cumplimiento de requisitos de patentabilidad, a efectos de obtener certeza y continuar con la siguiente etapa.

Redacción y presentación

4 PASO

Se debe cumplir con preparar la redacción de patente de acuerdo con los estándares de patentabilidad, la misma que contendrá una descripción clara y completa de la invención, de manera que sirva para que los examinadores de patentes entiendan las características que hacen al invento merecedor de una patente, así como también para generar acervo documentario para nuevas investigaciones técnicas.

Este paso es tan o más importante que la búsqueda, pues será a partir de una correcta redacción técnica que el inventor obtendrá una patente sólida para su invento. Dada la importancia de contar con un documento de patente sólido y adecuadamente redactado (incluye memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen), para efectos del alcance de protección, resulta recomendable recurrir a asesoría especializada con experiencia en estas labores, al igual que para el seguimiento y tramitación de la patente, a fin de levantar objeciones, adecuar reivindicaciones, absolver requerimientos y/o demás necesidades propias del procedimiento de registro de una patente, si fuese el caso.

La patente más sólida será aquella trabajada sobre la base de una profunda y minuciosa evaluación del estado del arte, una clara definición de las características novedosas a proteger y una plena certeza del aporte de la solución propuesta; todo ello, plasmado a través de un documento técnico adecuadamente redactado considerando estos elementos.

El secreto está en proteger la solución técnica al problema enunciado, dándole la mayor amplitud posible en tanto el estado de la técnica lo permita, pudiendo conjugar en una misma solicitud de patente, reivindicaciones de producto y/o de sistema y/o de procedimiento, siempre que guarden unidad de invención y la estrategia comercial requiera esta cobertura.

TOMA NOTA

No se debe perder de vista que la estrategia de patentamiento debe ir siempre alineada con la estrategia comercial; nunca considerar a la patente como el objetivo final que llevará al éxito, sino únicamente como un medio o herramienta que nos permitirá allanar ese camino. Si se parte con plena claridad sobre estos temas, las probabilidades de obtener el máximo provecho del sistema de patentes serán mayores.

Indecopi

Sede Lima Sur: Calle De la Prosa N° 104, San Borja, Lima, Perú.
Teléfono: 224-7777
Teléfono gratuito para regiones: 0-800-4-4040

Síguenos por:

Indecopi Oficial

Radio INDECOPI
www.indecopi.gob.pe/radio

www.indecopi.gob.pe