

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

**GUÍA PARA EXAMEN  
DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION  
Y MODELO DE UTILIDAD**

**Bogotá D. C., Colombia**

**Mayo de 2011**

**GUÍA PARA EXAMEN  
DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION  
Y MODELO DE UTILIDAD**

**ÍNDICE**

**CAPITULO I. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE.**

- 1 Admisión a trámite y otorgamiento de la fecha de presentación**
- 2 Examen de forma de la solicitud**
- 3 Publicación de la solicitud**
- 4 Oposición**
- 5 Solicitud de examen de patentabilidad**
- 6 Examen de patentabilidad de la Invención**

**CAPITULO II. VERIFICACIÓN PREVIA A LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD**

- 1 Dónde y cómo se debe presentar una solicitud**
- 2 Admisión a trámite y fecha de presentación**
  - 2.1 Idioma de presentación**

- 2.2 Personas facultadas para presentar la solicitud de patente**
- 2.3 Forma de pago de las tasas establecidas**

## **CAPITULO III. EXAMEN DE FORMA Y ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO PREVIOS AL EXAMEN DE FONDO.**

- 1 Contenido de la solicitud**
  
- 2 Petitorio**
  
- 3 Funciones del examinador de forma**
  
- 4 Procedimiento de examen de forma de la solicitud de patente**
  - 4.1 Examen jurídico de forma**
    - 4.1.1 Petitorio**
      - 4.1.1.1** Indicación del tipo de protección que solicita
      - 4.1.1.2** Solicitante
      - 4.1.1.3** Representante o apoderado
      - 4.1.1.4** Inventor
      - 4.1.1.5** Título de la invención
      - 4.1.1.6** Comprobante de pago
      - 4.1.1.7** Anexos
      - 4.1.1.8** Firma
      - 4.1.1.9** Idioma
      - 4.1.1.10** Derecho de Prioridad de solicitudes presentadas por Convención de París
      - 4.1.1.11** Documento de Prioridad de solicitudes presentadas por vía PCT
      - 4.1.1.12** Restablecimiento del derecho de prioridad y pago de la tasa
      - 4.1.1.13** Tiempo para efectuar la publicación
    - 4.1.2** Poderes si fuere el caso

- 4.1.3 Comprobante de pago de tasas
- 4.1.4 Copia del contrato de acceso o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas
- 4.1.5 Certificado de depósito de material biológico
- 4.1.6 Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante
- 4.2 Examen técnico de forma**
  - 4.2.1 Dibujos o figuras
  - 4.2.2 Resumen
    - 4.2.2.1 Contenido del resumen
    - 4.2.2.2 Figura representativa
    - 4.2.2.3 Aprobación de la figura más representativa de la invención
  - 4.2.3 Clasificación Internacional (CIP)
- 4.3 Resultado del examen de forma**
- 5 Publicación de la solicitud**
- 6 Oposición**
- 7 Solicitud de examen de patentabilidad**

## **CAPITULO IV. EXAMEN DE FONDO. PROCEDIMIENTO GENERAL.**

- 1. Funciones del Examinador de Fondo**
- 2 Verificaciones previas al examen de fondo**
- 3 Procedimiento de examen de patentabilidad**
  - 3.1 Estrategia**
    - 3.1.1 Verificar la congruencia entre la solicitud y la prioridad
    - 3.1.2 Considerar si es una invención y si no está excluida de patentabilidad
    - 3.1.3 Examinar las reivindicaciones
    - 3.1.4 Examinar la descripción
    - 3.1.5 Examinar los dibujos
    - 3.1.6 Examinar las oposiciones y observaciones de terceros

- 3.1.7 Determinar el estado de la técnica
- 3.1.8 **Examinar Patentabilidad**
  - 3.1.8.1 Examinar novedad
  - 3.1.8.2 Examinar nivel inventivo
  - 3.1.8.3 Examinar aplicación industrial
- 3.2 **Acciones producto del examen**
  - 3.2.1 Informes técnicos
  - 3.2.2 Resolución final

## **CAPITULO V. EXAMEN DE FONDO. DIRECTIVAS.**

- 1 **Considerar si es una invención.**
  - 1.1 **Descubrimientos**
  - 1.2 **Teorías científicas**
  - 1.3 **El todo o parte de seres vivos, procesos biológicos naturales y material biológico existente en la naturaleza**
  - 1.4 **Genoma o germoplasma**
  - 1.5 **Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor**
  - 1.6 **Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales**
  - 1.7 **Los programas de ordenador o el soporte lógico como tal**
  - 1.8 **Las formas de presentar información**
- 2 **Considerar si es una Excepción de patentabilidad**
  - 2.1 **Plantas, animales y procedimientos no biológicos o microbiológicos**
  - 2.2 **Métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico**
- 3 **Usos**

- 4 Examen de la Descripción**
  - 4.1 Requisitos**
  - 4.2 Claridad**
  - 4.3 Suficiencia**
  
- 5 Examen de las reivindicaciones**
  - 5.1 Requisitos**
  - 5.2 Contenido de las reivindicaciones**
  - 5.3 Forma de las reivindicaciones**
  - 5.4 Categoría de reivindicaciones**
    - 5.4.1 Producto
    - 5.4.2 Procedimiento
  - 5.5 Tipo de reivindicaciones.**
    - 5.5.1 Reivindicaciones independientes
    - 5.5.2 Reivindicaciones dependientes
    - 5.5.3 Falsas dependencias
  - 5.6 Claridad e interpretación de las reivindicaciones.**
    - 5.6.1 Claridad
    - 5.6.2 Interpretación
    - 5.6.3 Términos utilizados
    - 5.6.4 Características esenciales
    - 5.6.5 Inconsistencias entre las reivindicaciones y la descripción
    - 5.6.6 Términos imprecisos o relativos
    - 5.6.7 Marcas registradas o nombres comerciales
    - 5.6.8 Características opcionales en una reivindicación
    - 5.6.9 Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar
    - 5.6.10 Definición por parámetros
      - 5.6.11 Producto definido por su proceso de fabricación
      - 5.6.12 Definición por referencia a un uso
      - 5.6.13 Reivindicaciones de uso
      - 5.6.14 Referencia a la descripción o dibujos

- 5.6.15 Métodos o medios de medida
- 5.6.16 Signos de referencia
- 5.6.17 Limitaciones negativas o disclaimers
- 5.6.18 Interpretación de la expresión “para”
- 5.6.19 Reivindicaciones tipo abierto (“comprende”) y cerrado (“consiste”)
- 5.6.20 Definición funcional de una condición patológica

## 5.7 Concisión

## 5.8 Soporte en la descripción

- 5.8.1 Generalidades
- 5.8.2 Extensión de la generalización
- 5.8.3 Objeción de la falta de Soporte
- 5.8.4 Falta de soporte vs. Descripción insuficiente
- 5.8.5 Definición en términos de función
- 5.8.6 Soporte para reivindicaciones dependientes

## 6 Examen de los Dibujos

## 7 Examen de Unidad de Invención

- 7.1 ¿Qué es Unidad de Invención?
- 7.2 Casos de Sospecha
- 7.3 Método para examinar la Unidad de Invención
- 7.4 Situaciones especiales
- 7.5 Informe Técnico
- 7.6 Estrategia posterior
- 7.7 Fraccionamiento de la solicitud (solicitudes divisionales)
- 7.8 Diagrama de examen de Unidad de Invención

## 8 Novedad

### 8.1 Requisitos

### 8.2 Consideraciones que intervienen en el examen de novedad

- 8.2.1 estado de la técnica

- 8.2.2 Año de gracia
- 8.2.2 Novedad respecto a otra solicitud anterior en trámite
- 8.2.3 Prioridad
- 8.2.4 Combinación de documentos
- 8.3 **Examen de novedad**
- 8.3.1 Divulgaciones genéricas y ejemplos particulares
- 8.3.2 Invenciones de selección
- 8.3.3 Rangos de valores
- 8.3.4 Parámetros
- 8.3.5 Disclaimer
- 8.3.6 Divulgación implícita
- 8.3.7 Características implícitas o equivalentes bien conocidos
- 8.3.8 Divulgaciones no perjudiciales
- 8.3.9 Novedad en áreas específicas de la tecnología
- 8.3.9.1 Química
- 8.3.9.2 Microorganismos
- 8.3.10 Diagrama de examen de novedad
  
- 9 **nivel inventivo**
- 9.1 **Requisitos**
- 9.2 **Obvio y Evidente**
- 9.3 **Persona medianamente versada en la materia**
- 9.4 **Examen de nivel inventivo**
- 9.4.1 Método “problema-solución”
- 9.4.2 Diagrama de examen de nivel inventivo
- 9.4.3 nivel inventivo de reivindicaciones dependientes
- 9.4.4 Indicios
- 9.4.4.1 Indicios de la existencia de nivel inventivo
- 9.4.4.2 Indicios de la falta de nivel inventivo
- 9.5 **Consideraciones a tener en cuenta para el examen de nivel inventivo**

- 9.5.1 Combinación de documentos
- 9.5.2 Información complementaria y ejemplos comparativos
- 9.5.3 Análisis ex post facto
- 9.6 **Examen de nivel inventivo de diversos tipos de invención**
- 9.6.1 Invención de selección
- 9.6.2 Invención por combinación
- 9.6.3 Invención por transferencia
- 9.6.4 Invención por cambio de elementos
- 9.6.4.1 Invención por cambio de relación entre elementos
- 9.6.4.2 Invención por reemplazo de elementos
- 9.6.4.3 Invención por omisión de elementos
- 9.7 **nivel inventivo en áreas específicas de la tecnología**
- 9.7.1 Química
- 9.7.2 Mecánica
- 9.7.3 Biotecnología

## 10 **Aplicación Industrial**

## **CAPITULO VI. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL**

- 1 **Introducción**
- 2 **Contenido de la clasificación**
- 3 **Objeto técnico**
- 4 **Método de Clasificación**
- 5 **Clasificación por su Función o por su Aplicación**
- 5.1 **Clasificación de acuerdo con su Función**
- 5.2 **Clasificación de acuerdo con su aplicación**

**5.3 Clasificación de acuerdo con su función y con su aplicación**

**6 Clasificación de casos especiales**

**7 Clasificaciones múltiples**

**8 Clasificación de Objetos Técnicos específicos**

**9 Bibliotecas combinatorias**

## **CAPITULO VII. BÚSQUEDA DE ANTERIORIDADES**

**1 Búsqueda de anterioridades**

**2 Determinar el campo técnico que debe ser buscado**

**3 Determinar los elementos básicos de la búsqueda**

**4 Objeto de Búsqueda**

**4.1 Texto de la solicitud para la búsqueda**

**4.2 Búsqueda de Reivindicaciones Independientes**

**4.3 Búsqueda de reivindicaciones dependientes**

**4.4 Búsqueda en reivindicaciones caracterizadas por combinación de elementos**

## **CAPITULO VIII. SOLICITUDES ESPECIALES**

**1 Solicitudes Divisionales**

**1.1 Fechas de presentación y de prioridad de la solicitud divisional**

**1.2 Examen de una Solicitud Divisional**

- 2**            **Conversión de Modalidad**
  
- 3**            **Fusión de Solicitudes**
  
- 4**            **Solicitudes relacionadas con Material Biológico.**
  - 4.1**            **Microorganismos**
  - 4.2**            **Divulgación suficiente**
    - 4.2.1**            Depósito del Material Biológico
    - 4.2.2**            Invenciones relacionadas con Ingeniería Genética
      - 4.2.2.1**            Invenciones de Producto
  - 4.3**            **Invenciones en el campo de Ingeniería Genética**
    - 4.3.1**            Gen
    - 4.3.2**            Vector
    - 4.3.3**            Vector Recombinante
    - 4.3.4**            Transformante
    - 4.3.5**            Polipéptido o Proteína
    - 4.3.6**            Célula fusionada
    - 4.3.7**            Anticuerpos Monoclonales
  - 4.4**            **Examen de Fondo**
    - 4.4.1**            Novedad de Invenciones en el campo de la Ingeniería Genética.
    - 4.4.2**            nivel inventivo de Invenciones en el campo de Ingeniería Genética
    - 4.4.3**            Invenciones relacionadas con Microorganismos.
    - 4.4.4**            Aplicación Industrial

## **CAPITULO IX. EXAMEN DE SOLICITUDES PCT EN FASE NACIONAL**

- 1**            **Examen de forma de la solicitud internacional**
  - 1.1**            **Efectos de la solicitud**
  - 1.2**            **Pérdida de efectos en Colombia**
  - 1.3**            **Retraso en el procedimiento nacional**

- 1.4 Requisitos mínimos para la entrada en fase nacional**
- 1.5 Restablecimiento de los derechos**
- 1.6 Examen de forma de la solicitud internacional al tiempo de ingreso en fase nacional**
  - 1.6.1 Petitorio**
  - 1.6.2 Fecha de presentación internacional**
  - 1.6.3 Protección solicitada**
  - 1.6.4 Título de la invención**
  - 1.6.5 Solicitante**
  - 1.6.6 Inventor**
- 1.7 Modificaciones realizadas en la fase internacional en virtud del capítulo I y II del Tratado**
- 1.8 Prioridad reivindicada**
- 1.9 Traducción del documento de prioridad**
- 1.10 Nombramiento del apoderado o representante**
  - 1.10.1 Nombramiento**
  - 1.10.2 Poderes**
- 1.11 Otros requisitos de forma**
  - 1.11.1 Falta de requisitos al ingreso en fase nacional**
  - 1.11.2 Declaraciones presentadas en virtud de la regla 4.17 del Reglamento PCT**
  
- 2 Procedimiento de examen de forma**
  
- 3 Publicación nacional**
  
- 4 Examen de fondo**
  - 4.1 Falta de unidad de invención de la solicitud internacional en virtud de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional**
  - 4.2 Requisitos de fondo**
  - 4.3 Duración de la patente**

## **ANEXOS:**

- ANEXO 1. TRAMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION**
- ANEXO 2. TRAMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD**
- ANEXO 3. LISTA DE VERIFICACIÓN EXAMEN DE FORMA SOLICITUD CONVENCIONAL Y PCT**
- ANEXO 4. EXAMEN DE NOVEDAD**
- ANEXO 5. EXAMEN DE NIVEL INVENTIVO**
- ANEXO 6. PATENTE DE SELECCIÓN**
- ANEXO 7. PATENTE TIPO MARKUSH**
- ANEXO 8. POLIMORFOS**
- ANEXO 9. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)**

## **GLOSARIO**

## **CAPITULO I.**

### **TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE**

#### **1 Admisión a trámite y otorgamiento de la fecha de presentación**

Una vez se presenta la solicitud se procede a examinar si reúne los requisitos mínimos para ser admitida a trámite y para asignar la fecha de presentación (Art.33 D 486.)

En caso que falte algún requisito se debe informar al solicitante sobre la ausencia del mismo señalando que como consecuencia su solicitud no podrá obtener la fecha de presentación hasta que se completen los requisitos indicados. Si el solicitante insiste se radicará la solicitud como incompleta y se le notificará por escrito sobre el requisito faltante para que complete la solicitud. Sólo cuando la solicitud cumpla con los requisitos mínimos podrá ser admitida a trámite y se le asignará la fecha de presentación.

Para la presentación de la solicitud se recomienda usar la fuente tipo Arial y tener en cuenta que el tamaño de la letra debe ser 12 puntos con espacio interlineado de 1,5 líneas.

#### **2 Examen de forma de la solicitud.**

Una vez admitida a trámite se examina si la solicitud cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486. Para tal efecto y de acuerdo con lo previsto el artículo 38 de la Decisión 486 la administración cuenta con un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de presentación para examinar si la solicitud de patente de invención cumple con los requisitos y con un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de presentación en el caso de la solicitud de patente de modelo de utilidad, tal y como lo dispone el artículo 85 de la Decisión 486.

Si existe algún requerimiento derivado del examen de forma se notifica al solicitante mediante fijación en lista o a través de la página electrónica para que complete los requisitos. El solicitante cuenta con un plazo de 2 meses para complementar su solicitud de patente de Invención y de 1 mes para el caso de la patente de Modelo de Utilidad. Este plazo se cuenta a partir de la fecha de notificación, tal y como lo prevé el artículo 39 de la Decisión 486 y puede ser prorrogado por una sola vez y por el mismo período si el solicitante lo solicita.

El solicitante debe solicitar la prórroga antes del vencimiento del término que desea prorrogar.

Las prórrogas o plazos se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquel en que vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El solicitante debe pagar una tasa por la solicitud de prórroga de acuerdo con lo estipulado en la resolución de tarifas, expedida anualmente por la Superintendencia. El recibo de pago deberá ser anexado a la solicitud de prórroga.

Si dentro de estos plazos el solicitante no completa los requisitos, la solicitud se considera abandonada y como consecuencia se produce la pérdida de la prelación.

### **3 Publicación de la solicitud.**

La solicitud de patente de invención se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial cuando han transcurrido dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o cuando fuese el caso de la fecha de prioridad que se hubiese invocado. Si la solicitud no presenta defectos o estos han sido subsanados la solicitud se pone a disposición del público una vez ha transcurrido

el plazo previsto en el Art. 40 Decisión 486 o en una fecha anterior a petición del solicitante siempre que haya concluido el examen de forma.

En el caso de las patentes de Modelo de utilidad la solicitud se publica cuando han transcurrido doce meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o cuando fuese el caso de la fecha de prioridad que se hubiese invocado, una vez superados los requisitos de forma o a petición del solicitante en una fecha anterior (Art. 85 Decisión 486).

De acuerdo con lo previsto en el Art. 40 la solicitud tiene carácter público una vez ha transcurrido el plazo de 18 meses, momento a partir del cual podrá ser consultada por terceros. De esta manera, una solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros con anticipación al plazo previsto para la publicación, a menos que medie el consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación y sin que medie el consentimiento del solicitante. (Art. 41 Decisión 486).

#### **4 Oposición**

La publicación se realiza con el objeto de que terceras personas la conozcan y que quien pruebe el legítimo interés presente por una sola vez oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

La Decisión 486 señala que en el caso de las Patentes de Invención se cuenta con un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publicación para la presentación de oposiciones y de 30 días para el caso de Modelos de Utilidad. El término puede ser prorrogado por otros 60 días en el caso de las Patentes de

Invencción y por 30 días para los Modelos de Utilidad, con el fin de que la oposición se encuentre debidamente fundamentada (Art. 42 Decisión 486).

La prórroga se debe solicitar en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desea prorrogar. Las prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquel en que vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la oficina.

La Superintendencia notificará al solicitante para que haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción, si lo estima conveniente. El término para contestar los argumentos de la oposición es de 60 días para el caso de las Patentes de Invención y de 30 días para patentes de Modelos de Utilidad (Art. 43 Decisión 486). Estos plazos son prorrogables por un período igual.

## **5 Solicitud de Examen de Patentabilidad**

El solicitante debe pedir que se examine si la invención es patentable. Para solicitar este examen el solicitante cuenta con un plazo de 6 meses en el caso de las Patentes de Invención y de 3 meses para los Modelos de Utilidad contados a partir de la fecha de publicación, independientemente de que se hubiesen presentado oposiciones (Art. 44 Decisión 486).

Si no se solicita examen de patentabilidad o no se paga la tasa estipulada, la solicitud de patente de Invención o de Modelo de Utilidad se declarará abandonada.

## **6 Examen de Patentabilidad de la Invención.**

Si la oficina encuentra que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión para la concesión de la patente, notificará al solicitante. El solicitante debe responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo puede ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Si el solicitante no responde a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la concesión, la oficina denegará la patente (Art. 45 Decisión 486).

Si el examen definitivo es favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará (Art. 48 Decisión 486).

En los anexos 1 y 2 se presentan los diagramas de flujo correspondientes a los procedimientos para Patentes de Invención y Modelo de Utilidad.

## **CAPITULO II.**

### **VERIFICACIÓN PREVIA A LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD**

#### **1 Dónde y cómo debe ser presentada una solicitud.**

Las solicitudes de Patente deben presentarse en el Centro de Documentación e Información de la Superintendencia de Industria y Comercio, Oficina Nacional competente para el efecto o a través de las Intendencias Regionales de la Superintendencia de Sociedades

Las solicitudes deben presentarse por escrito en original, directamente o por correo, previo el pago de la tasa correspondiente.

Se podrán presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual disponga la Superintendencia de Industria y Comercio<sup>1</sup>. En los casos de peticiones relacionadas con el reconocimiento de una prestación económica en todo caso deben allegarse los documentos físicos que soporten el derecho que se reclama.

#### **2 Admisión a Trámite y Fecha de Presentación**

*Artículo 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente:*

*a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente;*

---

<sup>1</sup> Ley 962 de 2005

*b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;*

*c) la descripción de la invención;*

*d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,*

*e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.*

*La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.*

Para que la solicitud pueda ser admitida a trámite y se le otorgue fecha de presentación en el momento de su recepción, debe contener:

- a) Una indicación de que se solicita la concesión de una patente (Petitorio).
- b) La identificación del solicitante.
- c) La descripción de la invención.
- d) Dibujos, si es el caso.
- e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

La persona encargada de la recepción de la solicitud en el Centro de Documentación e Información verificará que la solicitud de patente cumpla con estos requisitos para el otorgamiento de la fecha de presentación como se indica en el formato de verificación (P102-F08)

En caso que la persona encargada de la recepción de la solicitud verifique la ausencia de alguno de los requisitos le comunicará al solicitante que la solicitud no cumple con los requisitos mínimos señalados por el art. 33 de la Decisión 486. Si el solicitante insiste en presentar la solicitud, se le recibirá la documentación en la forma de una petición incompleta y se le asignará fecha de radicación sin que esta

fecha corresponda a la de presentación de una solicitud de patente de la que trata el art. 33 de la Decisión 486.

Durante el estudio de forma el examinador notificará por escrito y mediante oficio al solicitante sobre el requisito faltante para que complete la solicitud, previniéndolo que en el término de dos meses deberá completar la documentación, so pena de que se declare desistida la petición de acuerdo con lo señalado por el art. 12 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

La fecha de presentación y número de recepción de la solicitud sólo será asignado una vez el solicitante presente los requisitos mínimos que debe contener la solicitud.

El examen que se le realiza a la solicitud en el momento de la recepción es solamente formal y se limita a determinar la existencia de los elementos señalados por el art. 33 de la Decisión 486. Al momento de la recepción de la solicitud no se realiza ningún estudio, es suficiente con observar que se trata de una descripción inteligible que permite comprender la información y que los dibujos son nítidos.

En el caso que la solicitud haya sido presentada en alguna de las Intendencias Regionales debe cumplir de igual manera con los requisitos mínimos en el momento de la recepción de la solicitud para que se le pueda otorgar la fecha de presentación. El examen formal de estas solicitudes se realiza en el Centro de documentación e información de la Superintendencia de Industria y Comercio a quien le corresponde admitir o no la solicitud a trámite y otorgarle la fecha de presentación si es el caso. La fecha de presentación corresponderá a la fecha de recepción en la Intendencia si se ha cumplido con los requisitos mínimos en ese momento.

## **2.1 Idioma de presentación**

*Artículo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente deberá presentarse en idioma castellano.*

*Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.*

Los documentos que se tramitan ante la Superintendencia de Industria y Comercio deben presentarse en idioma castellano. En caso contrario debe acompañarse de una traducción.

## **2.2 Personas facultadas para presentar la solicitud de patente**

*Artículo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.*

*Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.*

*Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.*

*Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.*

Los solicitantes de una patente podrán ser personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros y una solicitud de patente puede ser presentada por una o varias personas.

## **2.3 Forma de pago de las tasas establecidas**

La tasa para el trámite de una solicitud se establece cada año y varía de acuerdo con el tipo de protección que busca obtener. La tasa debe estar cancelada en el momento de la presentación de la solicitud. El pago se debe realizar en la Entidad Bancaria designada.

El Funcionario encargado de la radicación de las solicitudes debe verificar que la solicitud contenga el comprobante de pago de la tasa de presentación.

La Superintendencia no efectuará devoluciones en los casos en que la solicitud se desista, se abandone o se niegue el privilegio solicitado, o en caso que haya un cambio de modalidad, de patente de invención a patente de modelo de utilidad. Cuando el cambio de modalidad es de Modelo de Utilidad a Patente de Invención, se debe pagar el excedente.

## **CAPITULO III.**

### **EXAMEN DE FORMA Y ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO PREVIOS AL EXAMEN DE FONDO**

El examen de forma de una solicitud de patente es un procedimiento indispensable para su publicación y se debe realizar luego de haber admitido la solicitud a trámite y haberle asignado fecha de presentación.

#### **1 Contenido de la solicitud**

*Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:*

- a) el petitorio;*
- b) la descripción;*
- c) una o más reivindicaciones;*

*d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;*

*e) el resumen;*

*f) los poderes que fuesen necesarios;*

*g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;*

*h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;*

*i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;*

*j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,*

*k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.*

## **2 Petitorio**

*Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:*

*a) el requerimiento de concesión de la patente;*

*b) el nombre y la dirección del solicitante;*

- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;*
- d) el nombre de la invención;*
- e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;*
- f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;*
- g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,*
- h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.*

### **3 Funciones del examinador de forma**

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la admisión de la solicitud (Art. 33 Decisión 486)
2. Incluir datos bibliográficos de la solicitud de patente en el sistema de trámites
3. Verificar el cumplimiento de los requisitos formales correspondientes al Art. 38 Decisión 486
4. Requerir documentación al solicitante
5. Orientar al usuario para el cumplimiento adecuado de formalidades
6. Pre clasificar solicitudes
7. Ordenar la publicación de la solicitud.
8. Elaborar informes

### **4 Procedimiento de Examen de Forma de la Solicitud de patente**

*Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.*

La solicitud debe ser examinada con el fin de establecer si se ajusta a los requisitos de forma previstos en los art. 26 y 27 de la Decisión 486 y para proceder a su publicación lo más pronto posible una vez haya expirado el término de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el caso de las patentes de invención o de 12 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el caso de las patentes de modelo de utilidad, o a partir de la fecha de prioridad si esta ha sido invocada (Art. 40 Decisión 486).

El examen de forma comprende dos etapas: el Examen Jurídico y el Examen Técnico.

#### **4.1 Examen Jurídico de Forma**

El examen jurídico de forma consiste en verificar la información contenida en el petitorio y la presentación de poderes, comprobante de pago de tasas, contratos de acceso, cuando sea el caso, certificado de depósito del material biológico, documento donde consta la cesión del derecho de patente del inventor y los documentos que acreditan la licencia o autorización de los conocimientos tradicionales.

El examinador de forma debe verificar que la solicitud de patente cumplió con los requisitos mínimos necesarios para el otorgamiento de la fecha de presentación y continuar con el examen documental de acuerdo con el Art. 26 de la Decisión 486.

Las solicitudes se deben presentar por escrito, sin perjuicio de que la administración decida requerirlo en formato digital, previo el pago de la tasa correspondiente.

#### 4.1.1 Petitorio

El petitorio corresponde al formulario único de solicitud de patente PI02-F01.

##### 4.1.1.1 Indicación del tipo de protección que solicita

El Examinador de forma debe verificar si el solicitante señaló la modalidad de la solicitud que desea tramitar de acuerdo con la protección pretendida, marcando la casilla correspondiente a Patente de Invención o Modelo de Utilidad, según fuese el caso.

##### 4.1.1.2 Solicitante

En el caso que el solicitante sea una persona natural el examinador debe verificar la siguiente información:

Nombre y dirección del solicitante,

Nacionalidad y domicilio del solicitante. En el caso que corresponda a una persona jurídica indicación del lugar de constitución, nombre y dirección del representante legal.

Número de identificación (cédula, número de identificación tributaria, cédula de extranjería si fuere el caso u otro)

Número de teléfono o fax y/o número postal.

##### 4.1.1.3 Representante o apoderado

El examinador debe verificar si el solicitante es una persona natural o jurídica que actúa por medio de representante legal o apoderado.

Cuando se trata de una persona natural no es obligatorio que el trámite de la solicitud lo adelante a través de abogado o representante legal. Sin embargo, si el solicitante es una persona natural que no reside en el país es necesario que actúe a través de abogado o representante legal.

Cuando se trata de una persona jurídica, el examinador debe verificar el documento donde se acredita que actúa por medio de representante legal o apoderado, su nombre y número de identificación.

Si el solicitante es una persona jurídica nacional, debe verificar que haya anexado el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, donde se acredita el lugar de constitución y el nombre de la persona que actúa como su representante legal. Si el solicitante es una persona jurídica extranjera, un documento o certificación otorgado por la autoridad extranjera competente, donde se acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica, el lugar de constitución y el nombre de su representante legal.

#### **4.1.1.4 Inventor**

El inventor siempre debe ser una persona natural y en el caso que sean varios inventores, todos y cada uno deben estar identificados y relacionados en el petitorio.

El examinador debe verificar que en el petitorio se indique el nombre del inventor, dirección y domicilio. Sin embargo, el nombre del inventor puede no formar parte del petitorio en los casos en que se opone a la mención como lo señala el Art.24 de la Decisión 486.

#### **4.1.1.5 Título de la Invención**

El examinador debe verificar que el petitorio contenga el título o nombre de la invención. Debe ser el mismo que encabeza la descripción.

#### 4.1.1.6 Comprobante de pago

El solicitante debe referenciar el número y fecha de recibo de pago de la tasa establecida. El examinador debe revisar que dicho comprobante haya sido anexado.

#### 4.1.1.7 Anexos

El examinador debe verificar que el solicitante relacionó físicamente los documentos que aparecen marcados con una X en las casillas del acápite anexos del formulario PI02-F01.

#### 4.1.1.8 Firma

El examinador debe verificar que exista la firma del solicitante, su representante legal o apoderado.

#### 4.1.1.9 Idioma

El examinador debe verificar que la información incluida en el petitorio se presente en idioma castellano como lo establece el Art. 7 Decisión 486.

#### 4.1.1.10 Derecho de Prioridad de solicitudes presentadas por Convención de París

En el caso que se reivindique uno o más documentos de prioridad el examinador jurídico de forma debe verificar la siguiente información:

1. El país de origen,
2. La fecha de presentación y
3. El Número de la solicitud prioritaria, si se dispone del mismo.

La información correspondiente al país de origen y a la fecha de presentación es indispensable al momento de la presentación de la solicitud, no siendo subsanable su omisión.

El examinador debe comprobar que la solicitud se haya presentado dentro de los doce meses siguientes a la primera presentación.

Si se reivindican prioridades múltiples, el plazo debe ser computado desde la fecha de prioridad más antigua.

El examinador debe comprobar que el solicitante presenta una copia del documento original de prioridad dentro del plazo de 16 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad en el caso de las patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. La copia deberá contener la certificación de la autoridad que la expidió, junto con un certificado de la fecha de presentación expedido por la misma autoridad y la traducción al español, en el caso que la solicitud original cuya prioridad se invoca se encuentre en otro idioma. El plazo otorgado por la legislación para anexar la declaración y la documentación pertinente es improrrogable (Art. 10 Decisión 486) y en caso contrario no se tiene en cuenta la reivindicación de la prioridad solicitada.

El examinador jurídico de forma debe verificar que el nombre del solicitante señalado en la solicitud presentada en el país coincida con el nombre del solicitante de la solicitud prioritaria, en caso contrario debe requerirlo para que presente un certificado de cesión de los derechos de prioridad (Art. 56 Decisión 486).

#### **4.1.1.11 Documento de Prioridad de solicitudes presentadas por vía PCT**

El solicitante de una patente tramitada por vía PCT deberá declarar en el petitorio el derecho de prioridad reivindicado indicando si corresponde a una o más solicitudes tramitadas en cualquiera de los países miembro del Convenio de París

para la protección de la propiedad industrial o de cualquier miembro de la OMC que no sea parte de la Convención.

El solicitante deberá indicar:

1. La fecha del documento de prioridad reivindicado
2. El número de la solicitud prioritaria
3. El país de origen de la solicitud prioritaria

Si el documento de prioridad se encuentra disponible en una biblioteca digital y ha sido depositado de conformidad con los plazos previstos por el tratado PCT no será necesaria la presentación de la copia del documento al inicio del trámite de la fase nacional ante la oficina nacional competente.

#### **4.1.1.12 Restablecimiento del derecho de Prioridad y pago de la tasa**

El solicitante podrá presentar la petición de restablecimiento del derecho de prioridad en virtud del Art. 1 Decisión 689 en un término no mayor a dos meses al plazo inicialmente establecido para la presentación del documento de prioridad como lo dispone el Art. 9 Decisión 486.

#### **4.1.1.13 Tiempo para efectuar la Publicación**

El examinador debe verificar en el petitorio si el solicitante manifestó de forma expresa su deseo de publicar la solicitud antes del plazo de los 18 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o si fuere el caso de la prioridad invocada para el caso de las patentes de invención o de 12 meses para el caso de las patentes de modelo de utilidad (Art. 40 Decisión 486).

El examinador debe tener presente este hecho para que la publicación se efectúe en ese momento, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos formales.

En caso que el solicitante no indique el tiempo para la publicación, la solicitud será publicada a los 18 meses para las patentes de invención o 12 meses para modelos de utilidad.

#### 4.1.2 Poderes, si fuere el caso

El examinador debe tener en cuenta que las actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio en los trámites de carácter administrativo podrán ser adelantadas directamente por el interesado - tratándose de personas naturales-, o por los representantes legales – tratándose de personas jurídicas - o mediante apoderado.

Cuando una misma persona es representante legal o apoderada de varias sociedades o compañías, el examinador debe verificar que indique a nombre de quién actúa<sup>2</sup>.

Cuando se adelante una actuación por intermedio de apoderado el examinador debe verificar que exista un poder debidamente otorgado de conformidad con lo dispuesto en la normatividad procesal colombiana. El solicitante podrá acudir al uso de poder especial para varios asuntos o de poder general.

Tratándose de poderes otorgados por sociedades extranjeras en los que el solicitante actúa a través de su representante legal, el examinador deberá verificar que el solicitante aporte el correspondiente documento con el que se acredita su calidad, con el lleno de las formalidades ley, es decir, la respectiva apostilla<sup>3</sup>, o siguiendo el trámite de la respectiva legalización cuando corresponda. Además deberá verificar que la autoridad ante quien se otorga el poder hubiese certificado, entre otros aspectos, sobre la existencia de la sociedad, sobre el ejercicio del objeto social y sobre la calidad de representante de la sociedad de quien confiere el poder.

---

<sup>2</sup>Circular 006 de 20 de Agosto de 2010

<sup>3</sup>Ley 455 de 1998 y Decreto 106 de 2001 mediante los cuales se aprobó y reglamentó la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros (La Haya 5 de octubre de 1961) que suprimió la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos que hayan sido ejecutados en el territorio de un estado Parte y que deban ser presentados en el territorio de otro estado Parte del Convenio.

El documento de poder no requiere presentación personal ante la oficina nacional competente o ante notario se presume auténtico mientras no se compruebe lo contrario mediante declaración por autoridad competente<sup>4</sup>.

#### 4.1.3 Comprobantes de pago de tasas

El examinador debe verificar el pago de las tasas respectivas revisando los comprobantes de pago:

1. Por presentación de la solicitud
2. Por excedente de palabras en la publicación, si es el caso.
3. Por reivindicación de prioridad, si es el caso, teniendo en cuenta que si se trata de varias prioridades se debe anexar comprobante de pago de cada una de ellas (Art. 10 Decisión 486).

En el caso del pago de la reivindicación de prioridad se entiende que la tasa forma parte de la documentación pertinente para la invocación de prioridad y por lo tanto podrá presentarse conjunta o separadamente con la solicitud, por lo que en este caso aplica el plazo de 16 meses para el caso de patente de invención y modelo de utilidad pero la omisión de este requisito conducirá al retiro de la prioridad (Art. 10 Decisión 486).

4. Por reivindicación adicional (a partir de la 11ava reivindicación).

El examinador debe revisar los descuentos a que tiene derecho el solicitante en el momento de presentar su solicitud si se trata de una Patente de Invención o de una Patente de Modelo de Utilidad.

#### 4.1.4 Copia del Contrato de Acceso o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas

El examinador jurídico de forma debe verificar cuando corresponda:

---

<sup>4</sup> Ley 1429 de 2010 Art. 42

1. Que el solicitante hubiese llenado la declaración sobre la existencia de un contrato de acceso a recursos genéticos, productos derivados o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas incluido en el petitorio y

2. La existencia de la copia del contrato de acceso a recursos genéticos o de sus productos derivados o copia del documento donde se autorice el uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas (Art. 26 literales h) e i) Decisión 486).

Sin embargo, en aquellos casos en los que el contrato de acceso a recursos genéticos, productos derivados y conocimientos tradicionales se encuentre en trámite ante la autoridad competente podrá presentarse la constancia o certificación sobre el estado del trámite.

El examinador verificará en todo caso, si dichos documentos hacen referencia a los productos o procedimientos de la invención, si son otorgados al solicitante de la solicitud en cuestión y si se ha hecho con fecha anterior a la de presentación de la solicitud.

Si a la expiración del término señalado por el Art. 39 Decisión 486, el solicitante no completa el requisito indicado, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

#### **4.1.5 Certificado de depósito del material biológico**

El Examinador deber verificar la presentación del certificado de depósito del material biológico, donde conste el nombre y dirección de la institución, la fecha del depósito y el número del depósito atribuido por tal institución en la fecha de presentación de la solicitud. Las Instituciones autorizadas son las reconocidas conforme al Tratado de Budapest (Art. 29 D. 486).

#### **4.1.6. Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante**

En los casos en que el inventor sea persona diferente al solicitante debe verificar que se haya allegado el documento en que conste la cesión del derecho a la patente al solicitante o a su causante. En los casos de sucesión hereditaria, debe verificar además, la existencia del testamento ejecutado o fallo judicial firme, o partición y adjudicación notarial de la herencia (Art. 22 D. 486).

El examinador de forma debe verificar si los documentos suministrados por el solicitante contienen los requisitos establecidos en la legislación (Art.26 y 27 D. 486).

1. En caso negativo requerir al solicitante para que complete los requisitos o si se encuentran algunos defectos requerir al solicitante para que los corrija, siempre y cuando no amplíe el objeto de la solicitud originalmente presentada.
2. Si el solicitante no completa los requisitos en el tiempo establecido o a pesar de haber presentado observaciones o rectificaciones dentro del término legal y la solicitud continúa con las mismas deficiencias, el examinador debe declararla abandonada.
3. Si los documentos fueron suministrados por el solicitante por fuera del tiempo límite prescrito en la legislación, el examinador debe declarar abandonada la solicitud.
4. El Examinador debe verificar el pago de las tasas de presentación, de reivindicación de prioridad y del número de reivindicaciones. Si la tasa no ha sido pagada el examinador le debe comunicar al solicitante por escrito.

## **4.2 Examen Técnico de Forma**

El examinador de forma técnico debe verificar que la solicitud cumpla con los requisitos formales relativos a la presentación de dibujos, resumen y clasificación internacional

### **4.2.1 Dibujos o Figuras**

El examinador debe verificar si el capítulo descriptivo de la solicitud contempla dibujos.

Los dibujos deben incluir únicamente un número de referencia. En el capítulo descriptivo se debe incluir una breve descripción o resumen de lo que se ilustra en cada dibujo o figura. Por ejemplo:

Figura 1 muestra una vista lateral de la máquina empaquetadora, Figura 2 vista parcial de la primera fase de funcionamiento de la máquina de la figura 1.

Si la invención corresponde al campo de la química, el dibujo puede ser la fórmula química y estructural de uno o más compuestos.

Si la invención es un circuito eléctrico, los dibujos pueden ser utilizados para señalar las conexiones entre los diferentes elementos que componen el circuito.

De forma similar, si la invención corresponde a un proceso, los dibujos pueden mostrar bloques o diagramas esquemáticos donde se indica la secuencia lógica de etapas.

Los dibujos, planos figuras y representaciones gráficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención, por lo tanto deben presentar ciertas características que el examinador debe verificar:

1. Deben tener una relación directa con la descripción.
2. Deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas.
3. La relación entre la descripción y los dibujos debe guardar correspondencia y se debe representar por medio de signos de referencia que se encuentran tanto en la descripción como en los dibujos. Los signos de referencia deben identificar siempre la misma parte y permanecer idénticos en toda la solicitud.
4. El dibujo no pueden incluir números de referencia que no han sido detallados en el capítulo descriptivo de la solicitud. El dibujo debe incluir los

números de referencia esenciales que permitan identificar los elementos característicos.

5. Si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras necesariamente deben estar incluidas. No se deben incluir figuras o dibujos que no han sido descritas.
6. No deben aparecer ni considerarse símbolos o números no mencionados en la descripción.
7. Cuando por alguna razón el solicitante ha retirado alguna figura o dibujo, el solicitante debe retirar los signos de referencia de esa figura o dibujo que se encuentran en la descripción y en las reivindicaciones si es el caso.
8. Sobre el dibujo no se debe incluir texto, con excepción de una palabra o palabras aisladas cuando sea absolutamente indispensable como: “agua”, “cerrado”, “corte según AB” etc. y en el caso de circuitos eléctricos, diagramas de instalaciones esquemáticas, diagramas de flujo es posible incluir algunas palabras claves que resulten indispensables para su comprensión.

#### Directrices para la presentación de Dibujos o Figuras

1. Los dibujos se deben presentar en hojas de tamaño idéntico al de la documentación de la solicitud, impresos por una sola cara y sin incluir marcos en su contorno.
2. No se deben realizar a mano alzada. Deben estar elaborados siguiendo las reglas del dibujo técnico, con líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente densos y bien delimitados que permitan distinguir sin dificultad todos los detalles ante cualquier reproducción.
3. Las letras, números o cualquier signo de referencia que figuren en los dibujos deben ser claros y legibles. No se deben utilizar corchetes ni comillas asociadas con cifras o letras, deben estar numerados individual y consecutivamente, e independientemente de la numeración de las hojas.
4. Los dibujos deben permitir la diferenciación entre las líneas directrices y las de los signos de referencia que las acompañan.

5. Los cortes se deben indicar mediante rayados para las partes macizas y espacios en blanco para las partes huecas. Los cortes transversales se indicarán mediante líneas oblicuas que no obstaculicen la lectura de los signos de referencia y de las líneas principales.

En consecuencia, si la calidad de los dibujos originales no es satisfactoria, el examinador debe requerir al solicitante para que presente los dibujos con la calidad suficiente que permita lograr una duplicación de calidad aceptable.

Cuando los dibujos se presenten con posterioridad a la fecha de recepción de la solicitud, el examinador debe determinar si los dibujos constituyen una parte importante para comprender y ejecutar la invención. En tal caso los dibujos forman parte de los requisitos mínimos para otorgar la fecha de presentación de que trata el Art. 33 D. 486 y su ausencia conlleva a que la administración se abstenga de asignar la fecha de presentación. Por el contrario, si el examinador considera que los dibujos no son necesarios para la comprensión y ejecución de la invención se podrán presentar en la forma de modificaciones a la solicitud, siempre y cuando que con su presentación no se amplíe la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada.

La introducción a posteriori en las reivindicaciones de alguna característica de los dibujos originalmente presentados no mencionados en la descripción, no necesariamente implicará una ampliación de la divulgación.

#### **4.2.2 Resumen**

El resumen de un documento de patente es una exposición concisa de la divulgación técnica. El resumen debe permitir al lector comprender rápidamente el objeto del tema tratado en la descripción y su objetivo es servir de información técnica, no pudiendo utilizarse para otro fin y en ningún caso para interpretar el ámbito de la protección solicitada (Art. 31 D. 486).

El examinador debe verificar que el resumen indique el campo técnico al cual pertenece la invención, de manera que permita comprender el problema técnico en forma resumida y debe revisar su correspondencia con la descripción, reivindicaciones y dibujos presentados originalmente.

El resumen de una solicitud de patente debe contener información concisa sobre las características técnicas esenciales de(l) (los) objeto(s) de invención. Debe constituir un instrumento indispensable y eficaz para la búsqueda de antecedentes y sirve como referencia en el caso que exista necesidad de consultar la propia solicitud de patente.

#### 4.2.2.1 Contenido del resumen

El resumen debe ser claro y tan conciso como lo permita la descripción. No debe exceder de 250 palabras, debiendo contener preferentemente de 50 a 150 palabras y puede incluir fórmulas químicas y matemáticas, cuadros o figuras, en tamaño 12x12. Y deberá presentar la siguiente estructura:

1. Objeto de la Invención:
2. Características de la Invención:
3. Campo de aplicación

El resumen debe tratar esencialmente de lo que es nuevo y aporta la invención al estado de la técnica al que pertenece. De esta manera, si la naturaleza de la invención es la modificación de un aparato, o la presentación de un procedimiento, producto o compuesto, el resumen debe enfocarse hacia la descripción técnica de la modificación.

En el caso de que el documento de patente reivindique un producto, particularmente un compuesto o componente y también contenga un procedimiento o método de preparación, éste también debe estar incluido en el resumen.

Cuando corresponda a compuestos o composiciones químicas, el resumen debe contener la naturaleza química del compuesto o de la composición, así como el campo de aplicación. El resumen debe indicar la fórmula química que mejor caracterice la invención.

En lo que respecta a los procedimientos, el resumen debe explicar el tipo de reacción, los reactivos y las condiciones para llevar a cabo el procedimiento.

Si la descripción comprende alternativas o variantes de realización, el resumen debe tratar las variantes preferentes e identificar las demás siempre y cuando se pueda hacer de forma concisa, si esto no fuera posible, debe mencionar la existencia de esas otras variantes si difieren substancialmente de la variante preferente.

Los detalles mecánicos así como los detalles de diseño no deben figurar en el resumen en forma extensiva.

El resumen no debe contener declaraciones relativas a las ventajas asociadas a la invención.

Cuando corresponda, el resumen debe incluir por lo menos lo siguiente:

Si la invención es	El resumen debe tratar de
Un artículo	su identidad, su aplicación, su construcción, su organización, su método de fabricación.
Un compuesto químico	su identidad estructural, método de preparación si corresponde, propiedades y aplicación.
Una mezcla o composición de materia	su naturaleza, sus ingredientes esenciales (identidad y función), la proporción de sus ingredientes si esto es importante y eventualmente, su

	preparación.
Una máquina, aparato o sistema	su naturaleza, su aplicación, su construcción, su organización y funcionamiento.
Un procedimiento	la secuencia lógica de etapas, su naturaleza y características esenciales, materiales utilizados, condiciones empleadas, el producto obtenido si se considera importante.

#### 4.2.2 Figura representativa

Si la invención prevé figuras ilustrativas y/o fórmulas químicas, el examinador de forma técnico deberá, por un lado, verificar que se hayan presentado las figuras definitivas y, por el otro, que las mismas cumplan con las formalidades exigidas.

Se deberá tener presente que no siempre es necesario hacer una selección de la(s) figura(s) y/o fórmula(s) química(s) más representativa(s) de la invención para los efectos de la publicación. Si el solicitante ha seleccionado una figura representativa, su inclusión en el resumen dependerá de la naturaleza de la invención y de la medida en que el resumen por sí mismo permita tener una idea clara y concisa de(l) (los) objeto(s) que se reivindican.

Por razones de claridad y para efectos de la publicación, si correspondiera publicar una o más fórmulas químicas representativas de la invención el examinador debe solicitar que la(s) misma(s) se presente(n) en hoja aparte, del mismo modo que cualquier figura.

#### 4.2.3 Aprobación de la figura más representativa de la invención

El examinador debe determinar cuál es la figura más representativa de la invención para efectos de la publicación, por norma general el examinador debe aprobar una sola figura representativa, a menos que, por la naturaleza de la invención sea necesario publicar más de una o para lograr una mejor comprensión de la invención.

#### **4.2.4 Clasificación Internacional (CIP)**

El examinador de forma debe clasificar provisionalmente la solicitud, solicitando colaboración de los examinadores de fondo, si lo estima conveniente, o se puede acoger a las clasificaciones internacionales encontradas en las solicitudes prioritarias.

Durante el examen de fondo el examinador validará la clasificación asignada por el examinador de forma. Los elementos que se deben tener en cuenta para asignar la clasificación durante el examen de fondo en el caso de las solicitudes de química serán los correspondientes a la estructura, sin perjuicio de lo anterior, los examinadores de patente podrán reasignar la CIP cuando lo consideren necesario, teniendo en cuenta el campo de aplicación.

Si es necesario reasignar o adicionar una nueva CIP, en el caso de las solicitudes de química pura se tomará en cuenta inicialmente la estructura del compuesto o en su defecto el campo técnico relacionado.

En el área farmacéutica el examinador podrá reasignar o adicionar si es el caso una nueva CIP dando prioridad al grupo farmacofórico, a la vez que tendrá en cuenta la clasificación relacionada con la indicación farmacoterapéutica.

### **4.3 Resultado del examen de forma**

1. Si agotado el examen de forma, el examinador encuentra que los elementos que constituyen una solicitud de patente están de conformidad con las

disposiciones señaladas en la legislación, incluso después de haber suministrado rectificaciones u observaciones, el examinador comunicará al solicitante que la solicitud aprobó el examen de forma y continuará el trámite a la etapa de publicación.

2. Si durante el examen de forma, el examinador encuentra que la solicitud de patente no cumple con los requisitos formales de acuerdo con la legislación, debe emitir el concepto señalando de forma clara y precisa los defectos que presenta la solicitud y notificar al solicitante acerca del tiempo límite señalado por la Decisión para complementarla o corregirla especificando si se trata de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad.
3. El solicitante luego de ser notificado, debe complementar la solicitud de acuerdo con el concepto expedido por el examinador, durante el tiempo estipulado en la legislación y sin ir más allá del alcance de la divulgación contenida en la solicitud presentada inicialmente.
4. El examinador debe declarar abandonada la solicitud, cuando el solicitante no responde dentro del tiempo límite, o si a pesar de haber dado respuesta continúa con los defectos,
5. El examinador debe verificar si el solicitante solicitó prórroga, si fue solicitada antes del vencimiento del término que se desea prorrogar y si pagó la tasa correspondiente. Las prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquel en que vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la oficina nacional competente.

Si dentro de estos plazos el solicitante no completa los requisitos o no subsana los errores, el examinador debe considerar la solicitud abandonada y la solicitud perderá la fecha de presentación y en tal caso le corresponde a la oficina guardar confidencialidad sobre el contenido de la solicitud.

## **5 Publicación de la solicitud**

*Artículo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.*

*No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.*

Las solicitudes de patente se publican cuando trascurren dieciocho meses, contados a partir de la fecha de publicación, o de la fecha de prioridad si es el caso de conformidad con las disposiciones nacionales (Art.40 Decisión 486).

El solicitante puede pedir que se publique su solicitud antes de este término, pero siempre después de haber agotado el examen de forma.

El examinador debe verificar que el examen de forma es favorable a la solicitud y en tal caso debe asignar la clasificación internacional correspondiente (Anexo III).

El examinador de forma debe verificar en el formato que se va a publicar que contenga los datos bibliográficos de la solicitud, corroborar si el inventor quiere aparecer en la patente y en caso negativo retirar su nombre del formato (art.24 D. 486).

El examinador debe verificar que el resumen contenga la información concisa sobre el objeto de la solicitud, incluyendo las características técnicas esenciales de la invención y una indicación del campo de aplicación que permita comprender rápidamente el carácter técnico del tema tratado en la solicitud.

El resumen no debe contener declaraciones relativas a las ventajas, o méritos de la invención reivindicada ni sobre su aplicación especulativa.

Si la descripción comprende alternativas o variantes de realización, el resumen debe tratar las variantes preferentes e identificar las otras variantes en la medida en que esta identificación se pueda hacer de forma concisa, si esto no fuera posible debe mencionar la existencia de esas otras variantes si difieren substancialmente de la variante preferente.

Por razones de claridad y para efectos de la publicación, si correspondiera publicar una o más fórmulas químicas representativas de la invención, se solicitará que la(s) misma(s) se presente(n) en hoja aparte, del mismo modo que cualquier figura. (Ver Capítulo III, num. 4.2.2)

El examinador verificará la existencia de una invocación de prioridad, a efectos de que esta se indique en la publicación.

## 6 Oposición

*Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.*

*A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.*

*Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.*

*Artículo 43.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.*

*A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.*

*Una vez publicada la solicitud, quien tenga legítimo interés, puede oponerse para desvirtuar la patentabilidad de la invención (art.42).*

El examinador de forma debe verificar si se ha presentado oposición.

En caso afirmativo debe verificar si ha sido presentada dentro del plazo establecido por la legislación:

1. Sesenta días para Patentes de Invención, o
2. Treinta días para Patentes de Modelo e Utilidad,

Este plazo se cuenta desde el día siguiente hábil a la fecha de publicación (art.42 D. 486).

El examinador puede, a solicitud de parte, conceder un plazo adicional por el mismo tiempo si necesita sustentar la oposición.

El examinador debe notificar al solicitante que se ha presentado oposición y proporcionar una copia del documento junto con sus anexos.

El solicitante puede presentar argumentaciones, documentos o proceder a modificar la descripción y/o reivindicaciones, si lo estima conveniente, siempre y cuando no amplíe el objeto inicialmente presentado.

El examinador debe verificar que el solicitante presente la respuesta correspondiente a la oposición en el plazo señalado por la ley:

1. Dentro de los sesenta días hábiles para Patentes de Invención, o
2. Treinta días hábiles para Patentes de Modelo de Utilidad

Contados a partir del día siguiente hábil a la notificación. Si el solicitante requiere tiempo adicional para formular su respuesta, el examinador deberá verificar que

se hubiese solicitado con antelación a la fecha del vencimiento del plazo que se quiere prorrogar.

Las prórrogas se deben entender concedidas automáticamente por el plazo respectivo. Los plazos serán contados a partir del primer día hábil siguiente, a aquel en que vence el término original y no requiere que la administración se pronuncie al respecto.

## **7 Solicitud de Examen de Patentabilidad**

*Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.*

El solicitante debe pedir que se examine si la invención contenida en su solicitud es patentable o no. Para solicitar este examen, el solicitante tiene un plazo de seis meses para el caso de patentes de invención, o de tres meses para Patente de Modelo de Utilidad. El plazo se cuenta a partir de la fecha de la publicación y la solicitud de examen de patentabilidad debe acompañarse del comprobante de pago respectivo.

El examinador de forma debe verificar que la petición se efectuó dentro del tiempo establecido y que el solicitante canceló la tasa respectiva (Art.44 D. 486), sin perjuicio de que el examinador durante el estudio de fondo realice la verificación correspondiente.

## **CAPITULO IV.**

### **EXAMEN DE FONDO. PROCEDIMIENTO GENERAL.**

#### **1 Funciones del Examinador de Fondo**

Las funciones del Examinador de fondo son:

Verificar la Clasificación de la solicitud y reclasificar, si es necesario.

Examinar que las reivindicaciones sean claras, concisas y estén soportadas en la descripción.

Examinar que la descripción cumpla los requisitos de claridad y suficiencia.

Examinar si la solicitud tiene Unidad de Invención.

Realizar la búsqueda de documentos del estado de la técnica.

Examinar la patentabilidad.

Elaboración Informes técnicos, para comunicar si la solicitud cumple o no los requisitos de patentabilidad.

Todas las objeciones mencionadas en el informe, referentes a: falta de claridad, concisión y soporte de las reivindicaciones, falta de claridad y suficiencia de la descripción, falta de novedad, de nivel inventivo y de Unidad de Invención; deben ser razonadas y estar documentadas.

La actitud del examinador de Fondo es muy importante. El examinador debe tratar de ser constructivo y de ayudar, en caso de Solicitudes deficientes; debe ajustarse a las normas y reglamentos vigentes; debe tener en mente que no es la persona medianamente versada en la materia, sino que es un profesional capacitado para analizar y comparar el objeto de las Solicitudes de Patente y definir si es patentable o no.

#### **2 Verificaciones previas al examen de fondo**

Antes del Examen de Fondo de un Expediente, el examinador deberá verificar, apoyado en el “Sistema de Trámites” de la entidad, que la solicitud:

1. haya sido publicada.
2. no haya sido abandonada ni desistida.
3. contiene la “Solicitud de Examen de Patentabilidad”, según el Art 44, D 486 y que haya sido presentada: máximo 6 meses después de la fecha de publicación, si es una Solicitud de patente de Invención; o, máximo 3 meses después de la fecha de publicación, si es una Solicitud de patente de Modelo de Utilidad. De lo contrario, la Solicitud se considerará Abandonada;
4. contiene el recibo de pago por concepto del Examen de Patentabilidad.
5. con respecto a los documentos de reivindicación de prioridad, debe revisarse que:
  1. la presentación en la Oficina Nacional (SIC) se haya realizado dentro del plazo de 12 meses, contados a partir del día siguiente de la fecha de Prioridad (Art. 9 D 486);
  2. el documento aportado corresponda con el documento enunciado en la solicitud;
  3. se reivindique el derecho de Prioridad, e indique la fecha, país y número de la solicitud Prioritaria;
  4. copia de la solicitud prioritaria certificada por la Oficina respectiva (no requiere legalización) (Art. 10 D 486);
  5. certificado de la fecha de presentación de la solicitud, expedida por la oficina respectiva (no requiere legalización);
  6. contiene el recibo de pago de la tasa de prioridad; y
  7. contiene materia técnica que corresponde con la materia de la solicitud de prioridad reivindicada.
- e) contenga los documentos (en físico) de oposiciones, notificaciones y respuestas, si se presentaron;
- f) contenga las modificaciones realizadas a la descripción, reivindicaciones y dibujos, si se presentaron y el recibo de pago de la tasa administrativa correspondiente;

- g) se presenten las solicitudes fraccionarias o la fusión de la solicitud.; y
- h) contenga la lista de verificación del examen de forma.

### **3 Procedimiento de examen de patentabilidad**

#### **3.1 Estrategia**

##### **3.1.1 Verificar la congruencia entre la solicitud y la prioridad**

El examinador de fondo tendrá en mente:

- 8. La primera solicitud, sobre la cual se reivindica derecho de prioridad, debe contener el mismo objeto técnico que el de la solicitud examinada.
- 9. No es necesario que la Invención esté divulgada en forma idéntica. Sin embargo, si una o más características técnicas esenciales han sido divulgadas de forma general en la primera solicitud, y con la descripción de la solicitud en estudio, la persona medianamente versada en la materia no puede derivarla directamente de la primera solicitud, en tal caso la primera solicitud no es aceptable como solicitud prioritaria.
- 10. La solicitud sobre la cual se reivindica prioridad debe ser la primera solicitud que describe el invento.

Prioridad parcial:

Cuando se ha hecho una mejora o perfeccionamiento en la materia contenida en una primera solicitud, puede incluirse materia nueva en la segunda solicitud. Pero en tal caso, el derecho de prioridad se acepta sólo para la materia que se encontraba divulgada en la primera solicitud. Y, para efecto de búsqueda para la materia no divulgada en la primera solicitud, el estado de la técnica se determinará con base en la fecha de presentación de la segunda solicitud. Es decir, se reconocerá derecho de prioridad parcial.

Prioridades múltiples:

El examinador debe verificar que todas las invenciones de una Solicitud, que cumple con el requisito de Unidad de Invención, y reivindica Prioridades múltiples, estén descritas en las diferentes Solicitudes Prioritarias; y el plazo de 12 meses, establecido para la presentación de esta segunda Solicitud, se cuenta a partir de la fecha de presentación de la Solicitud Prioritaria más antigua. De manera que, si alguna de las invenciones no está mencionada en alguna Solicitud Prioritaria, la reivindicación del derecho de Prioridad no es válida.

### **3.1.2 Considerar si es una invención y si no está excluida de patentabilidad**

El examinador verificará que la solicitud sea una invención (Art 15 D 486), no esté excluida de patentabilidad (Art 10 D 486), sea nueva (Art 16 D 486), tenga nivel inventivo (Art 18 D 486), tenga aplicación industrial (Art 19 D 486) y tenga Unidad de Invención (Art 25 y 20).

### **3.1.3 Examinar las reivindicaciones**

El examinador debe examinar que las reivindicaciones identifiquen completamente la invención, así:

1. identificar si toda la materia de las reivindicaciones se puede considerar invención (Art 15 D 486),
2. identificar en las reivindicaciones, las invenciones no patentables (Art 20 D 486)
3. identificar la forma de las reivindicaciones
4. identificar la categoría de las reivindicaciones
5. identificar las reivindicaciones independientes
6. identificar las reivindicaciones dependientes

7. examinar la claridad, concisión y soporte de las reivindicaciones en la descripción

#### 3.1.4 Examinar la descripción

El examinador deberá verificar que la descripción:

1. sea clara para que la persona medianamente versada en la materia pueda comprender cuál es el problema técnico que se pretende resolver y la solución propuesta por la solicitud. (Art 28 D 486)
2. contiene la información suficiente para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducirla (Art 28 D 486)
3. exprese las unidades según el Sistema Internacional de Unidades
4. de los dibujos tengan relación directa con la invención
5. utilice términos técnicos reconocidos en el ámbito técnico correspondiente y, si fuesen términos poco reconocidos, que estén definidos correctamente
6. mencione las características técnicas esenciales de la invención reivindicada

Si es una Solicitud de Biotecnología:

7. que presente las listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos en forma separada de la descripción, bajo el título: "Listado de secuencias" y estén anexadas en formato digital, si estas son objeto de la Solicitud.
8. que presentarse el Certificado de Depósito, si la Solicitud se refiere a material biológico (Art 26 D 486).
9. que anexe el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos o Productos Derivados, expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o indique el estado de trámite del mismo, si la invención se refiere a un compuesto derivado de una especie proveniente de un País Miembro.

10. que contenga la copia de la Licencia o Autorización de Uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales del País Miembro, si la invención se relaciona con recursos genéticos.

### **3.1.5 Examinar los dibujos**

Los dibujos, planos, figuras y representaciones gráficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención, por lo tanto deberán tener relación directa con la descripción y permitir visualizar las formas de ejecución descritas. La relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de números de referencia, entre paréntesis, que se encuentren en la descripción, en los dibujos, y si ayudan a dar claridad, en las reivindicaciones.

### **3.1.6 Examinar las oposiciones y observaciones de terceros**

El examinador deberá verificar que la oposición fue presentada dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, estudiar los documentos adjuntados y definir si serán considerados en el examen de patentabilidad de la solicitud. (Art 42 D 486)

### **3.1.7 Determinar el estado de la técnica**

El examinador debe determinar cuál es el estado de la técnica relacionado con la invención, mediante la Búsqueda de documentos del mismo campo técnico o de un campo técnico cercano al objeto de la Solicitud, cuya fecha de publicación sea previa a: la Fecha de Presentación de la Solicitud, si es una Solicitud de patente Nacional, a la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad, o a la Fecha de Presentación Internacional.

### **3.1.8 Examinar Patentabilidad**

### 3.1.8.1 Examinar novedad

Se examinará si la invención es nueva o no, de la siguiente manera:

1. definir cuáles son las características técnicas **esenciales** de la primera reivindicación independiente
2. comparar, elemento por elemento, las características técnicas **esenciales** con las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica.
3. verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad.
4. examinar de la misma manera las otras reivindicaciones independientes, y
5. revisar si las reivindicaciones dependientes mencionan elementos nuevos.

### 3.1.8.2 Examinar nivel inventivo

Se examinará si la invención tiene nivel inventivo, mediante el Método Problema – Solución, que consta de las siguientes etapas:

1. Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada
2. Determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano
3. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial
4. Deducir el problema técnico objetivo
5. Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia

### 3.1.8.3 Examinar aplicación industrial

“Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. (Art 19 D 486)

### **3.2 Acciones producto del examen**

A continuación del examen de fondo de la solicitud, el examinador elaborará el informe técnico, de acuerdo con los Art 45, 46 o 48 D 486.

#### **3.2.1 Informes técnicos**

Con requerimiento según el Art 46 D 486:

El examinador podrá requerir al solicitante, de acuerdo con el Art 46 D 486, que aporte:

6. informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención,
7. informes de otras oficinas de propiedad industrial,
8. copia de la solicitud extranjera;
9. copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
10. copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
11. copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o
12. copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

Con requerimiento según el Art 45 D 486:

Si el examen de la Solicitud; de la descripción, reivindicaciones y dibujos, de considerar si es una invención, si está excluida de patentabilidad, de novedad, de nivel inventivo, de aplicación industrial, y Unidad de Invención; presenta que la invención no es patentable o que no cumple alguno de los requisitos establecidos en la D 486 para la concesión de la patente, se notificará al solicitante, para que retire los impedimentos para la concesión.

Informe Técnico de Decisión según el Art 48 D 486:

Después que el Solicitante presente sus argumentos, pruebas o modificaciones, se examinará nuevamente la solicitud y se tomará la decisión de conceder o denegar la patente.

### **3.2.2 Resolución final**

La comunicación al Solicitante referente a la concesión o denegación de la patente, se hará mediante una Resolución.

## **CAPITULO V**

### **EXAMEN DE FONDO. DIRECTIVAS.**

“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial” (Art 14 D 486)

#### **1 Considerar si es una invención.**

“No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- f) las formas de presentar información” (Art 15 D 486)

## **1. Descubrimientos**

El descubrimiento es el hallazgo de materia existente, que se ignoraba. No se considera invención porque no es producto de la actividad innovadora del ser humano.

Sin embargo, a partir de un descubrimiento puede lograrse una invención si, por intervención humana, se modifica para proporcionar un nuevo efecto técnico.

De forma que, el descubridor tan sólo aísla, purifica e identifica una materia existente, pero el inventor, además, modifica la materia conocida con el fin de solucionar un problema técnico.

## **2. Teorías científicas**

Son principios puramente abstractos donde no puede haber una contribución técnica. Un ejemplo de teoría científica puede ser la teoría física de la semi conductividad, la cual no puede ser caracterizada en términos técnicos, razón por la cual no se consideran invenciones y por lo tanto no pueden ser patentables. Sin

embargo, nuevos artículos semiconductores y el proceso para manufacturarlos, pueden considerarse invenciones y serían patentables. Así mismo, una fórmula matemática para obtener una temperatura por sí sola no se considera invención; sin embargo, si dentro de un proceso para obtener un producto, dicha fórmula se utiliza para obtener la temperatura requerida para llevar a cabo dicho proceso, esto debe ser considerado como distinto de un método matemático.

### **1.3 El todo o parte de seres vivos, procesos biológicos naturales y material biológico existente en la naturaleza**

Toda materia viva y las sustancias existentes en la naturaleza, no son invenciones. Los nuevos productos farmacéuticos y alimenticios que sean obtenidos a partir de materia que se encuentra en la naturaleza, no están excluidos de patentabilidad, por cuanto son productos derivados de la actividad inventiva del hombre, y no se reivindica materia en su estado natural.

#### **1. Genoma o germoplasma**

El Genoma o Germoplasma de cualquier ser vivo natural, incluido el ser humano, no es patentable. Tampoco son patentables los procedimientos de mutación o modificación genética, ni otras técnicas que pueden resultar contrarias a la dignidad de la persona o al orden público, tales como clonación de personas, manipulación de embriones humanos, o creación en laboratorio de seres humanos.

### **1.5 Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor**

Este tipo de obras se protege por medio del Registro de Derechos de Autor.

## **1.6 Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales**

Son creaciones intelectuales de carácter abstracto, porque no usan medios técnicos, o aplican leyes de la naturaleza, no resuelven problemas técnicos, no produce efectos técnicos, ni constituyen una solución técnica. No son patentables, por ejemplo: Métodos para examinar las patentes de invención, métodos y sistemas para manejar organizaciones, actividades económico-comerciales, reglas de tránsito, métodos para editar diccionarios, métodos de búsqueda de información, método de clasificación de patentes, procedimientos de gestión y promoción de ventas, método para aprender un idioma, reglas y métodos de juegos etc.

## **1.7 Los programas de ordenador o el soporte lógico como tal**

Los programas de computador o de soporte lógico son las instrucciones que necesita una máquina para conseguir un resultado.

No se consideran invenciones, no tienen carácter técnico en sí mismos; los programas de de computador adquieren carácter técnico, sólo si hacen parte de un proceso industrial. Ver Anexo

## **1.8 Las formas de presentar información**

Cualquier representación de información caracterizada sólo por el contenido de la información, no es patentable.

Esto aplica si la reivindicación está dirigida a la presentación de información per se (por ejemplo por señales acústicas, sonidos verbales, presentaciones visuales), a información grabada en algún medio (ejemplo: un libro caracterizado por su contenido), una cinta de grabación caracterizada por la pieza musical grabada,

una señal de tránsito caracterizada por el mensaje de prevención, un disco compacto caracterizado por la data o programa grabado, o un proceso y aparato para la presentación de información (ejemplo: un grabador caracterizado solamente por la información grabada, una computadora caracterizada por los datos almacenados).

### **13. Considerar si es una Excepción de patentabilidad**

“No serán patentables:

a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación”.  
(Art 20 D 486)

Los siguientes ejemplos son procedimientos biotecnológicos cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público o la moral, y por tanto no son patentables:

1. Procedimientos para clonar seres humanos;
2. Esta excepción consiste en crear un ser humano con la misma información genética nuclear de otro ser humano vivo, o muerto
3. Procedimientos para modificar la identidad genética de la línea germinal de seres humanos;
4. Por ejemplo: Terapia génica germinal, en la cual la terapia no solo incide en el individuo, sino sobre su descendencia, pues altera o modifica su patrimonio genético.
5. Uso de embriones humanos para propósitos industriales, o comerciales;

6. Procesos para modificar la identidad genética de animales que puedan causar sufrimiento al mismo sin un beneficio médico sustancial para el hombre, o para el animal.
7. El cuerpo humano, en las distintas etapas de su formación y desarrollo, y el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluso la secuencia total o la secuencia parcial de un gen, no podrá constituir invenciones patentables. Tales etapas en la formación o desarrollo del cuerpo humano, incluye las células germinales.
8. Procedimientos para producir quimeras a partir de células germinales o células totipotenciales de seres humanos y animales.

“b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación. (Art 20 D 486)

## **2.1 Plantas, animales y procedimientos no biológicos o microbiológicos**

“(c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos”. (Art 20 D 486)

## **2.2 Métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico**

“d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”. (Art 20 D 486)

## **9. Usos**

“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. (Art 14 D 486) “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. (Art 21 D 486)

Los usos y segundos usos no son patentables por aplicación de los Arts. 14 y 21.

## **10. Examen de la Descripción**

La solicitud de patente debe incluir una descripción del invento que sea clara, para que la persona medianamente versada en la materia pueda comprender cuál es el problema técnico que se pretende resolver y cuál es la solución propuesta por la solicitud, y debe contener la información técnica suficiente, para que la persona medianamente versada en la materia pueda ponerla en práctica.

### **4.1 Requisitos**

“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información” (Art 28 D 486):

1. el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;

La descripción de lo conocido sirve para contextualizar la invención, ubicándola dentro del campo técnico al cual pertenece.

2. la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;

Es importante que se mencione el estado de la técnica relevante conocido por el solicitante que pueda ser útil para entender la invención y su relación con la técnica anterior. Por ejemplo, si el inventor ha partido de una descripción de la técnica anterior para lograr la invención, los documentos citados podrían demostrar las características o etapas de la técnica inventada que ya se conocían.

3. una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;

El solicitante no está obligado a presentar las ventajas con respecto a la tecnología anterior, porque el Art 28 hace mención a las “eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior”. Dado que el término “eventual” significa que algo puede suceder o no suceder, significa que el solicitante tiene libertad para presentar o no tales ventajas.

4. una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;

Si incluye dibujos, deben estar descritos brevemente dentro de la descripción.

Si incluye dibujos, la descripción y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros en cuanto a los signos, símbolos o números de referencia.

- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes;

En referencia a la mejor manera de realizar la invención, se considerará que los ejemplos son casos particulares que sirven para ilustrar la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención. Dado que la Solicitud está dirigida a la persona medianamente versada en la materia, no es necesario, ni deseable, incluir características, ni detalles que son bien conocidos, sino que debe divulgar cualquier característica **esencial** para poner en práctica la invención, sin que ello requiera de un esfuerzo inventivo que sea superior a las habilidades ordinarias de dicha persona.

y

f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.” (Art 28, D 486)

La descripción debe indicar explícitamente la forma en la cual la invención puede ser explotada en la industria, si esto no es obvio de la descripción o la naturaleza de la invención.

## 4.2 Claridad

La descripción deberá presentar la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior.

Para cumplir con este requerimiento, la descripción debe incluir sólo aquellos detalles que sean realmente necesarios para definir y comprender la invención y sus diversas modalidades.

La redacción de la descripción se hace para la persona medianamente versada en la materia técnica determinada, y no para el hombre de la calle, por lo que no debe repetirse la explicación detallada de técnicas convencionales y habituales que para el la persona conocedora del campo técnico suele ser innecesaria.

## Otros

Si el objeto de la invención es un nuevo proceso para sintetizar un compuesto, la descripción debe mencionar las etapas y condiciones **esenciales** del proceso de síntesis del compuesto. Si no es así, puede presentarse una objeción por falta de claridad.

Si el objeto de la invención son nuevos compuestos, la descripción debe presentar fórmulas concretas de compuestos. Si no es así, puede presentarse una objeción por falta de claridad.

### 4.3 Suficiencia

La descripción debe contener la suficiente información técnica para que la persona medianamente versada en la materia pueda poner en práctica (o reproducir) la invención, y esto debe ser posible sin necesidad de realizar un esfuerzo inventivo que sea superior a sus habilidades ordinarias. Por lo tanto, si en la descripción se omite información que es necesaria para poner en práctica la invención y que no puede ser suplida por el conocimiento general de la persona medianamente versada en la materia, se considerará que la invención no está suficientemente descrita.

La invención puede estar suficientemente descrita si se aporta:

1. un sólo ejemplo o un número limitado de ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona medianamente versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en práctica la invención en toda el área reivindicada y no sólo algunas especies particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso, la presentación de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención no será condición necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas especies se mencionen en la descripción.

Pero, la invención puede estar insuficientemente descrita si las reivindicaciones abarcan un campo extenso y

1. el número de ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones no es suficiente para cubrir el área protegida por las reivindicaciones, hasta el punto que para la persona medianamente versada en la materia no es posible reproducir la invención reivindicada; por lo cual se considerará que sólo hay algunos modos de realización suficientemente descritos. De manera que la descripción no cumple el requisito de suficiencia y parte de las reivindicaciones no tiene soporte en la descripción.

En tal caso, no debe exigirse la incorporación de ejemplos o características en la descripción, porque ello supondría ampliación y tal modificación sería contraria al Art 34 D 486; pero puede presentarse una sugerencia al Solicitante para que limite las reivindicaciones.

## Otros

Si una Solicitud se refiere a una fórmula Markush, del tipo "A-B-C-D", el examinador podrá presentar un requerimiento según el Art 28, que exprese que la información de la descripción no es suficiente para sintetizar todos los compuestos formados por la combinación de las variables de la fórmula. Y podrá sugerir al solicitante que limite la solicitud.

Si el objeto de la Solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante tiene derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo compuesto.

Pero no está obligado a utilizar ejemplos de cómo diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque "la solución

aportada por la invención”, es decir el objeto de la invención, es “el nuevo compuesto”. Y la persona medianamente versada en la materia (no el hombre de la calle) está en capacidad, con esta información y con sus conocimientos generales, de diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto. En tal caso, se considerará que la Descripción cumple el requisito de suficiencia.

## 2. Examen de las reivindicaciones

Las Reivindicaciones son cláusulas que delimitan el objeto para el que se solicita la protección. Mencionan las características técnicas **esenciales** del objeto reivindicado.

El examinador debe empezar el examen de la solicitud leyendo las reivindicaciones, con el fin de:

1. comprender cuál es el objeto que se pretende proteger, es decir, para que pueda determinar cuáles son las características técnicas **esenciales** que lo definen, dado que estas servirán de base para la comparación con el estado de la técnica, y
2. determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico.

### 5.1 Requisitos

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación

anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple” (Art 30 D 486)

“El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas” (Art 51 D 486)

## 1. Contenido de las reivindicaciones

Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas **esenciales** de la invención.

Las características técnicas **esenciales** son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

Para efecto del examen, los términos relativos a aspectos no técnicos, tales como ventajas comerciales o resultados alcanzados, no se consideran como características técnicas de la invención, dado que no son características **esenciales** y restan claridad a la reivindicación.

### 5.3 Forma de las reivindicaciones

Aunque la D 486 no define la forma en que deben presentarse las reivindicaciones, estas se pueden presentar de acuerdo con la estructura: “Preámbulo – enlace gramatical – Parte caracterizadora”.

El Preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc), y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica.

El enlace gramatical puede ser del tipo: "caracterizado por", "que comprende", "que consiste en".

Y la Parte caracterizadora indica las características técnicas nuevas que se desean proteger.

Dado que el preámbulo menciona las características técnicas conocidas en el estado de la técnica, una típica corrección de las objeciones, tras el informe de búsqueda o examen, consiste en ubicar la parte caracterizadora que el examen mostró ser conocida, en el preámbulo.

## **5.4 Categoría de reivindicaciones**

### **5.4.1 Producto**

Las reivindicaciones de Producto son las que se refieren a entidades físicas, tales como: objeto, sustancia, sustancia, composición, artículo, aparato, máquina, sistema, etc.

### **5.4.2 Procedimiento**

Las reivindicaciones de Procedimiento son las que se refieren a actividades ordenadas por una serie de pasos de manera determinada. Por ejemplo: un proceso de síntesis, un método para fabricar un aparato, etc.

## **5.5 Tipo de reivindicaciones.**

### **5.5.1 Reivindicaciones independientes**

Una Reivindicación Independiente es la que contiene todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente. La Solicitud puede contener más de

una Reivindicación Independiente, de Producto o de Proceso, aunque la mayor parte de las veces es más claro si hay una sola reivindicación independiente de producto y una sola reivindicación independiente de proceso.

Si bien la reivindicación independiente debe especificar todas las características **esenciales** necesarias para definir la invención, no es necesario que mencione las características que estén implícitas.

Por ejemplo:

Si la Reivindicación se refiere a “bicicleta”, no necesita mencionar la presencia de ruedas.

Si la Reivindicación se refiere a “composición caracterizada porque contiene X” (siendo X nuevo e inventivo) no necesita mencionar la presencia de los excipientes.

Si la reivindicación independiente es muy general y no menciona las características que son esenciales, porque las deja en alguna reivindicación dependiente, hay que presentar la objeción al solicitante.

### **5.5.2** Reivindicaciones dependientes

Una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la Reivindicación de la cual depende y adiciona una o más características, de manera que es más limitada que aquella.

La reivindicación dependiente hace referencia a la Reivindicación de la cual depende.

La reivindicación dependiente puede referirse a una o más Reivindicaciones Independientes o dependientes o a reivindicaciones de los dos tipos

simultáneamente, siempre que la dependencia sea clara y no haya contradicciones.

Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de algún elemento de la Reivindicación Independiente, bien sea este del preámbulo o de la en la parte caracterizadora de la reivindicación independiente.

Una reivindicación dependiente es patentable, si la Reivindicación Independiente de la cual se deriva es patentable, por lo cual, en este caso, no hay que hacer búsqueda para la reivindicación dependiente.

### 5.5.3 Falsas dependencias

La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una **reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se** considera que hay una “falsa dependencia”.

Por ejemplo:

Una reivindicación de una categoría se refiere otra de otra categoría, pero no depende de ella:

1. Reivindicación 1. Un producto...
2. Reivindicación 2. Un proceso para fabricar el producto de la reivindicación 1...
3. Reivindicación 3. Un aparato para llevar a cabo el proceso de la reivindicación 2...

Una reivindicación hace referencia a otra de la misma categoría, pero no incluye todas las características de la reivindicación a la cual se refiere:

1. Reivindicación 1. Un sistema que comprende un aparato...;
2. Reivindicación 5. Un aparato según la reivindicación 1...

La Reivindicación 5, que hace referencia a la reivindicación 1, que es de la misma categoría, es independiente de ella, puesto que no contiene todas las características de la reivindicación 1.

## **5.6 Claridad e interpretación de las reivindicaciones.**

### **5.6.1 Claridad**

La reivindicación es clara si, a partir del texto de la Reivindicación, el Experto en la Materia puede deducir: el significado de los términos empleados y la definición del objeto cuya protección se solicita.

### **5.6.2 Interpretación**

El requisito de claridad aplica a las reivindicaciones como un todo y a cada una de ellas.

La claridad de las reivindicaciones es de la mayor importancia debido a que su función es definir la materia para la cual se busca protección. Y debido a que el alcance de la protección depende de la categoría de las reivindicaciones, el examinador debe asegurarse de que la reivindicación no deje dudas de la categoría a la cual se refiere.

### **5.6.3 Términos utilizados**

Cada palabra de las reivindicaciones debe tener el significado y alcance que normalmente se le da en el campo técnico relacionado, a menos que en la descripción se dé una definición explícita diferente.

#### 5.6.4 Características esenciales

Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas **esenciales** de la invención.

Las características técnicas **esenciales** son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

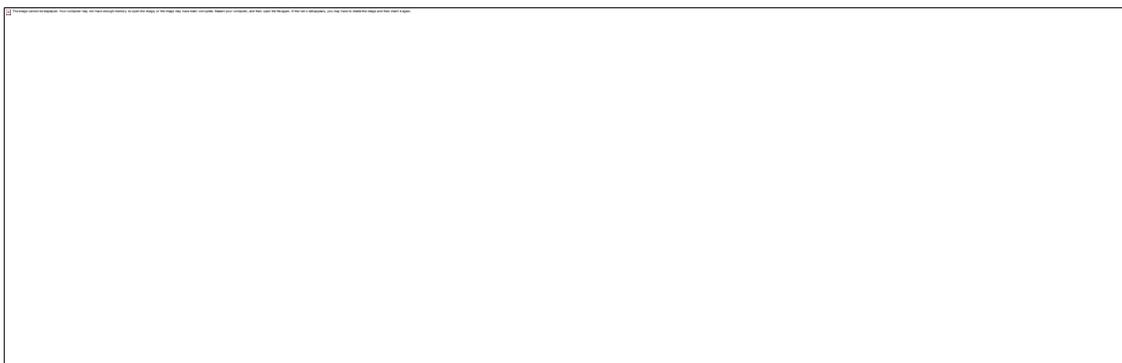
Características técnicas estructurales:

Las características que definen la invención son las características estructurales.

Por ejemplo:

los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc.

En el área química y farmacéutica, los elementos que conforman las invenciones son:



Nota: Si, por ejemplo, la característica técnica **esencial** de la composición es el **compuesto activo**, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales.

Características técnicas funcionales:

Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales.

Por ejemplo:

Aparato que tiene, además un “elemento para medir la presión”.

Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para el experto en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos.

Por ejemplo:

(Lo subrayado son características funcionales):

1. Sacacorchos, caracterizado por estar compuesto de un cuerpo principal o palanca (1), en cuya parte intermedia se sitúa unarosca helicoidal o tirabuzón (3) abatible mediante un eje de sujeción (2), y en el extremo de este cuerpo principal existe otro eje (7) por el que bascula un brazo acanalado (8) acabado en forma de convexa (17) para servir de punto de apoyo al cuello de la botella y que posee en los laterales y enfrentados entre sí unas ranuras (12) por las que se deslizan las prolongaciones establecidas a talefecto del citado eje (7).

Por otro lado, las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para el experto en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos.

Por ejemplo:

(Lo subrayado son características funcionales):

1. Una composición farmacéutica estable que comprende un derivado de azetidina:  $\text{-N-}\{1[\text{bis}(4\text{-clorofenil)metil}]\text{azetidín-3-il}\}\text{N-(3,5-difluorofenil)metilsulfonamida}$ , en un sistema que comprende un surfactante hidrófilo no iónico capaz de solubilizar el derivado de azetidina y capaz de causar la formación de un sistema coloidal y un segundo excipiente lipofílico estabilizante de la formulación.

Si una reivindicación independiente contiene todas las características técnicas **esenciales** de la invención, el examinador no deberá requerir que mencione también otras características estructurales.

### 5.6.5 Inconsistencias entre las reivindicaciones y la descripción

La Inconsistencia verbal se presenta si la descripción dice que la invención está limitada por unas características y las reivindicaciones no están así limitadas.

Estas inconsistencias se resuelven requiriendo al Solicitante por falta de claridad invitándolo a modificar la descripción o las reivindicaciones para que concuerden.

Si las reivindicaciones no mencionan una característica técnica que, según la descripción, **es esencial** para la puesta en práctica de la Invención, hay inconsistencia entre las reivindicaciones y la descripción.

En este caso, el examinador debería solicitar una modificación de las reivindicaciones, de manera que esta característica sea incluida.

Si las reivindicaciones mencionan frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones o que se protege también un producto cuando las reivindicaciones son sólo de procedimiento; también hay inconsistencia entre las reivindicaciones y la descripción.

En este caso, se debe requerir su aclaración, o que sea suprimida.

#### **5.6.6 Términos imprecisos o relativos**

No se puede admitir términos imprecisos del tipo “aproximadamente”, “alrededor de”, ya que en ese caso el alcance y ámbito de protección de la reivindicación deja de ser precisa, y por lo tanto clara y no permite una comparación con el estado de la técnica. Se pueden permitir características no esenciales, cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la técnica, sin ambigüedad (novedad, nivel inventivo).

Por las mismas razones no se admiten términos relativos del tipo “mayor”, “delgado”, “fuerte, ya que no tienen un significado preciso. En ningún caso estos términos se pueden utilizar para distinguir la invención del estado de la técnica. En estos casos, se deben sustituir estas expresiones por términos precisos, o rangos concretos de valores.

#### **5.6.7 Marcas registradas o nombres comerciales**

Las marcas registradas, o nombres comerciales definen productos, o proceso que pueden cambiar con el paso del tiempo, aunque conserven el mismo nombre. Por ello su uso en una reivindicación, no está permitido ya que no permiten establecer el alcance de la reivindicación.

#### **5.6.8 Características opcionales en una reivindicación**

Expresiones del tipo “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como”, “en especial” precediendo una característica en una reivindicación, se deben interpretar como no limitativos, es decir, la característica es meramente opcional y no limita el alcance de la reivindicación (en particular al analizar novedad y nivel inventivo). Si causan confusión en la reivindicación, se debe alegar falta de claridad y sugerir que las características opcionales, o preferentes se convierten en una reivindicación dependiente.

#### **5.6.9 Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar**

Como se menciona anteriormente, las reivindicaciones deben definir la invención por sus características técnicas esenciales, estructurales. No se admite que la reivindicación defina la invención por el resultado a alcanzar (del tipo: “Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%”), puesto que en realidad equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación, incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención.

#### **5.6.10 Definición por parámetros**

Una reivindicación de producto, por ejemplo un compuesto químico, se puede caracterizar por su estructura y elementos, por su fórmula química, como un producto de un proceso, o excepcionalmente por sus parámetros.

Los parámetros son valores característicos de propiedades mensurables (por ejemplo el punto de fusión), o definidos como combinaciones matemáticas de varias variables.

No se permitirá la caracterización de un compuesto químico solamente por sus parámetros, a menos que la invención no se pueda definir de otra manera. En

cualquier caso, el parámetro tiene que poder ser determinado y medido sin ambigüedad por métodos estándar conocidos en el campo en cuestión, o descritos claramente en la solicitud.

Lo mismo se aplica a una característica vinculada a un procedimiento, que es definido por parámetros.

Cuando se definan parámetros no claros o no usuales, se debe pedir una clarificación de dichos parámetros. Por ejemplo, una comparación con parámetros conocidos, siempre que esto no extienda el contenido de la solicitud original (Art. 34). Los parámetros se deben poder determinar de una forma clara, precisa e inequívoca, por medio de procedimientos objetivos usuales en el arte. El método para medir los valores del parámetro debe incluirse en la reivindicación, salvo cuando la persona versada en la materia técnica correspondiente, conoce qué método debe ser usado, o cuándo todos los métodos llegan al mismo resultado.

#### **5.6.11**    [Producto definido por su proceso de fabricación](#)

Las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles, solamente si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad, es decir, cuando entre otras cosas son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus características estructurales. Un caso típico es de los polímeros. Preferentemente se deben redactar de la forma “Producto X obtenible por el proceso Y”.

Un producto no se convierte en nuevo, simplemente por el hecho de que se produce mediante un procedimiento nuevo.

#### **5.6.12**    [Definición por referencia a un uso](#)

#### **5.6.13**    [Reivindicaciones de uso](#)

#### 5.6.14 Referencia a la descripción o dibujos

Las reivindicaciones no deben hacer referencia a la descripción, o a los dibujos, si no es estrictamente necesario. No se admiten expresiones del tipo “como descrito en la página 3”, “de acuerdo con el ejemplo 4”, “tal como se indica en la Fig. 7”. Una excepción sería el caso de una pieza ilustrada en una figura y cuya forma es imposible de describir con palabras, en cuyo caso se indicará el signo de referencia de dicho elemento, pero no el de la figura.

Si las reivindicaciones necesitan referirse a los dibujos para ser más claras, se permite la presencia de signos de referencia entre paréntesis, después de la característica mencionada en la reivindicación.

#### 5.6.15 Métodos o medios de medida

#### 5.6.16 Signos de referencia

#### 5.6.17 Limitaciones negativas o disclaimers

Disclaimer es una modificación a una reivindicación, para introducir una limitación negativa donde se debe expresar claramente la característica que está ausente.

Hay dos tipos de Disclaimer:

Las que están divulgadas en la solicitud tal como fue presentada, y las que no están divulgadas en la solicitud inicialmente.

Las disclaimer divulgadas en la solicitud inicial, comprende características que han sido expresamente mencionadas, como que no hacen parte de la solicitud, las cuales son admitidas.

Las disclaimers excluyendo realizaciones que fueron divulgadas en la solicitud original haciendo parte de la invención, son consideradas como Disclaimer no divulgadas, y serán permitidas siempre y cuando cumplan lo determinado más adelante.

Las disclaimers que no son divulgadas, son utilizadas para excluir materia no patentable, divulgada en la solicitud inicial, o cuando la ausencia de una característica puede ser deducida de la solicitud tal como fue presentada.

Requisitos que debe cumplir una Disclaimer

La DISCLAIMER puede ser usada solamente si mediante las características positivas, no se puede definir de manera clara y concisa la materia que se va a proteger, o se limitaría indebidamente el alcance de la reivindicación. Debe quedar claro qué es lo que se excluye, mediante la DISCLAIMER.

La DISCLAIMER debe cumplir con los requisitos de claridad y concisión. No debe quedar duda sobre la materia que es protegida y la que no. La DISCLAIMER no debe hacer referencia a otra patente, ni debe haber múltiples disclaimer en una misma solicitud.

Una DISCLAIMER no debe excluir más de lo necesario, para restaurar la novedad o excluir materia no patentable de acuerdo con las excepciones a la patentabilidad. Lo que significa que las Disclaimer no debe ser la oportunidad para el solicitante de reformar las reivindicaciones arbitrariamente.

Una DISCLAIMER no debe ser relevante para evaluar el nivel inventivo ni la suficiencia de la descripción, con esto se estaría ampliando el contenido de la solicitud inicial, lo cual iría en contra del Art. 34.

En la descripción el solicitante deberá indicar el estado de la técnica que queda excluido, así como la relación entre el estado de la técnica y la DISCLAIMER.

Se debe incluir la referencia del documento que dio origen a la DISCLAIMER, dentro de las referencias del arte anterior de la solicitud.

Las DISCLAIMER, incluyendo realizaciones que fueron divulgadas en la solicitud original como haciendo parte de la invención, son consideradas como DISCLAIMER no divulgada y se analizarán como tal, de acuerdo con lo estipulado más adelante.

Disclaimer no divulgada en la solicitud, tal como fue presentada que son permitidas

Una DISCLAIMER no divulgada en la solicitud inicial puede ser aceptada para;

Restaurar la novedad para:

Delimitar una reivindicación contra un estado de la técnica, de acuerdo con el Art 16 con respecto a que se considerará dentro del estado de la técnica (para efectos de determinar la novedad), el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación, o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación, o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior, cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Art.40.

Delimitar una reivindicación contra una anterioridad casual de acuerdo con el Art 16, con respecto a que el estado de la técnica comprende todo lo que se haya hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización, o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reivindicada.

Una anterioridad casual se refiere cuando no está relacionada, o es remota a la invención reivindicada que la persona capacitada en la materia nunca la tendría en cuenta para realizar la invención. Ejemplo: La invención reivindicada comprende una Markush con ciertas propiedades para un uso específico. Dentro de este gran grupo se encuentra un compuesto con propiedades, para un uso completamente

diferente. En este caso, se consideraría injusto que por ausencia de soporte en la descripción, no se pudiera modificar la reivindicación excluyendo el compuesto conocido que sería obstáculo para conceder la patente de todo el grupo.

DISCLAIMER para excluir materia no patentable, de acuerdo con los Art. 15 y Art.20.

Disclaimer no divulgadas que no son permitidas

Si excluyen realizaciones que no funcionan, o solucionan problemas por falta de suficiencia en la descripción.

Si hace una contribución técnica.

Si la limitación es indispensable para la evaluación del nivel inventivo.

Si la disclaimer que inicialmente solo era para una limitación contra el estado de la técnica, de acuerdo con el Art.16 en cuanto a las solicitudes que se encuentran en trámite en la oficina nacional competente sin publicar, hace novedosa e inventiva sobre un documento diferente bajo el Art 16, el cual no es una anterioridad casual.

#### **5.6.18 Interpretación de la expresión “para”**

Si una reivindicación se formula como: “Aparato para llevar a cabo el procedimiento...”, esto debe ser interpretado como un aparato adecuado para efectuar el procedimiento.

#### **5.6.19 Reivindicaciones tipo abierto (“comprende”) y cerrado (“consiste”)**

De acuerdo con el tipo de expresión de transición empleada en la redacción de las reivindicaciones, existen dos tipos de reivindicaciones: abiertas y cerradas que el examinador en el momento de evaluar la novedad, debe tener en cuenta.

Las reivindicaciones abiertas no excluyen componentes que no se encuentran dentro de las reivindicaciones. Las reivindicaciones cerradas significan que

cualquier otro componente que no se encuentra dentro de las reivindicaciones, debe ser excluido.

### **Reivindicaciones Abiertas**

Una reivindicación es abierta cuando contiene palabras de transición como:

Comprende ...incluye ... contiene., esencialmente comprende..., Sustancialmente comprende..., está sustancialmente compuesta de ....., Principalmente consiste de ..., Sustancialmente consiste de .....

### **Reivindicaciones cerradas**

Una reivindicación es cuando contiene palabras de transición como:

consiste de..., está compuesto de ..., está balanceado con....,

Tanto las reivindicaciones abiertas, como las cerradas deben estar soportadas por la descripción. Por ejemplo, para una composición A+B+C si no hay otro componente descrito en la descripción, no debe presentarse como reivindicación abierta.

Si la reivindicación independiente de una composición es A+B+C y la reivindicación siguiente es A+B+C+D, si la reivindicación A+B+C es abierta, la reivindicación que contiene el componente D, debe ser una reivindicación dependiente.

Si la reivindicación A+B+C es una reivindicación cerrada, la reivindicación que contienen D debe ser una reivindicación independiente.

#### **5.6.20 Definición funcional de una condición patológica**

## **5.7 Concisión**

El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual, como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador, a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones, por el excesivo número y complejidad de éstas.

El número de reivindicaciones necesarias se debe considerar, teniendo en cuenta en cada caso la naturaleza de la invención a proteger. Para efectos de claridad, las reivindicaciones se presentan numeradas de manera consecutiva.

Puede haber dos o más reivindicaciones independientes de la misma categoría, si la invención no se puede proteger de una forma más apropiada (concisa). Por ejemplo, utilizando reivindicaciones dependientes. Hay que tener en cuenta que el alcance de la protección de dos reivindicaciones independientes de la misma categoría, puede ser diferente aunque parezcan similares. Por ejemplo, un producto químico nuevo e inventivo, se puede reivindicar en la misma solicitud por su fórmula química y por su proceso de fabricación.

Si la invención es un producto nuevo e inventivo, en la solicitud se pueden incluir dos o más reivindicaciones cubriendo procesos para su fabricación. El concepto inventivo único que es común a todos, es el producto nuevo e inventivo.

Sin embargo, cuando sea claro que hay un número excesivamente alto de reivindicaciones independientes que se pudieran formular con reivindicaciones dependientes o que tienen el mismo alcance, se debe objetar falta de concisión.

En cuando a las reivindicaciones dependientes, su función es evitar repetir innecesariamente todas las características de nuevo para cada reivindicación. El número de reivindicaciones dependientes, debe ser razonable en función de las alternativas a proteger; se debe objetar si hay multiplicidad de reivindicaciones de naturaleza trivial.

## **5.8 Soporte en la descripción**

El art. 30 indica que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y estar sustentadas en la descripción. El art.51 de la misma manera indica que el alcance de la protección está determinado por las reivindicaciones que delimitan el alcance, la descripción, los dibujos, o cuando es el caso el depósito del material biológico sirven para interpretarla.

Cada una de las reivindicaciones debe contener la solución técnica que se desea proteger, y la persona capacitada en la materia debe poder llevarla a cabo directamente, o por generalización del contenido divulgado en la descripción.

Las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la descripción. La generalización no puede ir más allá del alcance de ese contenido divulgado en la descripción. Una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción. Para determinar si la generalización es apropiada, el examinador debe basarse en el estado de la técnica. Cuando la invención corresponde a un nuevo campo tecnológico, la generalización puede ser más amplia que cuando la invención está relacionada con un avance en una tecnología conocida.

Para reivindicaciones generalizadas en términos genéricos, el examinador debe examinar si está soportada en la descripción. Cuando la reivindicación incluye una generalización muy amplia que daría para pensar que el solicitante está especulando, y el efecto técnico es difícil de determinar, el examinador puede considerar que el alcance va más allá que el contenido divulgado en la descripción.

Si el examinador encuentra que uno o más términos específicos u opciones incluidos en los términos genéricos no resuelven el problema técnico con la solución propuesta ni logra los mismos efectos técnicos, entonces el examinador debe concluir que no está soportada por la descripción. El examinador en este caso debe invitar al solicitante a modificar la reivindicación restringiéndola.

Por ejemplo, cuando la reivindicación es una generalización amplia consistente en “Método para el tratamiento de semillas de plantas consistente en..” y la descripción contiene solamente un método para el tratamiento de semillas de una clase de planta sin involucrar ninguna otra clase, y una persona capacitada en la materia no puede derivar el tratamiento de semillas para otras clases de plantas, en este caso el examinador debe considerar que existe una falta de soporte en la descripción. Solamente se podría pensar que existe soporte en la descripción, si se indicará en la descripción una relación entre las semillas de esta clase de plantas y las semillas de las otras clases, de tal manera que la persona experta en el arte pueda usar este método para el tratamiento de semillas de toda clase de plantas.

En estos casos, el examinador debe invitar al solicitante para que restrinja las reivindicaciones.

### **5.8.1** Generalidades

La generalizaciones podrían ser realizadas mediante términos genéricos, es decir relativa a toda una clase. Por ejemplo: “C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>alquil” para grupos metil, etil, propil y butil, o por medio de opciones paralelas conectándolas por medio de las palabras “o” o “y”, entre lo cual al menos una opción debe ser escogida. Ejemplo: “Características A, B, C o D” y sustancia seleccionada del grupo consistente de A, B, C, y D.

### **5.8.2** Extensión de la generalización

En el tipo de generalizaciones de opciones paralelas, la opción específica debe ser comparable con el contenido de cada una de las otras.

Un término genérico no puede ser conectado en paralelo, con un término específico con la palabra “o”. Además, el significado de las opciones paralelas debe ser claro. Ejemplo: A, B, C, D o equipo, sustancia etc. no es claro.

### 5.8.3 Objeción de la falta de Soporte

En términos generales, una característica de función o efecto, no es permitida para definir la invención. Solo será permitida cuando no pueda ser definida la característica técnica, por una característica estructural y cuando además la función pueda ser verificada por experimentos divulgados en la descripción, o mediante medios corrientes en el campo técnico de la invención.

El examinador debe tener en cuenta todo el contenido de la descripción, en el momento de verificar si la invención reivindicada está soportada por la descripción. Además cuando la descripción divulga la mejor manera de llevar a cabo la invención, mediante ejemplos debe verificar si con ellos se puede establecer la generalización de las reivindicaciones, con base en la información suministrada en la descripción, y/o usando los métodos de rutina o análisis; en caso negativo el examinador debe concluir que las reivindicaciones no tienen soporte en la descripción, puede el examinador invitar al solicitante para que explique cómo con el contenido de la descripción puede la persona capacitada en la materia extender la invención al alcance reivindicado, de lo contrario el examinador debe invitar al solicitante para que restrinja la reivindicación.

El soporte en la descripción debe ser de carácter técnico, no debe hacerse mediante términos vagos sin contenido técnico.

Todas las reivindicaciones tanto independientes como dependientes, deben estar soportadas por la descripción, lo cual debe ser verificado por el examinador.

El examinador debe tener en cuenta que además de la objeción por falta de sustento en la descripción, de acuerdo con el Art.30, puede ser considerada una objeción por divulgación insuficiente para ser llevada a cabo la invención por la persona capacitada en la materia.

### 5.8.4 Falta de soporte vs. Descripción insuficiente

### 5.8.5 Definición en términos de función

### 5.8.6 Soporte para reivindicaciones dependientes

## 6 Examen de los Dibujos

Los dibujos, planos, figuras y representaciones gráficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención, por lo tanto deben tener ciertas características que el examinador debe corroborar:

1. Los dibujos deberán presentarse en hojas del tamaño idéntico al del resto de la documentación de la Solicitud (papel carta),
  2. No deben ser realizados a mano alzada.
  3. Deben ser elaborados siguiendo las reglas del dibujo técnico, deben estar realizados en líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente densos y bien delimitados ,
  4. Los cortes transversales se indicarán mediante líneas oblicuas que no obstaculicen la fácil lectura de los signos de referencia y de las líneas principales.
  5. Los cortes deben indicarse mediante rayados (para las partes macizas) y espacios blancos (para las partes huecas).
  6. Deberán estar señalados mediante líneas que permitan una lectura fácil de los signos de referencia y de las líneas directrices.
  7. La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución gráfica deberán ser tales que permita distinguir sin dificultad todos los detalles ante cualquier reproducción.
1. Deben tener una relación directa con la descripción
  2. Deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas.

3. La relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia, que se encuentren en ambos elementos (descripción y dibujos) y guarden una correspondencia.
  4. Las características de un dibujo no deben ser designadas por una referencia en los casos en que dicha característica no ha sido descrita. Esta situación puede ocurrir cuando se ha realizado alguna modificación a la descripción, debiendo en este caso el solicitante eliminar dicha referencia del dibujo.
  5. Cuando por alguna razón el solicitante ha retirado alguna figura o dibujo, el solicitante debe retirar los signos de referencia de esa figura o dibujo que se encuentran en la descripción y en las reivindicaciones si es el caso; en este caso el examinador no debe ser demasiado riguroso.
1. Si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras necesariamente deben ser incluidas.
  2. No deben incluirse figuras o dibujos que no han sido descritos.
  3. No deben aparecer símbolos o números no mencionados en la descripción.
  4. No deben incluirse texto o letreros. Con excepción de una palabra o palabras aisladas cuando sea absolutamente indispensable como: “agua”, “cerrado”, “corte según AB” etc. y en el caso de circuitos eléctricos, diagramas de instalaciones esquemáticas, diagramas de flujo, algunas palabras claves indispensables para su comprensión.
  5. Los diagramas esquemáticos y de flujo, así como las fórmulas químicas o matemáticas que no sean mecanografiadas o impresas dentro del texto de la descripción, se consideran dibujos.
  6. Las letras o números de referencia que se encuentren en los dibujos deben ser claros y legibles; no deben utilizarse corchetes ni comillas asociadas con cifras o letras.
  7. Deben estar numerados individual y consecutivamente, e independientemente de la numeración de las hojas.
  8. Para los mismos elementos, los signos de referencia deberán ser idénticos en todas las partes de la solicitud.

9. Deben presentarse en papel del tamaño estipulado, por una sola cara, sin inclusión de marcos en su contorno.
10. Si la calidad de los dibujos originales no es satisfactoria, el examinador debe exigir que el solicitante presente los dibujos con la calidad suficiente que permita lograr una duplicación de calidad aceptable. Sin embargo, el examinador debería tener cuidado con posibles ampliaciones del objeto de invención original.

Cuando los dibujos hubieran sido presentados con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, el examinador evaluará en primer lugar, si los dibujos constituyen una parte importante para comprender y ejecutar la invención, los cuales deberían haber sido presentados para cumplir con los requisitos mínimos para otorgar la fecha de presentación, en este caso implicaría modificar la fecha de presentación y la prioridad, si ha sido reivindicada, se vería también afectada; en segundo lugar si el examinador considera que no son necesarias para la comprensión y ejecución de la invención debe analizar si su presentación amplía la divulgación inicialmente presentada, caso en el cual no deben ser aceptados. En casos especiales, el examinador de forma puede requerir consultar estos hechos al examinador de fondo.

## **7 Examen de Unidad de Invención**

### **7.1 ¿Qué es Unidad de Invención?**

“La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo” (Art 25 D 486)

Unidad significa que una solicitud puede contener dos o más invenciones, sólo si estas pertenecen a un solo concepto inventivo general.

El requisito de Unidad debe cumplirse por las siguientes razones: (a) económicas, para evitar que el solicitante obtenga protección para varias invenciones pagando

tasas para una sola patente y (b) tecnológicas, por la conveniencia para la clasificación, búsqueda y examen de la solicitud.

La expresión “único concepto inventivo” está definida por *una o varias características (o elementos) técnicas nuevas e inventivas que sean comunes a todas las invenciones*

La falta de Unidad de Invención se manifiesta “a priori” o “a posteriori”:

1. “a priori”: significa que la falta de Unidad de Invención se manifiesta de manera evidente, antes de la Búsqueda en el estado de la técnica, si no existe *un único concepto inventivo común*. Es decir *una o varias características (o elementos) técnicas nuevas e inventivas que sean comunes a todas las invenciones*.

Por ejemplo, en el caso de las siguientes Reivindicaciones Independientes:

Reivindicación 1: Una segadora

Reivindicación 2: Un herbicida

A primera vista, no hay *un único concepto inventivo común*, porque no existe *una o varias características (o elementos) técnicas nuevas e inventivas que sean comunes* a la segadora y al herbicida.

Entonces el examinador puede concluir que no hay Unidad, antes de la búsqueda, es decir “a priori”.

1. “a posteriori”: significa que la falta de Unidad de Invención se manifiesta después de la Búsqueda en el estado de la técnica, si no se encuentran “*elementos técnicos particulares*” (ETP) que sean comunes a todas las invenciones. Los ETP se definen como: *una o varias características (o elementos) técnicas nuevas e inventivas que son comunes* a todas las invenciones.

De manera que, si la búsqueda en el estado de la técnica muestra que las *características (o elementos) técnicas que son comunes* a todas las invenciones (por lo cual inicialmente se pensó que eran los ETP) no

son *nuevas e inventivas*, estos no son realmente ETP, y no hay unidad de invención.

Los ETP pueden ser idénticos o correspondientes<sup>5</sup>.

La falta de Unidad de Invención normalmente surge “a posteriori”, es decir como resultado de la Búsqueda. Porque la mayor parte de las veces, sólo es posible definir si las *características (o elementos) técnicas que son comunes* a todas las invenciones son *nuevas e inventivas*, después de la búsqueda. Por lo cual la mayor parte de los exámenes de Unidad sólo puede hacerse “a posteriori”.

## 7.2 Casos de Sospecha

Los casos siguientes son indicativos de falta de Unidad:

1. Muchas y diferentes reivindicaciones independientes
2. Una reivindicación independiente muy amplia
3. Necesidad de buscar en diversos campos técnicos
4. Indicación de varios problemas que no parecen estar relacionados
5. Un documento del estado de la técnica destruye la novedad de sólo una reivindicación independiente

## 7.3 Método para examinar la Unidad de Invención

---

<sup>5</sup> Los Elementos técnicos correspondientes son aquellos que no son idénticos pero solucionan el mismo problema. Estos pueden ser:

Elementos alternativos que logran el mismo efecto (alternativas Markush)

Elementos complementarios, los cuales de forma separada contribuyen a un efecto.

Elementos cooperativos, que sólo producen un efecto si operan conjuntamente ó

Elementos “especialmente adaptados” o “especialmente diseñados” para elementos de otras invenciones.

Si el examinador considera, a primera vista, que es posible que la Solicitud en estudio no tenga Unidad de Invención, seguirá los siguientes pasos:

1. El primer paso consistirá en hacer la Búsqueda para la invención mencionada en primer lugar.
2. Identificará la invención mencionada en primer lugar e identificará sus características técnicas **esenciales**.

La invención mencionada en primer lugar es:

1. la Reivindicación 1,
2. si el objeto de la Reivindicación 1 está expresado por alternativas, es la primera alternativa, o
3. si se trata de una Reivindicación tipo Markush, es la primera alternativa particular de las Reivindicaciones, o, en su defecto, el primer ejemplo de la Descripción
4. Identificará todas las otras posibles invenciones y sus características técnicas **esenciales**.
5. Aplicará el método Problema – Solución para cada posible invención.
6. Comparará: el problema técnico objetivo y las características técnicas **esenciales** de cada posible invención.

Si las posibles invenciones resuelven el mismo problema técnico objetivo y tienen características técnicas **esenciales** en común, estas *(una o varias) características (o elementos) técnicas nuevas e inventivas que son comunes* a todas las invenciones son los ETP, y hay Unidad de Invención entre las invenciones examinadas.

Si las posibles invenciones no tienen características técnicas **esenciales** en común, es decir no hay *ninguna característica (o elemento) técnica nueva e inventiva que sea común*, no hay ETP, y no hay Unidad de invención.

#### 7.4 Situaciones especiales

El Examinador tendrá presente que **hay Unidad** de Invención, y por lo tanto se permite incluir dentro de la misma Solicitud las siguientes combinaciones de

Reivindicaciones, de diferente categoría:

##### 1. Producto y Procedimiento

1. Reivindicación Independiente para un PRODUCTO y
2. Reivindicación Independiente para un PROCEDIMIENTO especialmente adaptado para fabricar dicho producto

##### 3. Procedimiento y Aparato

1. Reivindicación Independiente para un PROCEDIMIENTO y
2. Reivindicación Independiente para un APARATO o MEDIO específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento

##### 3. Producto, Procedimiento y Aparato

1. Reivindicación Independiente para un PRODUCTO,
2. Reivindicación Independiente para un PROCEDIMIENTO especialmente adaptado para fabricar dicho producto, y
3. Reivindicación Independiente para un APARATO o MEDIO específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento

## Práctica Markush

Es una Solicitud que comprende varias alternativas del invento, en una sola reivindicación. La condición indispensable de las alternativas, es que sean de una naturaleza similar, es decir, que tengan una actividad común y una estructura común. En este tipo de Solicitudes, se considera la Unidad de acuerdo con las siguientes situaciones:

### 4. Compuestos no definidos

**No hay Unidad**, si los compuestos no están definidos por una estructura central químicamente definida, sino que su estructura es del tipo: A-B-C-D.

El Examinador hará Búsqueda y, con base en los documentos encontrados, considerará que **hay Unidad** cuando:

#### (5) Todas las variantes son de naturaleza similar, es decir:

Todas las variantes tienen en común una propiedad o actividad determinada y una **estructura química común** que es, a la vista del estado de la técnica: nueva (distintiva desde el punto de vista estructural) e inventiva (esencial para la propiedad o actividad común).

De la misma manera, el Examinador hará Búsqueda y, con base en los documentos encontrados, considerará que **hay Unidad** cuando:

#### 1. Los compuestos pertenecen a una clase de compuestos químicos reconocida:

Todas las variantes tienen una **estructura común** y todas las variantes pertenecen a una **clase de compuestos químicos reconocida en el sector técnico**.

"Clase de compuestos químicos reconocida" significa que a la vista del estado de la técnica se espera que los miembros de dicha clase se comporten de la misma manera. Es decir que todas las alternativas tienen una **estructura común**, de manera que cada miembro se pueda sustituir por otro, con la expectativa de lograr el mismo resultado que se pretende.

## 2. Productos intermedios y Productos finales

El Examinador tendrá presente que **hay unidad** de Invención entre Productos intermedios y Productos finales, cuando:

1. El producto intermedio y el producto final tienen los **mismos elementos estructurales esenciales** (la misma estructura química básica), o
2. El intermedio introduce un **elemento estructural esencial** en el producto final, o
3. El producto final se obtiene directamente del intermedio, o
4. Están separados por pocos intermedios que comparten el mismo **elemento estructural esencial**.

### (8) Considerando la Novedad de los productos intermedios y de los productos finales

Siempre que tengan el mismo elemento estructural esencial o el intermedio incorpore un elemento esencial en el producto final, el Examinador tendrá presente que **hay Unidad** entre:

1. Un intermedio nuevo y un producto final nuevo, o
2. Un intermedio conocido y un producto final nuevo, o
3. Distintos intermedios utilizados para diferentes procedimientos de obtención del producto final.

4. Un intermedio y un producto final de un proceso que lleva de uno a otro, por un intermedio conocido.

(9) Productos intermedios y Productos finales:

5. El intermedio y el producto final están separados por un intermedio conocido

No hay **Unidad** entre el intermedio y el producto final, separados por un intermedio conocido.

(10) Intermedios diferentes para zonas estructurales diferentes del producto final

Se considerará que **no hay Unidad** entre intermedios diferentes para zonas estructurales diferentes del producto final.

Ejemplo (WO0192263):

El capítulo reivindicatorio comprende el Compuesto (I), y sus intermedios de preparación: (II) y (III).



Dado que el Compuesto (I): \_\_\_\_\_, que es el producto final, es conocido (en WO9941254), se considera que no hay Unidad entre los dos intermedios:



Compuesto (II):



y Compuesto (III):

que conforman zonas estructurales diferentes del producto final.

Si el Examinador reconoce que hay Unidad de Invención mediante la aplicación de las interpretaciones anteriores, el hecho de que los intermedios, además de su utilización para la obtención de productos finales, presenten otros efectos u otras actividades, no afectará la decisión sobre la Unidad de Invención.

#### (11) Procedimientos de síntesis de un Producto conocido:

**No hay Unidad** de invención entre los Procedimientos de síntesis de un Producto conocido, si las rutas de síntesis no tienen elementos técnicos en común, aunque tales Procedimientos sean nuevos e inventivos. Cada Procedimiento es un grupo inventivo diferente, porque el Producto no es el ETP común a todos los Procedimientos.

#### (12) Procedimientos de síntesis de un Producto nuevo e inventivo:

**Hay Unidad** de invención entre los Procedimientos de síntesis de un Producto nuevo e inventivo, aunque las rutas de síntesis no tengan elementos técnicos en común, porque el Producto es el ETP común a todos los Procedimientos.

#### (13) Composiciones de compuestos:

La composición contiene: un primer tipo de compuestos que tienen una **primera función que es similar** y una **primera estructura común** que, según se divulga, es

esencial para esa primera función y un segundo tipo de compuestos que tienen una **segunda función que es similar** y una **segunda estructura común** que, según se divulga, es esencial para esa segunda función.

Se considerará que **hay Unidad** en composiciones de este tipo.

Ejemplo:

**Hay unidad** de invención cuando:

La composición reivindicada contiene el compuesto **X** y un compuesto seleccionado del grupo consistente de **A, B y C**.

Y el estado de la técnica da a conocer que A, B y C tienen **función similar** y tienen una **estructura común** que, según se divulga, es esencial para la función.

(14) **Composiciones de compuestos:**

La composición contiene: un primer tipo de compuestos que tienen una **primera función que es similar** y una **primera estructura común** que, según se divulga, es esencial para esa primera función y un segundo, tercer, cuarto ... tipo de compuestos que tienen una **segunda función similar** pero una **segunda, tercera, cuarta ... estructuras que son diferentes**.

Se considerará que **no hay Unidad** en composiciones de este tipo.

Ejemplo:

**No hay unidad** de invención cuando:

La composición contiene el compuesto Xy un compuesto seleccionado del grupo consistente de A,ByC.

Se divulga que A, B y C tienen **función similar** pero son moléculas **estructuralmente diferentes**.

De manera que hay tres grupos inventivos:

- Grupo I: composición que contiene los compuestos XyA
- Grupo II: composición que contiene los compuestos XyB.
- Grupo III: composición que contiene los compuestos XyC.

### (13) Kits

El kit-de-partes está conformado por preparaciones combinadas de componentes individuales, donde tales componentes forman una unidad funcional (combinación verdadera) dirigida a un único propósito. Sin embargo, la sola asociación de componentes en sí no la convierte en una unidad funcional en la cual una interacción directa entre los componentes es necesaria para el propósito final. Por lo tanto, la solicitud de protección mediante Patente de un kit-de-partes debe ser considerada cuando el centro de la invención es una combinación nueva de dos o más compuestos conocidos para una finalidad terapéutica específica y el producto será comercializado en forma de kit (denominado también como envase médico, estuche o empaque).

Un kit o empaque médico puede estar conformado por:

- Una composición farmacéutica o medicamento A
- Una composición farmacéutica o medicamento B
- Forma de administración de cada composición farmacéutica o medicamento.

- Instrucciones para la administración de cada una de las composiciones farmacéuticas para conseguir un efecto deseado y la cantidad de la forma de dosificación a ser administrada en un tiempo determinado.

Por ejemplo:

Reivindicación 1: Un kit-de-partes farmacéutico que comprende (a) un medicamento anticáncer tal como docetaxel (b) un agente bioactivo de Basidiomycete en forma sólida, líquida e instrucciones para el régimen de dosificación.

Reivindicación 2: El kit de acuerdo con la reivindicación 1, donde el agente bioactivo de Basidiomycete es seleccionado del grupo consistente de: un oligosacáridos, un polisacárido, un ácido graso<sup>6</sup>.

Reivindicación 3: El kit puede comprender dos o más tipos de administración (nasal, aerosol, subcutánea, parenteral, oral, tópica) pero se prefiere la misma vía de administración de todos los elementos del kit.

El primer componente es un conocido compuesto anticáncer. El segundo también es conocido. Pero, de acuerdo con los documentos del estado de la técnica disponibles, los dos compuestos activos nunca habían sido usados juntos para proporcionar un efecto conjunto, ni para formar una composición.

El kit-de-partes, que contiene los dos compuestos activos de la invención, que se administraron preferiblemente al mismo tiempo y por la misma vía de administración, no es una simple agregación de agentes conocidos, sino una

---

<sup>6</sup><http://www.faqs.org/patents/app/20090143280#ixzz1OHE8FmBy>

combinación con la sorprendente propiedad de que al ser administrados simultáneamente se logra un efecto anticáncer mejorado.

Si existe un **único concepto inventivo general** que parece nuevo e inventivo, el Examinador no deberá plantear objeción por falta de Unidad.

## 7.5 Informe Técnico

El Examinador redactará un requerimiento técnicamente motivado, si encuentra que no hay Unidad de Invención, que debe contener:

1. Una explicación razonada de la falta de Unidad, que considere el estado de la técnica relevante en que se basó para determinar la falta de Unidad.
2. Una relación de cada uno de los grupos inventivos, mencionando sus características diferenciales, que contiene la Solicitud.
3. El Examen de Patentabilidad (Novedad y nivel inventivo), por lo menos de un grupo inventivo.
4. Un requerimiento, dirigido al solicitante, en el cual presente la oportunidad de elegir entre las siguientes opciones:
  1. Restringir la solicitud a la primera invención o al grupo inventivo de interés,
  2. Presentar las Solicitudes Divisionales correspondientes a las diversas invenciones y pagar las tasas adicionales,
  3. Plantear cuáles son los grupos inventivos en los que el solicitante considera puede ser dividida la Solicitud.
  4. Presentar sus argumentos frente a la objeción de ausencia de Unidad
1. Si la búsqueda y evaluación para las demás invenciones no requiere esfuerzo excesivo, el Examinador las presentará para todas las invenciones.

## 7.6 Estrategia posterior

La estrategia a seguir, después que el Solicitante ha presentado las Solicitudes Divisionales, es la siguiente:

Si el Examinador considera que las Solicitudes Divisionales presentadas por el Solicitante como respuesta a un Requerimiento por falta de Unidad de Invención, están bien divididas, aceptará las Solicitudes Divisionales.

Si el Examinador considera que las Solicitudes Divisionales presentadas por el Solicitante como respuesta a un Requerimiento por falta de Unidad de Invención, no están bien divididas (de acuerdo con los grupos que él mencionó), por ejemplo, porque contienen materia que se traslapa, aceptará las Solicitudes Divisionales.

Y, en cada una de ellas presentará un primer requerimiento que contenga:

2. Una definición clara de cuál es la materia que se traslapa y que, por tanto, debe ser retirada de alguna de las Solicitudes Divisionales y puede permanecer en otra; con el fin de que esta vez queden bien divididas; y
3. El examen de Patentabilidad (Novedad y nivel inventivo), por lo menos de la primera invención.

El solicitante puede, en respuesta al requerimiento, aportar sus propios argumentos o retirar de una de las Solicitudes Divisionales la materia que se traslapa. Después de lo cual, se continuará el examen de cada una de ellas de forma independiente.

Si se desestiman los argumentos presentados, se redactará un segundo requerimiento, en tal sentido, para que cada Solicitud Divisional contenga una sola invención.

En caso que el solicitante no responda, o subsista la situación de falta de Unidad, se denegará la Patente.

## **7.7 Fraccionamiento de la solicitud (solicitudes divisionales)**

“El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

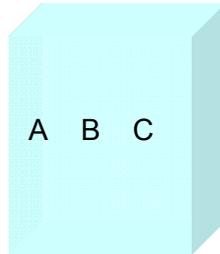
Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”  
(Art 36 D 486)

## 7.8 Diagrama de examen de Unidad de Inversión

## EXAMEN DE UNIDAD DE INVENCION



Solicitud presentada



No hay Unidad "a posteriori"

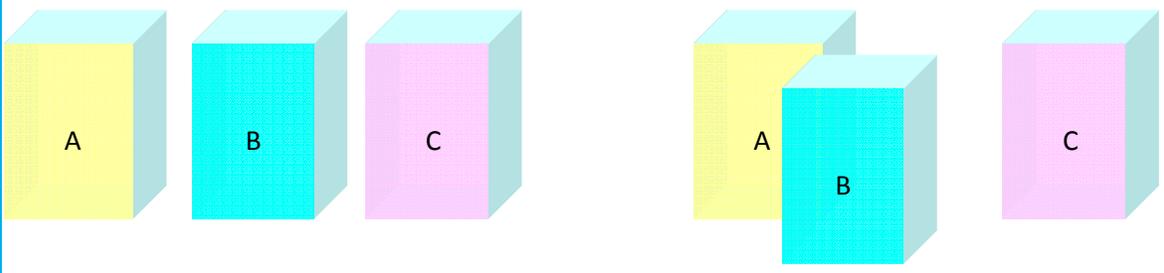
Hay 3 grupos inventivos:

1. A
2. B
3. C

Evaluar Patentabilidad por lo menos de un grupo inventivo

Dar oportunidad al Solicitante de:

1. Restringir a la primera invención
2. Presentar divisionales ó



Aceptar solicitudes fraccionarias y estudiarlas y requerir corrección del error material

## **8 Novedad**

### **8.1 Requisitos**

“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. (Art 16 D 486)

### **8.2 Consideraciones que intervienen en el examen de novedad**

#### **8.2.1 estado de la técnica**

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”. (Art 16 D 486)

#### **8.2.2 Año de gracia**

“Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) el inventor o su causahabiente;
- b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
- c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente”. (Art 17 D 486)

Si el inventor ha divulgado su invención dentro del año previo a la fecha de presentación de la solicitud, deberá presentar por escrito tal declaración en el

momento de la presentación de la solicitud. La declaración debe indicar el medio por el cual se divulgó, el lugar y la fecha.

### **8.2.2 Novedad respecto a otra solicitud anterior en trámite**

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”. (Art 16 D 486)

### **8.2.3 Prioridad**

“La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

Si el solicitante ha presentado inicialmente una solicitud en otro país, puede presentar una segunda solicitud, para la misma materia, y reivindicar el derecho de prioridad sobre la primera solicitud.

#### **8.2.4 Combinación de documentos**

Los siguientes aspectos deben tenerse en cuenta, una vez se esté realizando el examen de novedad:

##### **1. Invenciones idénticas**

Comparando la solicitud que se está examinando con el contenido del estado de la técnica, si su campo técnico, o el problema técnico a ser resuelto, la solución técnica y los efectos esperados son sustancialmente los mismos, se debe considerar que las invenciones son idénticas.

El examinador debe comparar la solución técnica que se encuentra en la reivindicación, con la solución técnica divulgada en el documento del estado de la técnica. Si son sustancialmente lo mismo, y la persona versada en la materia puede concluir que ambas se pueden aplicar al mismo campo técnico, solucionar el mismo problema y obtener los mismos efectos esperados, se puede considerar que las invenciones son idénticas.

##### **2. Comparaciones separadas**

Para determinar la novedad, el examinador debe comparar cada reivindicación independiente con el contenido técnico relevante divulgado en cada documento del estado de la técnica, y no con combinaciones del contenido técnico divulgado en diferentes documentos del estado de la técnica.

### **8.3 Examen de novedad**

#### **8.3.1 Divulgaciones genéricas y ejemplos particulares**

Cuando la invención reivindicada se compara con un documento del estado de la técnica y la diferencia entre ellos es únicamente que la característica técnica esencial de la misma naturaleza, es definida en la primera en términos genéricos y en la segunda en términos específicos, entonces la divulgación en términos específicos anula la novedad de la invención que se encuentra definida en términos genéricos. Por ejemplo, un producto hecho de cobre que se encuentra en el estado de la técnica, anularía la novedad de una invención del mismo producto hecho de metal. Sin embargo, la divulgación de un producto hecho de cobre, no anularía la novedad de un producto hecho de otro metal específico.

Por otra parte, una divulgación en términos genéricos no anula la novedad de una invención definida en términos específicos. Por ejemplo si una invención se refiere a la utilización de “cloro” y la invención que se encuentra en el estado de la técnica utiliza un “halógeno”, esta última no anula la novedad de la primera invención. Sin embargo, es necesario que el examinador tenga en cuenta que si el estado de la técnica divulga una invención utilizando “flúor”, esta divulgación en términos específicos tampoco anula la novedad de una invención correspondiente al “cloro”.

#### **8.3.2 Invenciones de selección**

Una invención de selección es una Patente que reivindica un solo elemento, o un grupo pequeño de elementos, que pertenece a un grupo extenso de elementos ya conocido.

### 8.3.3 Rangos de valores

Si la invención reivindicada tiene una característica técnica esencial definida por valores numéricos, o rangos, tal como rangos de temperatura, presión, contenido de componentes en una composición, mientras que las otras características técnicas esenciales son idénticas a las encontradas en el documento del estado de la técnica, para determinar la novedad se debe tener en cuenta lo siguiente:

Cuando el rango numérico divulgado en el documento del estado de la técnica está incluido dentro del rango que define la característica técnica **esencial**, el documento del estado de la técnica anula la novedad de la invención reivindicada.

Ejemplo: La solicitud reivindica una composición que comprende 10%-35% (peso) de Zinc, 2%-8% (peso) de aluminio y el resto es cobre. Si el documento de referencia divulga una composición con 20% (peso) de zinc y 5% (peso) de aluminio, la invención reivindicada pierde novedad con la divulgación realizada en el documento de referencia.

Donde el rango numérico divulgado en un documento de referencia y el rango en el que se encuentra la característica técnica traslapa parcialmente el rango de la otra y al menos tiene un punto final en común, el documento de referencia quita la novedad de la invención reivindicada.

Cuando el rango numérico divulgado en un documento del estado de la técnica se solapa parcialmente con el rango que define la característica técnica **esencial**, y tiene por lo menos un extremo en común, el documento del estado de la técnica anula la novedad de la invención reivindicada.

Ejemplo: la solicitud reivindica un proceso para hacer cerámicas donde el tiempo de calcinación es 1-10 horas. Si el documento de referencia divulga un proceso donde el tiempo de calcinación es 4 -12 horas, los dos rangos traslapan cada uno al otro en el tiempo de 4-10 horas, el documento de referencia quita la novedad de la invención reivindicada.

Ejemplo: La solicitud reivindica un proceso donde la potencia es de 25-50 KW si el documento de referencia divulga un proceso donde la potencia es de 50- 80 KW en este caso los dos rangos tienen un punto final común de 50 KW, el documento de referencia afecta la novedad de la invención reivindicada.

Los dos puntos finales de un rango numérico divulgado en el documento de referencia hacen que la invención reivindicada pierda novedad cuando el rango de las características técnicas de la invención reivindicada, incluyen uno de los dos puntos finales, pero no pierde novedad las características técnicas cuyos rangos se encuentran entre los rangos finales.

Los dos extremos de un rango numérico divulgado en un documento del estado de la técnica, anulan la novedad de la invención reivindicada, cuando el rango de las características técnicas de la invención reivindicada, incluye uno de los dos extremos. Pero las características técnicas cuyos rangos se encuentran entre los extremos de los rangos no pierden novedad.

Ejemplo: La solicitud reivindica un proceso donde la temperatura de secado es 40 °C, 50 °C, 78 °C, o 100 °C. Si el documento de referencia divulga un proceso donde la T es 40 °C -100°C este hace que pierda la novedad en el caso en que la T es 40 °C o 100°C pero no le hace perder la novedad en el caso en que la temperatura es 58°C o 75 °C.

Cuando el rango de la característica técnica esencial está incluido en el rango divulgado en el documento del estado de la técnica y no tiene ningún extremo en común, no pierde la novedad.

Ejemplo 1: El diámetro es de 95 mm. Si el documento de referencia divulga un diámetro de 70-105 mm no le hace perder la novedad a dicha reivindicación.

Ejemplo 2: La solicitud reivindica un copolímero etileno- propileno donde el grado de polimerización es 100-200. Si el documento de referencia divulga que dicho copolímero tiene un grado de polimerización entre 50- 400, este último no le quita novedad al reivindicado en la solicitud.

#### **8.3.4 Parámetros**

Si un producto corresponde en todos sus aspectos con otros del estado de la técnica, por ejemplo, la materia prima y el proceso de fabricación son idénticos, pero la reivindicación define un parámetro no mencionado en el estado de la técnica, debe presentarse una objeción por falta de novedad, aduciendo que el arte anterior con toda

probabilidad tendría el mismo valor para ese parámetro si se midiera. Esto se aplicará

especialmente si el parámetro es inusual o desconocido.

Si el solicitante demuestra que en realidad el parámetro es diferente en la invención reivindicada con respecto al estado de la técnica, por ejemplo, mediante argumentaciones válidas o bien ensayos comparativos, la novedad quedaría establecida.

#### **8.3.5 Disclaimer**

Se puede mediante disclaimers excluir materia del alcance de una reivindicación, mediante una definición negativa para poder cumplir con el requisito de novedad.

Las disclaimer deben cumplir con los requisitos establecidos arriba.

### 8.3.6 Divulgación implícita

El contenido técnico de un documento del estado de la técnica no es solamente el divulgado expresamente en dicho documento, sino también el contenido técnico que la persona versada en la materia pueda derivar directamente, y sin ambigüedad de la divulgación Sin embargo, el examinador no podrá ampliar, o simplificar dicho contenido, para emitir un concepto de falta de la novedad.

### 8.3.7 Características implícitas o equivalentes bien conocidos

### 8.3.8 Divulgaciones no perjudiciales

### 8.3.9 Novedad en áreas específicas de la tecnología

#### 8.3.9.1 Química

#### **Novedad de un compuesto**

1) Si en un documento del estado de la técnica se encuentra claramente definido por su nombre químico, la fórmula molecular o la fórmula estructural, los parámetros físicos/químicos o el proceso de manufactura, un compuesto reivindicado en una solicitud, se puede concluir que el compuesto carece de novedad.

Por ejemplo, si el nombre químico y la fórmula molecular o estructural de un compuesto divulgado en un documento del estado de la técnica no es claro para identificar el compuesto, pero el documento divulga los mismos parámetros del compuesto reivindicado, se debe deducir que el compuesto reivindicado carece de novedad, a menos que el solicitante pueda demostrar que el compuesto no era disponible antes de la fecha de presentación, o prioridad reivindicada.

Si un producto corresponde en todos sus aspectos con otros del estado de la técnica (por ejemplo los productos de partida y el proceso de fabricación son idénticos), pero el estado de la técnica no menciona un parámetro particular definido en la reivindicación, se debe hacer inicialmente una objeción por falta de novedad, aduciendo que el estado de la técnica con toda probabilidad tendría el mismo valor para ese parámetro, si se midiera. Esto se aplicará, especialmente si el parámetro es inusual, o desconocido.

Si el solicitante demuestra que en realidad el parámetro es diferente en la invención reivindicada con respecto al estado de la técnica, por ejemplo, mediante argumentaciones válidas, o bien ensayos comparativos, se determinaría que es novedosa. Si el nombre químico y la fórmula molecular, o estructural de un compuesto divulgado en un documento que se encuentra en el estado de la técnica no es claro para identificar el compuesto, pero el documento divulga el mismo método de preparación que el del compuesto reivindicado en una solicitud, se debe determinar que el compuesto carece de novedad.

Una fórmula general no puede destruir la novedad de un compuesto específico, incluido en la fórmula general. Sin embargo, la divulgación de un compuesto específico destruye la novedad de una fórmula general reivindicada que contiene dicho compuesto específico, pero no afecta la novedad de un compuesto específico diferente contenido en la dicha fórmula general. Una serie de compuestos específicos en la serie, pueden destruir la novedad de los compuestos correspondientes en la serie.

Compuestos en un rango tal como C1-4, anulan la novedad de los compuestos específicos de los rangos extremos (C1 y C4). Sin embargo, si el compuesto C4 tiene muchos isómeros, el compuesto C1-4 no le hace perder la novedad a cada isómero.

Cuando tanto la reivindicación como el documento del estado de la técnica están definidos por fórmulas Markush que se solapan, es decir, hay un subgrupo de compuestos comunes a los dos, pero el estado de la técnica no describe ningún compuesto concreto en este subgrupo, conviene alegar falta de novedad, aduciendo que los compuestos reivindicados se encuentran en parte en el estado de la técnica, y que no se aprecia ningún efecto nuevo en el campo de solapamiento.

Un producto natural no destruye la novedad de una invención de producto, solamente si el producto natural ha sido divulgado y es idéntico, o equivalente en estructura y morfología con la invención de producto.

### **Novedad de una Composición**

(1) Novedad de una composición definida únicamente por sus componentes

Composición X consistente de componentes (A+B+C)

1. Si el objeto de una solicitud consiste en una composición Y (A+B) y la reivindicación para composición está presentada tipo cerrado, es decir presentada como consiste en A+B, la reivindicación tiene novedad inclusive si el problema resuelto por la invención es el mismo, como el de la composición X.

(ii) Si la reivindicación para la composición Y se presenta en forma de tipo abierta, como: "Conteniendo A+B" y el problema resuelto por la invención es el mismo que el de la composición X, la reivindicación no tiene Novedad.

(iii) Si se usa el método de excluir (disclaimer) cuando se indica, por ejemplo, que "C" no es contenida..., se puede considerar que la reivindicación tiene Novedad.

(2) Novedad de una composición definida por sus componentes y contenido

Para analizar la novedad de una composición y sus componentes se debe tener en cuenta el numeral 6.3.3

**Novedad de un producto químico caracterizado por sus parámetros, o proceso de fabricación.**

(1) Para una reivindicación de un producto químico caracterizado por sus parámetros, si es imposible compararlo con un producto divulgado en el estado de la técnica basado en los parámetros descritos y no se puede determinar la diferencia entre ellos, se deduce que el producto reivindicado por dichos parámetros no tiene novedad.

(2) Para una reivindicación de un producto químico caracterizado por su proceso de fabricación, la novedad debe determinarse por el producto en sí y no por la comparación entre el proceso de fabricación y el proceso divulgado en el estado de la técnica, para determinar si son idénticos. Un proceso diferente, no siempre da como resultado un producto distinto.

Si comparado el producto de la invención con un producto divulgado en el estado de la técnica, se encuentra que la única diferencia es el proceso de fabricación, y no hay parámetros para que los diferencie, ni hay cambio en las funciones, o efectos resultantes de la diferencia de los procesos, entonces se deduce que la reivindicación de producto definido por el proceso, carece de novedad.

### **8.3.9.2 Microorganismos**

#### **Microorganismos**

Un microorganismo que se encuentre en el estado de la técnica, aunque no haya sido comercializado, ni se haya depositado ante una autoridad de depósito, se

entiende que se ha hecho accesible al público y por lo tanto anula la novedad de la invención en estudio.

### **8.3.10 Diagrama de examen de novedad**

## **9 nivel inventivo**

### **9.1 Requisitos**

“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica” (Art 18 D 486)

### **9.2 Obviedad**

Novedad y nivel inventivo son criterios diferentes. Una invención no es nueva, si cada uno de sus elementos, o características, está divulgado explícita o intrínsecamente en el estado de la técnica. Por tanto, hay Novedad si existe cualquier diferencia entre la Invención y la Técnica conocida.

Sin embargo, sólo se considera que tiene nivel inventivo si no es obvia ni se deriva evidentemente del estado de la técnica; es decir, si frente al estado de la técnica en su conjunto, la invención, considerada como un todo, no era evidente para la persona medianamente versada en la materia.

La pregunta: “¿existe nivel inventivo?”, sólo surge si existe novedad.

Es importante examinar el nivel inventivo después de novedad, porque el requisito de novedad es fácil de cumplir, dado que modificaciones banales hacen a una invención nueva. Pero las modificaciones deben ser tales que no resulten de modo obvio de la técnica anterior, es decir, no hayan sido hechas “fácilmente” por la persona medianamente versada en la materia.

Si la invención tiene nivel inventivo, significa que tiene una o más características que implican un avance técnico, comparado con el conocimiento existente.

### **9.3 Persona medianamente versada en la materia**

La persona medianamente versada en la materia es una persona hipotética, cuyos conocimientos y aptitudes servirán de base para apreciar si la solución reivindicada implica nivel inventivo.

Se supone que la persona medianamente versada en la materia tiene los conocimientos medios en el campo de la técnica específico de la invención, pero no es especializado, ejerce normalmente el oficio, tiene las competencias normales y está al corriente de los conocimientos generales comunes en la técnica (información contenida en monografías, diccionarios, libros de texto, etc.), en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud. Y es quien, además, ha tenido acceso a los conocimientos del “estado de la técnica”, en particular, los documentos citados en el informe de búsqueda internacional, y ha tenido a su disposición los medios y capacidades normales para la experimentación de rutina.

### **9.4 Examen de nivel inventivo**

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción referente a falta de nivel inventivo debe probarse con documentos del estado de la técnica. Es decir que el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la

solicitud y el estado de la técnica. El método para examinar nivel inventivo será el método problema solución.

#### 9.4.1 Método “problema-solución”

Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valores y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene, de la Invención que se está evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un análisis en retrospectiva (“hindsight” o “a posteriori”), el examen relaciona la invención con la solución de un problema técnico, mediante el Método “problema-solución”. Este consta de las siguientes etapas:

##### 1. Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada

El estado de la técnica cercano es un documento que debe ser del mismo campo técnico que la invención. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o que presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, propósito o problema a resolver. En caso de que haya varios documentos relacionados, el estado de la técnica cercano puede ser el documento que menciona una función, propósito, problema a resolver o actividad semejante al de la invención.

##### 2. Determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano

Comparar las características técnicas **esenciales** de la invención, con las del estado de la técnica cercano, mediante una matriz, como la siguiente:

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del estado de la técnica:

### 3. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial

El análisis debe focalizarse en la diferencia, y debe extraerse el efecto causado por y directamente atribuible a ella.

### 4. Deducir el problema técnico objetivo

El examinador debe re plantear el problema técnico, que la solicitud había mencionado inicialmente, a la luz del informe de búsqueda.

El problema técnico objetivo se plantea en términos de: De manera que el problema técnico objetivo se formulará así: “¿cómo modificar o adaptar el estado

de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?”

La definición del problema técnico objetivo se basa en hechos objetivos concretos del estado de la técnica y en los resultados logrados por la invención.

La expresión “problema técnico objetivo” deberá interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica; dado que puede ocurrir que el problema consista simplemente en buscar una solución de reemplazo a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares.

5. Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia

Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva

Si la respuesta es afirmativa, la Invención se considera obvia, y por tanto se concluye que no tiene nivel inventivo. Pero, si la respuesta es negativa, la invención no es obvia y se considera que tiene nivel inventivo

#### **9.4.2 Diagrama de examen de nivel inventivo**

Ver diagrama en el Anexo II.

### 9.4.3 nivel inventivo de reivindicaciones dependientes

El examinador debe tener presente que una reivindicación dependiente contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende. Por ello, si la reivindicación independiente es nueva, las reivindicaciones dependientes también lo son. Este principio se aplica igualmente al nivel inventivo y a la aplicación industrial.

### 9.4.4 Indicios

Los indicios son ejemplos de lo que comúnmente ya se considera inventivo o no, el examinador los utiliza cuando:

6. el método problema-solución aún ha dejado dudas,
7. cuando se analizan las respuesta del solicitante, y
8. cuando se valora lo que está o no en la capacidad dla persona medianamente versada en la materia.

#### 9.4.4.1 Indicios de la existencia de nivel inventivo

En las siguientes situaciones se considera que hay nivel inventivo:

1. Necesidad hace tiempo sentida  
Si la invención reivindicada resuelve un problema técnico que se ha intentado resolver desde mucho tiempo atrás pero no se había logrado con éxito, la invención tiene nivel inventivo porque representa un avance tecnológico.
2. Superación de un prejuicio técnico (porque los expertos se encuentran muy lejos de la solución): prejuicio técnico es el hecho de que los especialistas, en el campo técnico correspondiente, piensen que sólo hay una forma de resolver el problema técnico. Si la invención se realiza para eliminar dicho prejuicio,

adoptando medios técnicos no utilizados anteriormente, es indicio a favor de la existencia de nivel inventivo.

3. Simplicidad: reemplazo de máquinas o procedimientos complicados por versiones más simples.
4. Efecto técnico sorprendente.
5. Superación de dificultades no resueltas por las técnicas rutinarias.
6. Necesidad de mas de dos documentos para examinar nivel inventivo.
7. En un proceso: eliminación de una etapa considerada necesaria, sin que ello produzca un efecto perjudicial.
8. Transferencia de la manera de hacer las cosas desde un campo de la tecnología no relacionado con el Invento.

#### 9.4.4.2 Indicios de la falta de nivel inventivo

1. Agregar etapas conocidas en procesos o colocación de aparatos conocidos, funcionando sin alteración y sin efecto inesperado (yuxtaposición).
2. Extrapolación simple y directa de hechos conocidos.
3. Cambio de tamaño, forma o proporción, obtenido mediante ensayo pero sin efecto inesperado.
4. Intercambio de material por otro análogo conocido.
5. Uso de equivalentes técnicos conocidos y selección entre un número de posibilidades conocidas sin ningún efecto inesperado, dado que el resultado obtenido podría ser previsto por la persona medianamente versada en la materia.
6. Equivalentes conocidos.
7. Mera selección de alternativas igualmente probables.
8. Simple “llenar el hueco”, obvio para la persona medianamente versada en la materia Por ejemplo: reemplazar el material de una estructura de aluminio por otro material que no aporta una ventaja significativa.

9. Simple sustitución de un compuesto, para formar una nueva combinación sinérgica de dos compuestos específicos, en lugar de una combinación sinérgica de dos categorías de compuestos previamente conocida.

## **9.5 Consideraciones a tener en cuenta para el examen de nivel inventivo**

### **9.5.1 Combinación de documentos**

A diferencia del examen de novedad, en el examen de nivel inventivo se pueden combinar dos documentos del estado de la técnica, o diferentes ejemplos de realización o partes de un mismo documento, pero sólo si tal combinación fuese obvia para la persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente.

El máximo número de documentos que puede combinarse para examinar el nivel inventivo es dos.

### **9.5.2 Información complementaria y ejemplos comparativos**

Ante una objeción por falta de nivel inventivo el solicitante puede:

Presentar argumentos o documentos para demostrar que había un prejuicio técnico que conducía al experto en la materia en sentido contrario a la invención, o

Aportar pruebas, tales como ensayos comparativos, que demuestren la presencia de un efecto técnico sorprendente o una ventaja de la invención respecto al estado de la técnica cercano.

### 9.5.3 Análisis ex post facto

El examinador debe evitar emitir conceptos subjetivos, que lleven a menospreciar la actividad inventiva de la invención. Debe basarse en la comparación entre la invención y el estado de la técnica, y en el efecto técnico proporcionado.

## 9.6 Examen de nivel inventivo de diversos tipos de invención

### 9.6.1 Invención de selección

Las invenciones de selección son realizadas seleccionando un rango pequeño que no ha sido mencionado en el estado de la técnica, dentro de un rango grande de opciones divulgadas en el estado de la técnica.

El factor más importante para determinar si una invención de selección posee nivel inventivo, es el hecho de que la selección produzca un efecto técnico no esperado.

a) Selección evidente entre una serie de posibilidades conocidas que NO representan una actividad inventiva:

- Si la invención consiste solamente en escoger entre un número de posibilidades conocidas, o solamente en escoger entre un número de alternativas probables, y la solución seleccionada no produce un efecto técnico nuevo y sorprendente, la invención no tiene nivel inventivo.

Por ejemplo: en un proceso químico conocido en el que se conoce, para el suministro de calor a la mezcla de reacción, la alimentación eléctrica de calor. Existen una serie de alternativas ya conocidas para suministrar así el calor, y la invención reivindicada consiste solamente en la elección de una alternativa.

- Si la invención reivindicada consiste en seleccionar dimensiones, concentraciones, gamas de temperaturas, u otros parámetros concretos dentro de una gama limitada de posibilidades y es evidente que estos parámetros, o gamas útiles están cubiertos por el estado de la técnica y que la persona experta en la materia podría llegar a ellos mediante procedimientos normales de diseño, o tanteos de rutina, y no produce ningún efecto técnico sorprendente, la invención no tiene nivel inventivo.

- Cuando las condiciones generales de una reivindicación están divulgadas en el estado de la técnica, el descubrimiento de parámetros óptimos, o útiles por tanteos de rutina, no implica una actividad inventiva.

Por ejemplo: la invención se relaciona con un proceso para llevar a cabo una reacción conocida y está caracterizada por una rata de flujo especificada de un gas inerte. Puesto que la determinación de la rata de flujo puede ser hecha por la persona experta en la materia a través de cálculos convencionales, la invención se considera que no tienen nivel inventivo.

- Si la Invención es obtenida solamente por simple extrapolación, de manera directa del estado de la técnica, la invención no posee nivel inventivo.

Por ejemplo: La invención consiste en la mejora de la estabilidad térmica de una composición Y, caracterizada por el uso de un contenido mínimo especificado de una sustancia X, el contenido mínimo del componente X puede ser derivado de una simple extrapolación en un gráfico de línea recta, que puede obtenerse de la técnica ya conocida, que relaciona la estabilidad térmica con el contenido de la sustancia X.

- Si la invención reivindicada consiste simplemente en elegir un pequeño número de compuestos químicos (es decir un subgénero o una especie) de un

amplio campo de compuestos químicos (género), no implica una actividad inventiva.

Ejemplo: El estado de la técnica incluye la divulgación de un compuesto químico caracterizado por una fórmula genérica que incluye un grupo sustituyente designado como "R", este sustituyente se define de manera que abarque gamas completas de grupos radicales ampliamente definidos, tales como todos los radicales alquilo o arilo, sustituidos o no sustituidos, por halógeno y/o hidroxilo.

En el estado de la técnica se divulga un número reducido de modos de realización específicos, dentro de los grupos radicales ampliamente definidos. La invención reivindicada consiste en la selección de un radical, o pequeño grupo de radicales concretos de entre los cuales se sabe que están contenidos en los grupos radicales ampliamente definidos en el estado de la técnica, como sustituyente "R". En la medida en que el estado de la técnica induzca a seleccionar cualquier miembro bien conocido de esos grupos de radicales definidos de manera general, el experto en la materia estaría motivado para proceder a las modificaciones necesarias para lograr el (los) compuesto(s) reivindicado(s).

Además, para los compuestos resultantes:

- No se describen, ni se demuestra que tengan ninguna propiedad ventajosa que no poseyera los ejemplos del estado de la técnica; o
- Se describen como que poseen propiedades ventajosas, comparadas con los compuestos citados específicamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son del tipo que cualquier experto en la materia esperaría que poseyeran tales compuestos, por lo que lo más probable es que se sintiera impulsado a realizar esta selección.

b) Selección no evidente entre una serie de posibilidades conocidas que implica actividad inventiva.

- La invención reivindicada supone la selección especial en un procedimiento de condiciones particulares de funcionamiento (por ejemplo, temperatura y presión) dentro de una escala conocida, produciendo dicha selección efectos inesperados en el funcionamiento del procedimiento, o en las propiedades del producto resultante.

Ejemplo: En un procedimiento en el que la sustancia A y la sustancia B se transforman a temperatura elevada en la sustancia C, se sabía en el estado de la técnica que, a medida que aumenta la temperatura en la escala situada entre 500 y 1300 , se produce en general un rendimiento cada vez mayor de la sustancia C. Se ha comprobado ahora que, en la escala de temperatura 630 a 650, que anteriormente no había sido explorada, el rendimiento de la sustancia C fue notablemente superior al que se esperaba.

- La invención reivindicada consiste en elegir compuestos químicos concretos (subgénero o especie) de un amplio campo de compuestos (género), presentando los compuestos elegidos ventajas imprevistas.

Ejemplo: El estado de la técnica incluye la divulgación de un compuesto químico caracterizado por una fórmula genérica, que incluye un grupo sustituyente designado como "R" este sustituyente se define de manera que abarque gamas completas de grupos radicales ampliamente definidos, tales como todos los radicales alquilo o arilo, sustituidos o no, por halógeno y/o hidroxilo. La invención reivindicada no solamente abarca la selección de un radical, o pequeño grupo de radicales concretos de entre los cuales se sabe que están contenidos en los grupos radicales ampliamente definidos en el estado de la técnica como sustituyente "R", y da lugar a compuestos que se describe y se demuestra que poseen propiedades ventajosas, sino que no hay ninguna indicación que impulsara a un experto en la materia a esta selección concreta, en lugar de cualquier otra, a fin de conseguir las propiedades ventajosas descritas.

### 9.6.2 Invención por combinación

Las invenciones por combinación se refieren a una nueva solución técnica, resultante de combinar ciertas soluciones técnicas conocidas para resolver un problema técnico existente en el estado de la técnica. Determinar si este tipo de invenciones tienen nivel inventivo depende de ciertos factores tales como si esta combinación está soportada una con otra, la dificultad o facilidad de la combinación, cualquier razón para hacer la combinación en el estado de la técnica y el efecto técnico producido por tal combinación.

#### a) Combinación obvia

Si la invención reivindicada es solamente una adición, yuxtaposición o asociación de ciertos productos conocidos o de procesos que operan cada uno con su forma usual y los efectos técnicos son la suma de los de cada parte sin ninguna interrelación funcional entre las características técnicas combinadas, es decir, la invención reivindicada solo es una adición de características, la invención por combinación no tiene nivel inventivo.

Por otra parte, si la combinación es sólo una variación de una estructura conocida, o cae dentro del ámbito del desarrollo regular de la tecnología corriente sin ningún efecto técnico inesperado, la invención no implica una actividad inventiva.

#### b) Combinaciones no obvias

Si las características técnicas combinadas están soportadas funcionalmente una con la otra, y producen un efecto técnico nuevo, o en otras palabras, si el efecto técnico después de la combinación es mayor que la suma de efectos técnicos de las características individuales, la invención tiene actividad inventiva.

### 9.6.3 Invención por transferencia

Las invenciones por transferencia se refieren a aplicar una tecnología conocida en un campo técnico, a otro campo técnico. Para el análisis del nivel inventivo se debe tener en cuenta la proximidad de la tecnología transferida, y el campo técnico anterior, la dificultad o facilidad de la transferencia, cualquier dificultad que debe ser superada, y los efectos técnicos resultantes de la transferencia de la tecnología, etc.

#### **9.6.4**      **Invención por cambio de elementos**

Para el análisis de estas invenciones se debe tener en cuenta si existe una motivación para realizar dicho cambio, y si un efecto técnico es esperado, estas incluyen invenciones por cambio de relación entre elementos, invenciones por reemplazo de elementos, o por omisión de elementos.

##### **9.6.4.1**    **Invención por cambio de relación entre elementos**

Las invenciones de este tipo significan que al comparar con el estado de la técnica, la forma, tamaño, proporción, posición, relación operacional, o similares han sido cambiadas.

- Si el cambio entre la relación de elementos no conduce a cambiar el efecto, la función, o el uso de la invención que puede ser esperado, la invención puede ser considerada como que no tiene nivel inventivo.

Ejemplo: En el estado de la técnica se encuentra divulgado un aparato de medida, el cual está caracterizado por comprender un dial fijo y una manecilla rotatable, la invención es un aparato de medida similar caracterizado porque comprende un dial rotatable y una manecilla fija, siendo la diferencia solamente el cambio de relación entre elementos, lo cual no produce un efecto sorprendente y por lo tanto se considera que no tiene nivel inventivo.

- Si el cambio entre la relación de elementos produce un efecto técnico inesperado, la invención debe ser considerada que tiene nivel inventivo.

Ejemplo: La invención se relaciona con una máquina podadora, la cual está caracterizada porque el ángulo oblicuo de la cuchilla es diferente al ángulo de la podadora que se encuentra divulgada en el estado de la técnica, el ángulo de la invención permite que la cuchilla pueda ser afilada automáticamente, mientras que el de la cuchilla de la podadora encontrada en el estado de la técnica no permite tal efecto. La invención produce un efecto inesperado, debido a los cambios en la relación entre los elementos.

#### 9.6.4.2 Invención por reemplazo de elementos

Las invenciones de este tipo consisten solamente en sustituir un elemento de un producto o proceso conocido, por otro elemento conocido (mecánicos, eléctricos o químicos) que tienen la misma finalidad, reconocida en el estado de la técnica.

- Si la invención consiste en la sustitución, en un dispositivo conocido, de un material recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo hacen claramente apropiado para ese uso, esta sustitución no produce un efecto técnico inesperado y no se puede considerar que la invención tiene nivel inventivo.

Ejemplo: La invención consiste en una bomba que se diferencia de la que se encuentra divulgada en el estado de la técnica, es porque es accionada mediante un motor hidráulico en lugar de un motor eléctrico. La invención no tiene nivel inventivo.

#### 9.6.4.3 Invención por omisión de elementos

Las invenciones por omisión de elementos se refieren a una invención en la cual uno o más elementos de un producto o proceso, son omitidos.

- Si después de la omisión de uno o más elementos, la función correspondiente desaparece como tal, la invención no tiene nivel inventivo.

Ejemplo: La invención consiste en una composición de esmalte de uñas que se diferencia del estado de la técnica, porque no comprende el agente de secado perdiendo de esta manera la función que debe cumplir como esmalte de uñas

después de la omisión del agente de secado, de esta manera la invención no tiene nivel inventivo.

- Si comparada la invención con el estado de la técnica, después de la omisión de uno o más elementos (tales como la omisión de una o más partes en una invención de producto u omisión de una o más etapas en un proceso) sigue cumpliendo su correspondiente función o se produce un efecto inesperado, la invención puede considerarse que tiene nivel inventivo.

## **9.7 nivel inventivo en áreas específicas de la tecnología**

### **9.7.1 Química**

nivel inventivo de un Compuesto

(1) Cuando un compuesto es nuevo, no tiene estructura similar con el compuesto conocido, y tiene un cierto uso o efecto, el examinador puede considerar que tiene nivel inventivo, sin requerir que el efecto sea un efecto sorprendente.

(2) Para un compuesto que tiene estructura similar con el compuesto conocido, debe tener un efecto, o uso sorprendente, para considerar que tiene nivel inventivo. El efecto sorprendente puede ser un uso diferente al del producto conocido, una mejora de él, o un uso, o efecto que no se deduce del conocimiento común.

(3) Dos compuestos tiene estructura similar cuando tienen sus estructuras núcleos, o anillos básicos idénticos. Cuando dos compuestos no tienen estructura similar para determinar el nivel inventivo, es necesario demostrar que de manera no evidente tiene un efecto inesperado con respecto al compuesto que se encuentra en el estado de la técnica.

(4) Si el compuesto reivindicado A es un antibiótico y el compuesto B del estado de la técnica es un antidepresivo, con estructura similar y efecto farmacéutico diferente. Se puede deducir que el compuesto A tiene nivel inventivo, porque tiene un efecto inesperado.

(5) Dos compuestos con estructura similar donde la diferencia entre sus estructuras es muy poca, no puede tener un efecto sorprendente, por lo tanto carece de nivel inventivo.

(6) El nivel inventivo de un compuesto no debe ser negado por el simple hecho de tener una estructura similar, es necesario que el examinador explique porque es obvio o predecible el efecto obtenido, o que para la persona capacitada en la materia es evidente por análisis lógicos basados en el estado de la técnica.

(7) Si el efecto obtenido por la invención es causado por algo conocido e inevitable, la solución técnica no tiene nivel inventivo. Por ejemplo, un insecticida A-R se encuentra en el estado de la técnica, donde R es C1-3 alquil. En el estado de la técnica se ha divulgado que el efecto del insecticida se mejora incrementando el número de átomos en el alquil. Si la invención reivindicada es un insecticida A-C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>, es obvio que la efectividad del insecticida se incrementa. La invención reivindicada carece de nivel inventivo.

### 9.7.2 Mecánica

### 9.7.3 Biotecnología

Si las características taxonómicas de un microorganismo son notablemente diferentes de las de las especies conocidas, tiene nivel inventivo.

Si la invención de un microorganismo, no tiene diferencia entre sus características taxonómicas con las características de las especies conocidas pero produce un efecto técnico sorprendente, que la persona capacitada en la materia no esperaba, la invención tiene nivel inventivo.

## 10 Aplicación Industrial

“Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

El requisito de aplicación industrial es un requisito indispensable para obtener el derecho de patente” (Art 19 D 486).

El término “industria” debe entenderse en su sentido más amplio, incluye cualquier actividad física de carácter técnico, esto es una actividad que pertenece a las técnicas útiles, o prácticas.

De acuerdo con la sentencia 26-IP-99 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “...la industrialidad es el último requisito que debe reunir una patente, ella ha sido explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir, que sea materialmente realizable en la práctica. Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido”. Finalmente, en la sentencia 12-IP-98 el TJCA estableció que “...esta norma no exige que la invención cuya patente se solicita, sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado por el técnico, se observe si ella es o no susceptible de aplicación industrial”.

De acuerdo con lo anterior, la invención para obtener el derecho de patente debe poder resolver el problema técnico, y ser utilizable en la práctica. Si la invención se trata de un producto, el producto debe poderse hacer industrialmente y resolver el problema técnico. Si se refiere a un proceso debe poder ser utilizado y resolver un problema técnico.

La invención o solución técnica que pueda ser producida y utilizada en la industria debe estar conforme con las leyes de la naturaleza. Esto significa que una invención que no pueda funcionar de acuerdo con las leyes de la naturaleza, y que por consiguiente la persona capacitada en la materia no la puede llevar a la

práctica, como el motor de movimiento perpetuo, no puede considerarse que tiene aplicación industrial.

Si una invención tiene aplicación industrial debe poderse reproducir, lo que significa que de acuerdo con el contenido técnico divulgado, la solución técnica adoptada para resolver el problema técnico pueda ser implementada repetidamente por una persona capacitada en la materia. Tal implementación no debe depender del azar, y debe dar el mismo resultado.

El requisito de aplicación industrial, debe verificarse tomando como base para su determinación, la fecha de presentación de la solicitud de patente.

## 1. Modificaciones

*Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*

*Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.*

De acuerdo con el art.34, el solicitante puede modificar la solicitud en cualquier momento del trámite. De la misma manera el solicitante puede realizar modificaciones para dar cumplimiento a las objeciones, presentadas en el examen. En ninguno de los casos podrá implicar una ampliación de la protección que corresponde a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La idea del art.34 es no permitirle al solicitante mejorar su protección adicionando materia no divulgada en su solicitud tal como fue presentada lo cual le daría una ventaja injustificada ante terceros. Se considera que una modificación va más allá del alcance de la solicitud tal como fue presentada y por consiguiente no aceptable, si el cambio total en el contenido de la solicitud (por adición, cambio, o supresión) resulta para la persona capacitada en la materia información que no se deriva directamente de la presentada en la solicitud original, incluso cuando se tiene en cuenta por ser implícita de acuerdo a la persona capacitada en la materia.

### 1. Requisitos de las Modificaciones

Durante el examen de fondo, se pueden realizar varias modificaciones, con el fin de que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos en la legislación.

El contenido descrito en la descripción y en las reivindicaciones presentadas en la fecha de presentación de la solicitud, servirá de base para establecer si las modificaciones están conformes a lo estipulado en el art.34.

Si el contenido y alcance de las modificaciones no están de conformidad con el art. 34, no deben ser permitidas.

Las modificaciones presentadas por el solicitante para dar respuesta a un requerimiento del examinador, en términos generales, deben estar dirigidas a solucionar los defectos expresados en la notificación.

## 9.2 Modificaciones no aceptadas

En algunas circunstancias, a pesar de que el contenido de las modificaciones no van más allá de lo divulgado en la descripción y reivindicaciones iniciales, no deben ser aceptadas:

1. Cuando el solicitante retira de la reivindicación independiente, una o más características técnicas esenciales, lo cual lleva a ampliar el alcance de protección reivindicado.
2. Cambiar una o más características técnicas esenciales de la reivindicación independiente, lo cual lleva a ampliar el alcance de protección reivindicado.

Ejemplo: La reivindicación independiente inicial se refiere a una clase de frenos para bicicleta, y el solicitante modifica la reivindicación para una clase de frenos para vehículos. Esta modificación no se puede derivar de la reivindicación, ni de la descripción inicial.

3. Cuando mediante la modificación se incluye dentro de las reivindicaciones un contenido técnico que aunque ha sido divulgado en la descripción, no tiene unidad de invención con el objeto inicialmente reivindicado.

Ejemplo: El solicitante divulga en la descripción no solo un nuevo manubrio para bicicleta, sino también otra parte de la bicicleta como la silla. El manubrio se encuentra definido en las reivindicaciones, pero una vez se realiza el examen de fondo se encuentra que no tiene nivel inventivo. El

solicitante realiza la modificación por su propia iniciativa, colocando como objeto reivindicado la silla. Debido a que este nuevo objeto reivindicado no tiene una relación técnica particular con el objeto reivindicado inicialmente, se considera que no tienen unidad de invención, y por lo tanto no se puede aceptar la modificación.

4. Si se adiciona una nueva reivindicación independiente y la solución técnica definida en esta reivindicación, no se encuentra en la reivindicación inicial. Idem.
- 5) Las modificaciones introduciendo más ejemplos y/o un nuevo efecto técnico tal como una nueva ventaja técnica no se deben permitir. Por ejemplo la solicitud original consiste en un proceso para lavar ropa de lana, utilizando un fluido particular. No se debe permitir adicionar a la información descrita originalmente que el proceso también tiene la ventaja de proteger la ropa contra la polilla.
- 6) Adicionar ejemplos o nuevos efectos no son permitidos, pueden sin embargo ser tomados en cuenta por el examinador como evidencia para darle al examinador más elementos de convicción para reforzar los requisitos de patentabilidad (novedad y/o nivel inventivo) o soportar la patentabilidad de la invención reivindicada. Por ejemplo, la adición de un ejemplo puede ser aceptada como evidencia de que la invención puede ser aplicada fácilmente, basándose en la información dada en la solicitud presentada originalmente sobre todo el campo reivindicado.

Similarmente un nuevo efecto puede ser como evidencia en el soporte de nivel inventivo, siempre que este nuevo efecto este implícitamente o al menos relacionado a un efecto divulgado en la solicitud originalmente presentada.

En cualquiera de estos casos el examinador debe indicar al solicitante las razones por las cuales las modificaciones no son aceptadas, e invitar al

solicitante a realizar modificaciones que se encuentren conforme a la legislación, lo cual debe cumplir dentro del tiempo establecido.

Se le debe advertir que si a pesar de haberse realizado las modificaciones, todavía no están conformes con lo previsto en la legislación, se negará la patente.

Si el examinador considera que parte de las modificaciones cumplen con lo requerido y parte no, puede emitir concepto de la parte correcta y al mismo tiempo invitar al solicitante a retirar la parte que no cumple con lo requerido dentro del tiempo estipulado, o de otra manera esta parte de las modificaciones no será aceptada. En el concepto técnico se debe indicar que cuando el tiempo especificado expire, si dicho contenido modificado no ha sido eliminado, o si hay otro contenido, el cual no está de conformidad con la legislación, la patente será negada.

Las modificaciones mediante adiciones, cambios, o supresión de partes de los contenidos de la solicitud, que la persona experta en la materia no puede derivar de manera directa, y sin ambigüedades de la solicitud descrita inicialmente, no pueden ser aceptadas.

Algunos casos:

1. Adición de características técnicas que no se pueden derivar de la descripción y/o reivindicaciones iniciales.
2. Componentes adicionales que no han sido mencionados en la solicitud inicial, los cuales llevan a un efecto especial que no existe en la solicitud inicial.
3. Efectos que la persona capacitada en la materia, no puede derivar directamente de la solicitud inicial.

4. Datos experimentales adicionados para demostrar los efectos técnicos sorprendentes y / o modos específicos para llevar a cabo la invención, o adición de ejemplos para demostrar que la invención puede ser llevada a cabo en el alcance de protección reivindicada en las reivindicaciones.
5. Adición de dibujos que no son mencionados en la solicitud inicial, no son aceptados.
6. Nuevos contenidos son adicionados para cambiar contenidos generales por contenidos específicos.
7. La solicitud inicial comprende características técnicas esenciales separadas, se adiciona una combinación de estas como una nueva característica, la cual no puede ser aceptada.
8. Información adicionada para hacer la descripción clara y completa o las reivindicaciones claras, que no puede ser derivada directamente y sin ambigüedades de la descripción (dibujos) y/o reivindicaciones iniciales.
9. Las características técnicas esenciales de las reivindicaciones son cambiadas. Tales reivindicaciones van más allá del alcance del contenido descrito en las reivindicaciones y descripción inicial.
10. Cierta característica descrita en la descripción es cambiada para hacer el contenido cambiado, diferente al contenido descrito en la solicitud original.

Ejemplo: La temperatura definida en la solicitud inicial es 10°C o 300°C y es modificado por 10°C-300°C. Si el rango de temperatura no es derivado directamente y sin ambigüedades del contenido descrito inicialmente, la modificación va más allá del alcance de protección descrito y reivindicado inicialmente.

11. La modificación elimina características técnicas, las cuales se consideran como características técnicas esenciales que definen la invención en la solicitud inicial.

12. La modificación elimina características técnicas esenciales que formaban parte de una combinación, de modo que su omisión resulta en una nueva combinación que no fue divulgada en la solicitud, tal como fue presentada.

1. Modificaciones aceptadas

*9.3.1 Modificación de las reivindicaciones*

Pueden permitirse modificaciones de las reivindicaciones, siempre que la solución técnica de la reivindicación modificada haya sido claramente divulgada en la descripción y reivindicaciones originales.

Los siguientes son algunos casos en los cuales pueden permitirse modificaciones:

1. Adicionar una o más características técnicas para definir mejor la invención, eliminar los defectos de la reivindicación inicial, tales como falta de novedad, o nivel inventivo, falta de características técnicas esenciales para definir la invención, falta de soporte en la descripción, siempre y cuando la solución técnica de la reivindicación independiente en la cual se adiciona la característica técnica, no vaya más allá del alcance descrito en la descripción y reivindicaciones iniciales.

2. Cambiar características técnicas de la reivindicación independiente para eliminar defectos de la reivindicación inicial, tal como falta de claridad en el alcance de protección, falta de soporte en la descripción, o falta de novedad, o nivel inventivo, siempre y cuando la solución técnica descrita en la reivindicación independiente que contiene el cambio en las características técnicas, no vaya más allá del alcance descrito en la descripción y reivindicaciones iniciales.

La modificación de un rango numérico de la reivindicación se permite solamente cuando los valores de los dos extremos del rango numérico modificado, está realmente en la descripción y/o reivindicaciones iniciales, y el rango numérico modificado está dentro del rango numérico inicial.

Ejemplo: El rango de temperatura en la solución técnica de la reivindicación es de 20°C-90°C y se divulgan también valores específicos de temperatura de 40°C, 60°C, y 80°C. En el estado de la técnica se encuentra que el rango de temperatura es de 0°C-100°C y un valor numérico específico de 40°C. En el examen de fondo el examinador le debe indicar que la reivindicación no tiene novedad. Se puede permitir al solicitante modificar los rangos de temperatura de la reivindicación 60°C-80°C, o 60°C-90°C.

3. La categoría y características técnicas esenciales de la reivindicación independiente es cambiada para eliminar los defectos de la reivindicación inicial, tal como error en la categoría, o falta de novedad, o nivel inventivo. La modificación debe ser aceptada, siempre y cuando la reivindicación modificada no vaya más allá del alcance divulgado en la descripción y reivindicaciones iniciales.
4. Una o más reivindicaciones son suprimidas para eliminar los defectos, como falta de unidad de invención entre las reivindicaciones independientes iniciales, reivindicaciones que no son concisas como dos reivindicaciones que tienen el mismo alcance de protección, o reivindicaciones que no están soportadas en la descripción, Estas reivindicaciones no van más allá del alcance divulgado en la descripción y reivindicaciones iniciales.
5. La reivindicación independiente es correctamente delimitada con respecto al estado de la técnica cercano. Esta modificación no va más allá del alcance divulgado en la descripción y reivindicaciones iniciales.
6. La parte característica de una reivindicación dependiente se modifica para aclarar el alcance de protección con el fin de que refleje la mejor manera de

llevar a cabo la invención o los ejemplos divulgados en la descripción inicial. Tal modificación no va más allá del alcance divulgado en la descripción y reivindicaciones iniciales.

7. Se aceptan modificaciones donde se omiten características técnicas que se encuentran agrupadas con otras características, pero hay una indicación en la solicitud tal como fue presentada de que aquella característica no es esencial para la invención.

Se debe tener en cuenta que si las modificaciones son el resultado del examen de fondo, el examinador además de analizar si las modificaciones cumplen con lo establecido en el art.34, de acuerdo con los anteriores puntos, debe examinar si los defectos señalados en el examen han sido superados.

Si las modificaciones son realizadas por voluntad del solicitante debe analizar si las reivindicaciones modificadas están conformes con el art.34, de acuerdo con los puntos señalados anteriormente y si tienen algún defecto que hace que no cumpla con lo establecido en la legislación.

## *2. Modificaciones permitidas a la Descripción y Resumen*

Las modificaciones realizadas a la descripción, de igual manera que las modificaciones a las reivindicaciones, no deben ir más allá del alcance divulgado en la descripción y reivindicaciones iniciales.

1. Es posible modificar el título para que refleje en forma concisa el objeto reivindicado.
2. En la descripción de la invención, el problema técnico a ser resuelto puede ser modificado para que sea más consistente con la invención reivindicada, y para que esté de acuerdo con el estado de la técnica cercano.

3. Es posible modificar la descripción con respecto a la solución técnica, para adaptar al objeto reivindicado en la reivindicación independiente. Si se han hecho modificaciones a la reivindicación independiente, la cual cumple con los requisitos de la legislación, se pueden hacer estas modificaciones a la descripción. Si la reivindicación independiente no ha sido modificada, se pueden hacer modificaciones a la descripción referentes a la mejora del idioma, estandarización de palabras, unificación de términos, siempre y cuando la solución técnica inicial no sea cambiada.
4. El efecto técnico puede ser modificado en los casos en que las características técnicas esenciales están claramente descritas en la solicitud inicial, pero sus efectos técnicos sorprendentes no han sido mencionados claramente, y puede ser deducido directamente y sin ambigüedades por la persona capacitada en la materia.
5. Cuando la solicitud incluye dibujos que no se han descrito, puede anexarse su descripción.
6. No puede ser modificada la sección de la descripción relativa a la mejor manera de realizar la invención, ni los ejemplos. Solo podrán adicionarse los métodos de medición de los datos que reflejan los efectos técnicos sorprendentes de la invención. Si de acuerdo con la búsqueda, se encuentra que parte del objeto reivindicado se encuentra dentro del estado de la técnica, el solicitante debe suprimir tal parte, o indicar que esa parte corresponde al estado de la técnica.
7. Las únicas modificaciones permitidas en los dibujos son: retiro de palabras innecesarias, modificaciones a signos de referencia para hacerlos consistentes con lo descrito, y para hacer clara la estructura del dibujo.
8. El resumen puede ser modificado para que refleje claramente el problema técnico, la solución técnica, para el retiro de palabras o nombres comerciales, o de fantasía.

9. La descripción puede ser modificada por errores obvios, como los errores gramaticales, de redacción, y errores tipográficos.

## CAPITULO VI

### CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL

#### 1. Introducción

De acuerdo con el Art.49, para el orden y clasificación de las patentes se utiliza la Clasificación Internacional de Patentes de Invención establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971.

La Clasificación<sup>7</sup>, tiene el objetivo fundamental de constituir un instrumento eficaz de búsqueda para la recuperación de los documentos de patentes, para determinar la novedad y nivel de las divulgaciones técnicas de una solicitud de patente.

Otros objetivos importantes de la Clasificación son constituir:

- (a) un instrumento que permita ordenar metódicamente los documentos de patentes, con el fin de facilitar el acceso a la información tecnológica y jurídica contenida en ellos;
- (b) un medio de difusión selectiva de información a todos los usuarios de la información en materia de patentes;
- (c) un medio de búsqueda del estado de la técnica en sectores tecnológicos determinados;
- (d) un medio para la preparación de estadísticas de propiedad industrial que, a su vez, permitan analizar la evolución del desarrollo tecnológico en diversos sectores.

---

<sup>7</sup> Clasificación Internacional de Patentes de Invención, OMPI, Versión 2009

## 2. Contenido de la Clasificación

La clasificación representa la información técnica contenida en una solicitud de patente de invención (por ejemplo las reivindicaciones, descripción y dibujos) que contribuye al estado de la técnica.

Cuando un objeto técnico de una solicitud de patente debe ser clasificado, se le debe asignar símbolos completos de la clasificación de tal manera que se refleje toda la información técnica novedosa e inventiva que se ha divulgado en la solicitud de patente. Para completar la información de la invención es conveniente clasificar la información adicional que aunque no contribuya con el estado de la técnica, puede ser útil para la búsqueda. Esta información es identificada por medio de los códigos de indexación. La información adicional puede corresponder a componentes de una composición o componentes de un proceso, características de uso, o aplicación.

## 3. Objeto técnico

Un objeto técnico puede referirse a procesos, tales como polimerización, fermentación, separación, transporte, tratamiento de textiles, transferencia y transformación de energía, construcción, preparación de productos alimenticios, prueba, productos tales como compuestos químicos, composiciones, artículos de manufactura, tejidos, aparatos como mecanismos, máquinas, herramientas, implementos, materiales.

El objeto técnico debe ser determinado de acuerdo con todo el texto de la solicitud, por ejemplo las reivindicaciones, descripción, dibujos. Cuando el objeto técnico no pueda ser determinado por las reivindicaciones debe ser determinado sobre la base del problema técnico resuelto por la invención, las soluciones técnicas, efectos técnicos, o realizaciones descritas en la descripción. Si el objeto técnico se encuentra en la descripción o dibujos, aunque este no se haya reivindicado también debe ser tenido en cuenta.

#### 4. Método de Clasificación<sup>8</sup>

Para realizar la clasificación de una solicitud de patentes, primero se debe determinar la información técnica y la información adicional que constituyen el objeto técnico que debe ser clasificado.

El objeto técnico debe ser clasificado hasta donde sea posible, como un todo y no realizar clasificaciones por separado de las diferentes partes que lo constituyen.

Sin embargo, si alguno de los componentes del objeto técnico contribuye con el estado de la técnica, el componente forma parte de la información técnica y por lo tanto, también debe ser clasificada. Por ejemplo, si se va a clasificar un sistema como un todo, si las partes o componentes del sistema son novedosos y tienen nivel inventivo, tanto el sistema como estos componentes o partes deben ser clasificados respectivamente.

#### 5. Clasificación por su Función o por su Aplicación

##### 1. Clasificación de acuerdo con su Función

Si el objeto técnico es caracterizado por su naturaleza intrínseca o función, y no está limitada por un campo particular de uso, el objeto debe ser clasificado de acuerdo con su función.

Ejemplo 1: Compuesto químico orgánico caracterizado por su estructura química está clasificado por su función en C07.

Ejemplo 2: Válvula caracterizada por su estructura o aspectos funcionales y que no dependen del fluido que pasa a través de ella (ej: aceite) debe ser clasificado en F16K.

---

<sup>8</sup>GuíaClasificación Internacional de Patentes, Versión 2009

## 5.2 Clasificación de acuerdo con su aplicación

Deben ser clasificados de acuerdo con su aplicación en los siguientes casos:

1. Si el objeto técnico consiste en un objeto, el cual es especialmente adaptado para un uso particular, o propósito.

Ejemplo 1: Válvula mecánica especialmente adaptada para ser insertada en el corazón humano. Debe ser clasificada de acuerdo con su función en A61F 2/24.

2. Si el objeto técnico se refiere al uso particular, o aplicación de un objeto.

Ejemplo 2: Filtro especialmente adaptado para cigarrillos.

El objeto técnico consiste en la incorporación de un elemento a un sistema.

La incorporación de una ballesta en la suspensión de un vehículo de ruedas es clasificado de acuerdo con su aplicación en B60G 11/02. Ahora bien, si se refiere también al elemento mismo, en este caso la ballesta, debe clasificarse en el lugar del elemento F16K

1. Clasificación de acuerdo con su función y con su aplicación

Si el objeto técnico se relaciona con la naturaleza intrínseca o función de un objeto y su uso o propósito, o su aplicación por incorporación en un sistema, la clasificación se debe hacer tanto por su función, como por su aplicación.

Ejemplo 1: Composición de revestimiento que consiste en su ingrediente y su uso. Es clasificado no solo en C09D101/00 de acuerdo con su función, sino en C09D5/00 de acuerdo con su aplicación.

4. Clasificación de casos especiales

1. Cuando el objeto técnico debe ser clasificado de acuerdo con su función y no hay lugar en la Clasificación, la Clasificación debe hacerse de acuerdo con su aplicación.
2. Cuando el objeto técnico debe ser clasificado de acuerdo con su aplicación y no hay lugar en la Clasificación, la Clasificación debe hacerse de acuerdo con su función.
3. Cuando el objeto técnico debe ser clasificado de acuerdo con su aplicación y con su función y no hay lugar en la Clasificación para la función, debe clasificarse únicamente por su aplicación. Cuando no hay lugar en la Clasificación para su aplicación, se debe clasificar únicamente de acuerdo con su función.

## **2. Clasificaciones múltiples**

El propósito de la Clasificación es la búsqueda.

Donde la solicitud de patente consiste en diferentes categorías, tal como de producto y proceso debe ser clasificado en ambas, respectivamente.

El objeto técnico puede tener diferentes clasificaciones. Si no hay lugar en la clasificación para el objeto técnico de cierta categoría,, debe clasificarse de acuerdo con el objeto técnico más apropiado de otra categoría.

Si no se encuentra lugar en la clasificación que cubra el objeto técnico, este debe ser clasificado en el grupo especial 99/00, para materia no encontrada en este grupo.

## **3. Clasificación de Objetos Técnicos específicos**

### **1. Compuestos Químicos**

Cuando el objeto técnico consiste en un compuesto químico per se, como orgánico, inorgánico, etc. debe ser clasificado en la sección C., cuando también consiste en un campo específico de uso, debe clasificarse también en el lugar correspondiente al uso, si tal uso constituye una contribución al estado de la técnica.

Cuando el compuesto químico es conocido y el objeto técnico consiste solamente en la aplicación del compuesto, este debe ser clasificado solo en el lugar que cubre el uso.

## 2. Composiciones químicas

Cuando el objeto consiste en una composición per se, debe ser clasificado en el lugar de acuerdo con su composición química.

Ejemplo: El vidrio es clasificado en C03C, las aleaciones son clasificadas en C22C, el cemento en C04B.

Si no existe lugar en la clasificación debe ser clasificado de acuerdo con su uso, o aplicación.

Si el uso, o aplicación contribuyen al estado de la técnica, una mezcla o composición debe clasificarse de acuerdo con ambas, su composición química y su uso, o aplicación. Sin embargo, cuando la mezcla química, o composición es conocida y el objeto técnico corresponde solo a su uso, o aplicación, debe ser clasificado solamente en el lugar del campo del uso, o aplicación.

## 3. Preparación o tratamiento de compuestos

Cuando el objeto consiste en un proceso de preparación, o tratamiento de un compuesto químico debe ser clasificado en el lugar para el proceso de preparación, o tratamiento del compuesto concerniente.

Cuando el compuesto resultante del proceso de preparación es también novedoso, el compuesto también debe ser clasificado. El objeto relacionado con procesos generales de preparación, o tratamiento, de una pluralidad de compuestos debe ser clasificado en el lugar del proceso empleado.

## 4. Aparatos, o procesos

Cuando el objeto consiste en un aparato, debe ser considerado en el lugar de los aparatos. Cuando ese lugar no existe, el aparato debe ser clasificado en el lugar para el proceso realizado con ese aparato.

Cuando el objeto consiste en un proceso para hacer, o para el tratamiento de productos, debe ser clasificado en el lugar para el proceso realizado. Cuando tal lugar no existe, debe ser clasificado en el lugar para el aparato que realiza el proceso. Si no existe lugar para el aparato que realiza el proceso, se debe clasificar en el lugar concerniente al producto.

#### 5. Fabricación de Artículos

Cuando el objeto consiste en un artículo, debe ser clasificado en el lugar del artículo. Si no existe lugar en la clasificación para el artículo en si, debe ser clasificado en el lugar apropiado de acuerdo con la función realizada por el artículo. Si no existe lugar en la clasificación para la función, la clasificación debe ser realizada de acuerdo con el uso.

#### 6. Proceso de múltiples etapas, Plantas Industriales

Cuando el objeto consiste en un proceso de múltiples etapas, o una planta industrial que consiste, respectivamente, de una combinación de etapas de proceso, o aparatos, debe ser clasificado como un todo, por ejemplo en el lugar previsto para tal combinación, ejemplo subclase B09B. Si no existe lugar en la clasificación, se debe clasificar en el lugar para el producto obtenido por el proceso, o planta. Cuando el objeto comprende también un elemento de la combinación, por ejemplo una máquina de la planta, el elemento debe ser clasificado por separado.

#### 7. Elementos, Partes estructurales

Cuando el objeto consiste en elementos estructurales, o partes de un producto, o un aparato debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Elementos o partes solamente aplicables a, o especialmente adaptados para una clase de producto, o aparatos, debe ser clasificado en los lugares de los elementos, o partes de los productos, o aparatos. Si tales lugares no existen, estos elementos o partes deben ser clasificados en los lugares para el producto, o aparatos.

Elementos, o partes aplicables a más de una de diferentes clases de producto o aparatos, deben ser clasificados en los lugares de los elementos, o partes de naturaleza más general. Si tales lugares no existen, estos elementos, o partes deben ser clasificados de acuerdo con todas las clases de productos, o aparatos, a los cuales ellos aplican explícitamente.

## 8. Fórmula Química General

Las fórmulas generales son usadas frecuentemente para expresar uno, o más tipos de compuestos, donde al menos un grupo de la fórmula es variable Ej. Markush.

Cuando un gran número de compuestos se encuentran dentro del alcance de la fórmula general, aunque podrían clasificarse separadamente dentro de muchos lugares de la clasificación, solamente el compuesto químico más útil para la búsqueda, debe ser clasificado.

Si el compuesto químico está especificado usando una fórmula general, se debe seguir el siguiente procedimiento:

Etapa 1: Todo compuesto completamente identificado que es novedoso y tiene nivel inventivo es clasificado. Un compuesto es considerado "completamente identificado" cuando:

9. La estructura es dada por el nombre químico exacto, o fórmula, o puede ser deducido de su preparación de reactivos especificados y

- ii) El compuesto es caracterizado por una propiedad física, por ejemplo su punto de fusión, o su preparación es descrita en un ejemplo dando elementos prácticos.

Compuestos identificados por su fórmula empírica, no se considera que están completamente identificados.

Etapa 2: Si compuestos no identificados están divulgados, la fórmula general debe ser clasificada en los grupos más específicos que cubren todos, o la mayoría de las realizaciones potenciales. La clasificación de la fórmula general debe estar limitada a un solo grupo, o a un número muy pequeño de grupos.

Etapa 3: En adición a la clasificación de acuerdo con las etapas 1 y 2, la clasificación puede ser hecha cuando otros compuestos que se encuentran dentro del alcance de la fórmula general son importantes.

#### 9. Bibliotecas combinatorias

Colecciones compuestas de muchos compuestos químicos, entidades biológicas u otras sustancias, pueden ser presentadas en la forma de "Bibliotecas".

Las "Bibliotecas" como un todo, deben ser clasificadas en un grupo apropiado en la subclase C40B. Al mismo tiempo, los miembros individuales, los cuales son completamente identificados, deben ser clasificados en el lugar más específico, por ejemplo la biblioteca de nucleótidos como un todo deben ser clasificados en un grupo apropiado, en la subclase C40B. Además, el nucleótido completamente identificado, debe ser clasificado en el lugar apropiado en la sección C.

## CAPITULO VII

### BUSQUEDA DE ANTERIORIDADES

La búsqueda es una etapa muy importante, en el examen de fondo de las solicitudes de patentes.

Se realiza esencialmente para encontrar el estado de la técnica y poder determinar de esta manera si la invención reivindicada es nueva y si tiene nivel inventivo (Art.14).

La búsqueda efectuada en el examen de fondo se realiza principalmente en documentos patente de varios países, en forma electrónica. Además de la búsqueda en documentos de patentes, el examinador debe realizar también búsquedas en literatura no patente, la cual incluye principalmente revistas científicas y tecnológicas de diferentes países extranjeros y nacionales, periódicos, manuales, etc. en papel, o forma electrónica.

El examinador debe buscar todos los documentos patente y literatura no patente relevantes, en el campo técnico al que pertenece la invención, o campos análogos divulgados antes de la fecha de presentación, o de la fecha de prioridad, si esta ha sido reivindicada.

Además, para efectos de analizar la novedad, el examinador debe hacer una búsqueda para todas las solicitudes que se encuentran en trámite, pertenecientes al mismo campo técnico, o análogo, que hayan sido presentadas antes de la fecha de presentación, o de prioridad (si es el caso) y publicadas transcurridos los 18 meses de acuerdo con el Art.40. Dentro de la búsqueda también debe tener en cuenta las solicitudes PCT, que han entrado en fase nacional y que están en el mismo caso.

#### 1. Búsqueda de anterioridades

Los siguientes pasos se deben tener en cuenta para realizar la búsqueda de antecedentes:

1. El examinador debe analizar los documentos citados en la descripción de la solicitud, correspondientes a aquellos que sirven como base del objeto de la solicitud, documentos del arte anterior relacionados con el problema técnico que va a ser resuelto, o los que ayudan a entender correctamente la invención reivindicada.

Si estos documentos son necesarios para entender la invención y la búsqueda no puede ser realizada sin ellos, y no se encuentran disponibles en la oficina, el examinador debe pedir al solicitante que proporcione una copia de estos, dentro del plazo previsto en el Art. 46. Ahora bien, si los documentos citados en la descripción no son relevantes, el examinador puede no tenerlos en cuenta.

Si el solicitante ha suministrado el reporte de búsqueda de otros países, el examinador debe examinarlos, sobre todo en el caso en que pueda afectar la novedad, o el nivel inventivo de la invención reivindicada.

2. El examinador debe realizar la clasificación internacional de patentes (IPC) basándose en el objeto de la solicitud y siguiendo las reglas de clasificación.

Como generalmente, el examinador de forma ha asignado una clasificación provisional, quien realizará la búsqueda determinará si es apropiada dicha clasificación; en caso negativo le corresponde asignar la nueva clasificación internacional. Si el examinador encuentra que la invención pertenece además a otro campo técnico, pero de todas maneras le corresponde a él examinar esa solicitud, debe pedir colaboración del examinador del otro campo para asignarle así la clasificación correcta.

### **1. Determinar el campo técnico que debe ser buscado**

El examinador usualmente debe adelantar la búsqueda en el campo técnico, al que pertenece el objeto de la solicitud. Cuando es necesario, la búsqueda debe extenderse a campos técnicos análogos. El campo técnico al cual pertenece el objeto de la solicitud, se determina de acuerdo con el contenido de las reivindicaciones.

En la definición de los sectores análogos a los que debe ampliarse la búsqueda, se debe tener en cuenta:

1. sectores en los que un experto en la materia, podría utilizar la misma estructura o una estructura similar en el marco de trabajos diferentes, o para usos diferentes;
2. sectores a los que pertenezca un concepto genérico de las características reivindicadas;
3. técnicas pertenecientes al sector en el que se hayan centrado los esfuerzos del inventor, y que presenten una relación suficiente con el problema particular al que se ha visto confrontado el inventor;
4. sectores que guarden relación con la función, o la utilidad del objeto de las reivindicaciones, es decir, que el campo de aplicación más probable de la invención y el campo general al que pertenezca el objeto de la búsqueda, serían objeto de dicha búsqueda.

La decisión de ampliar la búsqueda internacional a sectores que no estén mencionados en la solicitud internacional debe quedar a la apreciación del examinado;, quien, no obstante, no debe intentar imaginar todas las aplicaciones posibles de la invención reivindicada que el inventor habría podido concebir. La decisión de ampliar la búsqueda a sectores análogos, debe basarse fundamentalmente en la cuestión de si es probable encontrar en tales sectores, elementos que permitan establecer válidamente una objeción fundada en la ausencia de actividad inventiva.

#### **1. Determinar los elementos básicos de la búsqueda**

Después de analizar los documentos de la solicitud, entender claramente el contenido de la invención, determinar la clasificación internacional de patentes,

IPC, y el campo técnico a ser buscado, el examinador debe analizar las reivindicaciones para determinar los elementos de búsqueda.

Para determinar los elementos básicos de la búsqueda, debe primero analizar la solución técnica definida en la reivindicación independiente, y determinar el elemento básico de búsqueda, el cual puede estar reflejado en la solución técnica. Los elementos básicos de la búsqueda pueden establecerse basándose en los campos técnicos, problemas técnicos, efectos técnicos, etc.

## **1. Objeto de Búsqueda**

### **1. Texto de la solicitud para la búsqueda**

El texto de la solicitud que se debe tener en cuenta para la búsqueda, incluye la descripción, reivindicaciones y dibujos (si es el caso), presentados inicialmente por el solicitante, en el momento de la presentación de la solicitud. El texto que se debe tener en cuenta es el último suministrado por el solicitante, cuando se han realizado modificaciones a la descripción, y/o reivindicaciones, ya sea para dar cumplimiento algún requerimiento por parte de la oficina, o se han realizado voluntariamente por parte del solicitante, cumpliendo lo establecido en el Art.34.

### **2. Búsqueda de Reivindicaciones Independientes**

El examinador debe determinar primero si las reivindicaciones independientes corresponden a materia no patentable, de acuerdo con los Art 15 y 20, para lo cual no es necesario realizar la búsqueda.

La búsqueda debe hacerse sobre la base de la invención definida por las reivindicaciones y soportada por la descripción y dibujos, si es el caso, ya que las reivindicaciones son las que determinan el alcance de protección.

El examinador debe tomar como objeto de búsqueda, la solución técnica definida en la reivindicación independiente. La búsqueda debe estar enfocada en el concepto inventivo de la reivindicación independiente, y no en la

redacción literal de la reivindicación independiente. Sin embargo, la búsqueda no debe ampliarse para incluir cada detalle que puede ser derivado de una consideración de la descripción y de los dibujos.

## 2. Búsqueda de reivindicaciones dependientes

Si luego de la búsqueda dirigida a la invención definida por la reivindicación independiente, se encuentra que no es novedosa ni posee nivel inventivo, para evaluar si la solución técnica comprendida en las reivindicaciones dependientes es novedosa y tiene nivel inventivo, es necesario ampliar la búsqueda tomando como objeto de ella las reivindicaciones dependientes. Sin embargo, no se necesita ampliar la búsqueda, si las características adicionales de las reivindicaciones dependientes son ampliamente conocidas.

Por regla general, cuando los resultados de la búsqueda revelan que la invención definida en la reivindicación independiente es novedosa y tiene nivel inventivo, no es necesario que la búsqueda se extienda al objeto propuesto en las reivindicaciones dependientes como tales.

## 3. Búsqueda en reivindicaciones caracterizadas por combinación de elementos

Para reivindicaciones caracterizadas por una combinación de elementos A, B, y C, el examinador debe dirigir la búsqueda, primero, a la combinación de A+B+C, y si no se afecta la novedad o nivel inventivo, el examinador debe dirigir, además, la búsqueda a las sub-combinaciones de A+B, B+C, A+C, así como a los elementos individuales A, B y C.

## 4.5. Búsqueda en reivindicaciones de diferentes categorías

Cuando la solicitud tiene reivindicaciones de diferentes categorías (producto, proceso, aparato.), el examinador debe dirigir la búsqueda a cada una de estas reivindicaciones. En algunas circunstancias, aunque la solicitud contenga solamente reivindicaciones de una misma categoría, puede ser necesario dirigir la búsqueda a otras categorías. Por ejemplo, cuando la búsqueda es dirigida a una reivindicación para un proceso químico, para determinar su nivel inventivo,

además de la búsqueda dirigida a la reivindicación de proceso en sí, la búsqueda debe también cubrir el producto final hecho por el proceso, a menos que sea obvio que el producto es conocido.

## **CAPITULO VIII**

### **SOLICITUDES ESPECIALES**

#### 1. Solicitudes Divisionales

*Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.*

*Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*

*La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.*

*Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.*

*En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.*

*A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.*

De acuerdo con el art.25 la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo; en caso contrario, el examinador debe invitar al solicitante para que dentro del tiempo estipulado en la legislación (art.45) modifique la solicitud de tal manera que conforme un único concepto inventivo, el solicitante puede restringir las reivindicaciones a una de las

invenciones o a dos o más que conformen un único concepto inventivo o dividir la solicitud.

Las solicitudes de patentes pueden ser divididas en dos o más solicitudes fraccionarias, pero estas no pueden implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación de la solicitud inicial (art.36).

La División se puede hacer a solicitud del solicitante, en cualquier momento del trámite. De la misma manera, la oficina podrá en cualquier momento del trámite requerir al solicitante que divida la solicitud, si no cumple con el requisito de Unidad de Invención.

Una vez presentada una solicitud, el solicitante podrá presentar una solicitud divisional. A la solicitud divisional se le otorga la misma fecha de presentación de la solicitud “madre”, y goza del beneficio del mismo derecho de prioridad que la solicitud “madre” con respecto a la materia contenida en la solicitud divisional. Una solicitud puede dar lugar a más de una solicitud divisional; a su vez una solicitud divisional puede dar lugar a una o a más solicitudes divisionales, pero la base debe ser la solicitud original de la cual la solicitud divisional se deriva.

Quien deposite una solicitud divisional, deberá declarar el número de la solicitud de la cual es divisional. En todos los casos en que se presente una solicitud divisional, la solicitud “*madre*” de la cual depende, debe estar en trámite al momento del depósito de la solicitud divisional, lo que significa que el solicitante puede dividir la solicitud voluntariamente, o debido al requerimiento realizado por parte de la oficina, hasta antes de la concesión o negación de la patente. En caso contrario, la solicitud divisional será rechazada sin más trámite.

En el caso de presentarse una solicitud divisional (A) que tenga origen en otra solicitud divisional (B), es suficiente que ésta última solicitud (B) todavía se encuentre en trámite en la fecha de presentación de la solicitud divisional (A).

Sólo el solicitante de la solicitud inicial puede presentar una solicitud divisional. Esto significa que en caso de una transferencia, una solicitud divisional sólo

podrá ser presentada por quien sea el nuevo titular a la fecha de la presentación de la solicitud divisional, debiendo anexar el documento que lo acredite como tal. De la misma manera, el inventor de la solicitud divisional debe ser el mismo de la solicitud inicial.

Cada una de las solicitudes fraccionarias debe contener los documentos requeridos para ser una solicitud de patente.

Si se ha reclamado prioridad múltiple, el solicitante debe indicar a cuáles corresponde cada una de las solicitudes fraccionarias.

#### 1. Fechas de presentación y de prioridad de la solicitud divisional

La solicitud divisional se considera presentada en la fecha de depósito de la solicitud que le da origen, y se vale de la/s prioridad/es invocada/s de esa solicitud.

Mientras la invocación de prioridad de la solicitud “madre” sea válida, la solicitud divisional conserva esa prioridad.

No obstante, si es necesario podrá pedir una copia legalizada de dichos documentos.

Una vez presentada una solicitud divisional, los procedimientos ulteriores serán los mismos que los de una solicitud independiente.

El examinador deberá verificar el pago de las tasas vigentes y la firma del que la presenta.

#### 1. Examen de una Solicitud Divisional

Cada una de las solicitudes divisionales debe contener los documentos requeridos para ser una solicitud de patentes.

El examinador para el examen de la solicitud divisional debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Para la presentación de una solicitud divisional el solicitante debe hacer la petición diligenciando un formulario único que se encuentra impreso.
2. El número de la solicitud y fecha de presentación de la solicitud inicial debe ser indicado en el formulario de solicitud.
3. Cuando el solicitante presenta una solicitud divisional basada en otra solicitud divisional, la fecha de presentación de la solicitud debe ser basada en la fecha de presentación de la solicitud original y el solicitante debe indicar el número de la solicitud divisional, y el número y fecha de presentación de la solicitud original en el formulario de solicitud.
4. La categoría de una solicitud divisional puede ser de categoría diferente a la de la solicitud original, de acuerdo con lo permitido por la legislación, es decir, puede corresponder la solicitud divisional a un modelo de utilidad siendo la solicitud original una solicitud de patente de invención y viceversa.
5. El solicitante debe anexar a la solicitud divisional una copia de la solicitud original y copia del documento de prioridad, si el examinador así lo requiere.
6. El solicitante debe pagar en el momento de presentar la solicitud la tasa correspondiente para cada una de las solicitudes divisionales resultantes, conforme a las tasas vigentes.
7. La solicitud divisional no debe ir más allá del alcance divulgado en la descripción y reivindicaciones de la solicitud inicial; en caso contrario el examinador debe invitar al solicitante a realizar modificaciones. Si el solicitante no hace ninguna modificación, o la modificación va más allá del alcance divulgado en la descripción original y reivindicaciones, el examinador puede negar la solicitud divisional sobre el hecho que la solicitud no cumple con lo establecido en el art.36, porque amplía la divulgación realizada inicialmente o por el hecho que la modificación no cumple con lo establecido en el art.34 que establece que la modificación no puede implicar una ampliación de la protección que corresponde a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
8. Las reivindicaciones de la solicitud “madre” después de la división deben pedir protección para invenciones diferentes a las de la solicitud divisional. Sin embargo, la descripción si puede hacer referencia a las

diferentes invenciones. Por ejemplo: La solicitud original contiene dos invenciones A y B. La solicitud es dividida, si las reivindicaciones de la solicitud madre reclama protección de la invención A, la descripción de la solicitud madre puede hacer referencia a ambas invenciones o solo describir la invención A, así la solicitud divisional donde se solicita protección para la invención B puede contener la descripción de las dos invenciones o solo la de la invención B.

9. El examinador deberá constatar que se hayan invocado las respectivas prioridades nuevamente en la solicitud divisional; no siendo necesaria una nueva presentación de la prioridad, ni de documentación relacionada con la misma en la solicitud divisional. El examinador debe indicarle claramente las razones por las cuales la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención, señalándole las diferentes agrupaciones que no conforman un único concepto inventivo. El examinador debe advertirle al solicitante que la invención puede ser negada, si no responde dentro del tiempo estipulado y si el defecto de falta de unidad de invención, no ha sido superado.
10. Si una solicitud divisional carece de unidad de invención debe ser tratada de la misma manera.
11. Si el Examinador considera que las Divisionales presentadas por el Solicitante como respuesta a un Requerimiento por falta de Unidad de Invención, no están bien divididas de acuerdo con los grupos que él mencionó, p. ej. porque contienen materia que se traslapa, aceptará las divisionales. Y, en cada una de ellas presentará el requerimiento para que queden esta vez bien divididas.

Si se desestiman los argumentos presentados, se hará una comunicación en tal sentido para que deje una sola invención en cada Solicitud.

En caso que el solicitante no responda, se continuará el trámite con la primera invención.

A excepción de lo anterior las solicitudes divisionales recibirán el mismo tratamiento que cualquier otra solicitud independiente

## 2. Conversión de Modalidad

Una solicitud de patente de Invención puede convertirse en una Patente de Modelo de Utilidad, siempre y cuando la naturaleza de la invención lo permita.

No podrá ser objeto de Modelo de Utilidad los procedimientos, procesos, métodos, sustancias o composiciones, ni la materia excluida de protección por la patente de invención.

Los cambios de Modalidad se pueden hacer por petición del solicitante, en cualquier momento del trámite.

La solicitud convertida mantiene la fecha de presentación de la solicitud inicial.

La oficina podrá sugerir la conversión de la solicitud antes de la concesión, o negación de la patente (artículo 7, Decreto 2591 del 13 de diciembre del 2000).

Cuando se pide por sugerencia de la oficina, el solicitante podrá aceptar, o rechazar dicha sugerencia; en caso de que no sea aceptada se seguirá el procedimiento en la modalidad original.

Para la conversión, el solicitante debe hacer la petición diligenciando un formulario único que se encuentra ya impreso.

## 3. Fusión de Solicitudes

El solicitante puede en cualquier momento del trámite fusionar dos o más solicitudes, siempre y cuando no implique una ampliación de la protección. Para poder fusionar dos o más solicitudes es necesario, que tengan unidad de invención. La solicitud fusionada se beneficia de la fecha de presentación y de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.

Para la fusión el solicitante debe pagar una tasa de trámite y hacer la petición de fusión, diligenciando un formulario único que se encuentra ya impreso.

## 6. Solicitudes relacionadas con Material Biológico.

## Examen de Solicitudes en el campo de la Biotecnología<sup>9</sup>

Material Biológico es cualquier material que contiene información genética, capaz de reproducirse por si mismo o mediante un sistema biológico tales como gen, plásmido, microorganismo, animal, plantas etc.

### **1. Microorganismos**

Los microorganismos incluyen bacterias, actinomicetos, hongos, virus, protozoos y algas, etc.

Los microorganismos existentes en la naturaleza no son patentables e acuerdo a la legislación. Sin embargo, pueden ser patentable cuando son modificados y tienen una aplicación industrial.

### **2. Divulgación suficiente**

#### **1. Depósito del Material Biológico**

De acuerdo al art. 28 la descripción debe divulgar la invención de una manera clara y completa para su comprensión para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla. En el campo de Biotecnología es difícil describir las características específicas de un material biológico. De esta manera para que cumpla con lo dispuesto en el art.28 el material biológico debe ser depositado en una institución. Serán válidos los depósitos realizados en una Autoridad Internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest.

El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de presentación cuya prioridad se invoque.

Si en el momento de presentación el material biológico no ha sido depositado o aunque se hubiera depositado, el certificado de depósito no ha sido suministrado en la fecha de presentación el examinador de acuerdo al art.38

---

<sup>9</sup>GuidelinesforExamination China

invitará al solicitante para que anexe el certificado, en caso de no dar cumplimiento en el tiempo estipulado la solicitud será considerada abandonada.

## **2. Inventiones relacionadas con Ingeniería Genética**

Las invenciones relacionadas con Ingeniería Genética incluyen los genes o un fragmento de DNA, un vector, un transformante, un vector recombinante, un polipéptido o una proteína, célula fusionada, un anticuerpo monoclonal, etc.

### **1. Inventiones de Producto**

Para invenciones para un gen o un fragmento de DNA, un vector, célula transformada, un vector recombinante, un polipéptido o una proteína, célula fusionada, un anticuerpo monoclonal, etc., la descripción debe divulgar la identificación, preparación y uso del producto.

#### **1. Identificación del producto**

Para una invención de gen o un fragmento de DNA, un vector, un transformante, un vector recombinante, un polipéptido o una proteína, célula fusionada, un anticuerpo monoclonal, etc. la descripción debe indicar la estructura del producto, tal como la base de secuencia de un gen, secuencia de aminoácidos de un polipéptido o proteína, etc.

#### **2. Preparación del producto**

El proceso de fabricación del producto debe ser descrito en la descripción excepto donde el producto puede ser hecho por la persona capacitada en la materia.

Para una invención de un gen, un vector, un vector recombinante, un polipéptido o una proteína, célula fusionada, un anticuerpo monoclonal, célula transformada, etc donde no es posible describir un proceso para producir el

producto de tal manera que la persona capacitada en la materia pueda reproducirla, la célula transformada obtenida (incluyendo un transformante el cual produce un polipéptido recombinante o proteína ) o célula fusionada, en el cual el gen, el vector, el vector recombinante, ha sido introducido , deben ser depositados de acuerdo al art.29.

Para una invención de un proceso para producir un gen o un fragmento de DNA, un vector, un transformante, un vector recombinante, un polipéptido o una proteína, célula fusionada, un anticuerpo monoclonal, etc. si el proceso utiliza un material biológico el cual no es disponible al público antes de la fecha de preparación o de prioridad, si es el caso, el material biológico debe ser depositado de acuerdo al art. 29.

Específicamente, se podría describir como sigue:

1. Gen, Vector o Vector recombinante

El proceso para producir un gen, vector o vector recombinante debe estar descrito por:

1. Por su origen o fuente,
2. Medios para obtener dicho gen, vector o vector recombinante,
3. La enzima a ser usada,
4. Condiciones de tratamiento, etapas de recolección, selección y purificación,
5. Medios para identificación.

6. Célula transformada

El proceso para producir Célula transformada debe estar descrito por:

1. El proceso para producir una célula transformada debe describir el gen o el vector recombinante introducido,
2. Un huésped
3. Método para introducir el gen, o el vector recombinante en el huésped

4. Un método para recolectar y seleccionar la célula transformada o
5. Medios para su identificación

1. Polipéptidos o Proteínas

El proceso para producir un gen Polipéptidos o Proteínas debe estar descrito por:

1. En proceso para producir un polipéptido o proteína por un gen recombinante debe indicar los medios para obtener el gen,
2. Codificación del polipéptido o la proteína.
3. Medios para obtener un vector de expresión
4. Medios para obtener un huésped
5. Método para introducir un gen en el huésped
6. Método para recolectar, seleccionar o purificar el polipéptido o la proteína de la célula transformada en la cual el gen ha sido introducida.
7. Medios para identificación del polipéptido o la proteína
8. Célula fusionada(Hibridoma)

El proceso para producir una Célula fusionada debe estar descrito por:

1. Indicación de la fuente u origen de las células madre
2. Pre - tratamiento de la células madre
3. Condiciones de fusión
4. Método para recolectar, seleccionar la célula fusionada
5. Medios de identificación

6. Anticuerpos Monoclonales

1. Indicar medios para obtener o producir inmunógeno, o
2. Método para inmunización
3. Método para seleccionar obteniendo anticuerpos, produciendo células
4. Medios para la identificación del anticuerpo monoclonal

## 5. Efectos del producto

Para una invención de un gen o un fragmento de DNA, un vector, célula transformada, un vector recombinante, un polipéptido o una proteína, célula fusionada, un anticuerpo monoclonal, etc., debe estar descrito el uso y/o los efectos del producto especificando los medios que se necesitan para obtener dicho efecto.

### 4.3 Reivindicaciones en el campo de Ingeniería Genética

#### 4.3.1 Gen

1. Un gen puede estar definido directamente especificando su secuencia base.
2. Un gen estructural puede ser definido especificando una secuencia de aminoácido del polipéptido o proteína codificada por dicho gen.

#### 1. Vector

1. Un vector puede ser definido especificando su secuencia base de su ADN
2. Funciones o características del vector.

#### 1. Vector Recombinante

1. Un vector recombinante puede ser descrito especificando por lo menos uno de los genes y el vector.

#### 1. Transformante

2. Un transformante puede ser descrito especificando su huésped y el gen (o vector recombinante) el cual es introducido.

1. **Polipéptido o Proteína**

3. Un polipéptido o proteína pueden ser definidos especificando una secuencia de aminoácidos o una secuencia base del gen codificado de dicha secuencia de aminoácido.

1. **Célula fusionada**

4. Una célula fusionada puede estar definida especificando la célula madre, función y características de la célula fusionada o un proceso para producir la célula fusionada.

1. **Anticuerpos Monoclonales**

5. Un anticuerpo monoclonado puede estar definido especificando el hibridoma el cual lo produce.

1. **Examen de Fondo**

1. **Novedad de Invenciones en el campo de la Ingeniería Genética.**

1. Gen

Si una proteína por si tiene novedad, la invención del gen codificando la proteína también tiene novedad.

2. Proteína Recombinante

Si una proteína es una sustancia aislada y modificada ya conocida, una invención concerniente a una proteína recombinante definida por procesos

diferentes de preparación y teniendo una secuencia de aminoácido idéntica carece de novedad.

### 3. Anticuerpos Monoclonales

Si un antígeno A es novedoso, un anticuerpo monoclonal de antígeno A es considerado novedoso. Sin embargo, si un anticuerpo monoclonal de un conocido antígeno A' es conocido y el antígeno A de la invención tiene el mismo epítipo como el del antígeno A', se deduce que el anticuerpo monoclonal del conocido antígeno A' está vinculado con el antígeno A. En este caso la invención del anticuerpo monoclonal del antígeno A carece de novedad.

### 1. nivel inventivo de Invenciones en el campo de Ingeniería Genética

1. Gen
2. Cuando una proteína es conocida, pero su secuencia de aminoácidos no lo es, una invención de un gen codificando la proteína no tiene nivel inventivo si para la persona capacitada en la materia puede de manera obvia determinar la secuencia en el momento de presentación de la solicitud. Sin embargo, cuando el gen tiene una secuencia base específica y tiene un efecto técnico sorprendente comparado con otros genes que tienen una secuencia base diferente codificando la misma proteína, la cual la persona capacitada en la materia no es obvio su resultado. Por lo tanto tiene nivel inventivo.
3. Si una secuencia de aminoácido de una proteína es conocida, una invención de un gen codificando la proteína no tiene nivel inventivo. Sin embargo, si un gen tiene una secuencia de base particular y produce un efecto técnico sorprendente comparado con otros genes que tienen secuencias base diferentes codificando dicha proteína, lo cual para la persona capacitada en la materia no era obvio la invención de dicho gen tiene nivel inventivo.

### 4. Vector Recombinante

Si tanto el vector como un gen insertado son conocidos, una invención de un vector recombinante obtenido por combinación de los dos, usualmente no posee nivel inventivo. Sin embargo, si una invención de un vector recombinante con una combinación específica de ellos puede producir un efecto técnico sorprendente comparado con el estado de la técnica la invención tiene nivel inventivo.

#### 5. Transformante

Si tanto el huésped y un gen insertado son conocidos, una invención de un transformante obtenido de una combinación de ellos puede producir un efecto técnico no esperado comparado con el estado de la técnica, la invención tiene nivel inventivo.

#### 6. Célula fusionada

Si las células madre son conocidas, una invención de una célula fusionada producida por la fusión de células madres, la invención no tiene nivel inventivo. Sin embargo, si produce un efecto técnico sorprendente con respecto al estado de la técnica, la invención de la célula fusionada tiene nivel inventivo.

#### 7. Anticuerpo monoclonal

Si un antígeno es conocido y es claramente conocido que el antígeno tiene inmunogenicidad, la invención del anticuerpo monoclonal del antígeno no tiene nivel inventivo. Sin embargo, si la invención es definida por otras características y produce un efecto técnico sorprendente, la invención del anticuerpo monoclonal tiene nivel inventivo.

### 1. **Inventiones relacionadas con Microorganismos.**

Para un microorganismo, si sus características taxonómicas son notablemente diferentes con las de las especies conocidas, tiene nivel inventivo.

Si para una invención de un microorganismo, se encuentra que no hay diferencia entre sus características taxonómicas con las características de las especies conocidas pero produce un efecto técnico sorprendente, que la persona capacitada en la materia no esperaba, la invención tiene nivel inventivo.

## **2. Aplicación Industrial**

En el campo de Biotecnología, donde las invenciones no puedan ser repetidas, no se les puede conceder patente por carecer de aplicación industrial.

## **CAPÍTULO IX**

### **EXAMEN DE SOLICITUDES PCT EN FASE NACIONAL**

El procedimiento previsto por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) para el trámite de solicitudes comprende dos fases principales: Fase Internacional y Fase Nacional.

En este capítulo se hace referencia al procedimiento que agota la Solicitud Internacional que ha designado a Colombia, de acuerdo con lo establecido en el Tratado PCT, para continuar con el trámite en fase nacional.

Cuando la solicitud de patente PCT ingresa a fase nacional, se somete al Examen de Forma, Publicación Nacional, Examen de Fondo y Decisión definitiva de Concesión o Negación del privilegio solicitado de acuerdo con lo establecido en la Decisión comunitaria andina 486.

#### **1 Examen de forma de la solicitud internacional**

##### **1.1 Efectos de la Solicitud**

Una Solicitud Internacional que ha cumplido con lo previsto en el Art. 11 del Tratado y que cuenta con una fecha de presentación Internacional, siempre y cuando haya designado a Colombia, tendrá desde la fecha de presentación los efectos de una presentación nacional regular en Colombia, en virtud de lo dispuesto en el Art. 11.3 del Tratado<sup>10</sup>.

El examinador no necesita realizar nuevamente el examen de forma de los requisitos estipulados en el Art. 11 del Tratado. Sin embargo debe examinar si la designación de Colombia es efectiva y debe revisar la primera página de la publicación internacional a fin de establecer si Colombia fue designada por la solicitud.

---

<sup>10</sup> Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.3

## **1.2 Pérdida de efectos en Colombia**

Si durante la fase Internacional la solicitud ha sido retirada, se ha considerado retirada o la designación de Colombia ha sido retirada de la Solicitud Internacional y han sido enviadas las notificaciones respectivas por parte de la Oficina Internacional a la Oficina de Patentes de Colombia, el efecto de la solicitud Internacional cesará en Colombia, por lo que se deberá notificar al solicitante.

## **1.3 Retraso en el procedimiento nacional**

El examinador no debe iniciar el procedimiento de examen a la solicitud PCT antes del vencimiento del plazo prescrito para el agotamiento de la fase internacional e inicio de la fase nacional que en Colombia es de 31 meses, a menos que el solicitante presente una petición expresa de inicio anticipado del trámite en fase nacional, de conformidad con los artículos 23.2) y 40.2) del Tratado<sup>11</sup>.

## **1.4 Requisitos mínimos para la entrada a Fase Nacional**

El solicitante debe presentar una copia de la solicitud Internacional antes del vencimiento del plazo de 31 meses contados a partir de la fecha de prioridad reivindicada y debe pagar la tasa nacional establecida para tal efecto<sup>12</sup>.

Si la solicitud internacional no fue depositada en idioma castellano, para poder ingresar en fase nacional en virtud del artículo 22 o del artículo 39.1 del Tratado, el solicitante deberá presentar dentro del plazo de 31 meses, contados desde la fecha de prioridad, una traducción al castellano de la solicitud internacional, tal y como fue presentada. Cuando existen inconsistencias entre el texto de la solicitud original y la traducción, la traducción no se debe tomar

---

<sup>11</sup> Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.1

<sup>12</sup> Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Artículo 22.

como base para otorgar la fecha de presentación a la solicitud cuando ingresa a fase nacional. La traducción debe ser completa, y auténtica de la original. El solicitante no podrá anexar ninguna modificación en la traducción de la solicitud originalmente presentada y modificada en fase internacional.

Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados para entrar en la fase nacional en el plazo referido, la solicitud se considerará retirada<sup>13</sup>.

Si la solicitud ha cumplido con los requisitos mínimos para entrar a fase nacional se le asignará un número de presentación nacional que debe utilizar el solicitante a lo largo del trámite administrativo para presentar observaciones y aclaraciones, o para que el examinador conceptúe sobre la patentabilidad de la solicitud.

## **1.5 Restablecimiento de los Derechos**

Como consecuencia del incumplimiento en los requisitos mínimos exigidos para el ingreso al trámite en fase nacional la solicitud internacional puede declararse retirada.

El solicitante podrá presentar una solicitud para restaurar el derecho, con el fin de restablecer los efectos de la solicitud de acuerdo con lo previsto por la Circular única de la SIC.

La facultad prevista en la regla 49.6 del Reglamento, podrá ejercerse mediante la presentación ante la Superintendencia de una petición que contenga las razones por las que el solicitante no realizó los actos previstos en los artículos 22 o 39.1) del Tratado dentro del plazo señalado, junto con las pruebas que la sustentan y el recibo de pago de la tasa establecida.

El solicitante deberá presentar la petición de restablecimiento y entrar a fase nacional dentro de los plazos previstos en la mencionada regla 49.6b) del

---

<sup>13</sup> Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.5

Reglamento. Y será procedente cualquier medio de prueba documental, que conduzca a demostrar que el incumplimiento no fue intencional o que el solicitante actuó con la debida diligencia.

La diligencia debida supone que el solicitante tomó las precauciones requeridas para realizar los actos prescritos en los artículos 22 o 39.1) del Tratado dentro del plazo señalado, pero debido a circunstancias extraordinarias fue imposible su cumplimiento.

Si la Superintendencia encuentra que la petición no cumple con los requisitos establecidos, o que el solicitante no prueba que el incumplimiento no fue intencional, o que se dio pese a la diligencia debida según las circunstancias, notificará al solicitante para que dentro del plazo improrrogable de dos meses contados a partir de la notificación presente las observaciones a que haya lugar.

Si el solicitante no responde en el plazo señalado, la petición de restablecimiento se considerará rechazada y se notificará al solicitante mediante acto administrativo motivado.

Si el solicitante responde y la petición cumple los requisitos exigidos, se restablecerá el derecho del solicitante mediante acto administrativo motivado.

## **1.6 Examen de forma de la Solicitud Internacional en el momento de entrar a la Fase Nacional.**

### **1.6.1 Petitorio**

El petitorio es un formato impreso mediante el cual el solicitante expresa su deseo de que la solicitud internacional ingrese a fase nacional.

### 1.6.2 Fecha de Presentación Internacional

La fecha de presentación internacional se considera la fecha de presentación en fase nacional. El examinador debe verificar que la fecha de presentación internacional consignada en el petitorio coincide con la fecha de presentación internacional que aparece en la primera página de la publicación.

En caso que el examinador encuentre alguna inconsistencia debe requerir al solicitante para que aclare los datos bibliográficos de la solicitud internacional que ingresa a fase nacional.

El solicitante también puede escoger el tipo de protección. En el caso que el solicitante no haya señalado el tipo de protección el examinador escogerá la modalidad de acuerdo con la tasa cancelada.

### 1.6.3 Protección solicitada

De acuerdo con lo prescrito en la regla 49bis del Tratado, el solicitante debe indicar al momento de la presentación de la solicitud para ingreso a Fase nacional si desea que la solicitud internacional se tramite como una solicitud de patente de invención, o una de patente de modelo de utilidad.

Cada solicitud debe referirse únicamente a una modalidad de protección. Si el solicitante no indica expresamente que se trata de una solicitud de patente de invención o de un modelo de utilidad, la Superintendencia dará trámite a la solicitud de conformidad con la tasa pagada<sup>14</sup>.

### 1.6.4 Título de la Invención

El título de la solicitud que ingresa en fase nacional debe coincidir con el título asignado a la solicitud tramitada en fase internacional.

---

<sup>14</sup> Circular Unica, Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.2

Si el solicitante desea modificar el título, sólo podrá presentar las modificaciones correspondientes una vez que la solicitud ha ingresado a la fase nacional.

#### **1.6.5 Solicitante**

El nombre del solicitante indicado en fase nacional debe coincidir con el indicado en fase internacional, excepto que haya ocurrido un cambio de solicitante ante la oficina internacional. El examinador debe corroborarlo revisando el contenido del petitorio y el de la primera página de la publicación Internacional. En caso que encuentre alguna inconsistencia debe comunicarle al solicitante para que presente la aclaración correspondiente.

Si en la fase internacional se ha realizado un cambio de nombre o dirección del solicitante, la notificación del registro de cambio la envía la oficina internacional a la oficina nacional competente.

Cuando la solicitud ingresa a fase nacional el solicitante debe señalar las modificaciones en los datos bibliográficos de la solicitud internacional como es el caso del cambio de solicitante. El examinador debe comparar la indicación que hace el solicitante con la notificación enviada por la oficina internacional y en caso que encuentre alguna inconsistencia debe invitar al solicitante a presentar las aclaraciones correspondientes.

Por otra parte, el examinador debe analizar si la información concerniente a la nacionalidad y residencia, coincide con la reportada en fase internacional.

#### **1.6.6 Inventor**

El nombre del inventor señalado en fase internacional debe coincidir con el indicado en el petitorio cuando la solicitud ingresa a fase nacional, excepto en aquellos casos en los que ha ocurrido un cambio en la fase internacional y la oficina internacional se lo ha comunicado a las oficinas nacionales. El examinador debe corroborar este hecho revisando el contenido del petitorio y el

de la primera página de la publicación internacional. En caso que el examinador encuentre alguna inconsistencia debe comunicar al solicitante para que efectúe la aclaración correspondiente.

Si en la Fase Internacional se ha realizado un cambio de nombre, o dirección del inventor, la notificación del registro del Cambio la envía la oficina internacional a la oficina nacional competente del país designado.

Al tiempo de ingreso de la solicitud en fase nacional el solicitante debe comunicar los cambios que ha sufrido la solicitud en sus datos bibliográficos. El examinador debe compararlos con la notificación enviada por la oficina Internacional, y en caso que encuentre alguna inconsistencia debe invitar al solicitante a presentar para que presente las aclaraciones correspondientes.

Aunque el nombre del inventor no haya sido registrado en la solicitud internacional, el solicitante debe indicarlo cuando la solicitud ingresa a fase nacional. En los casos en los que el solicitante no indica el nombre del inventor en la solicitud nacional, el examinador debe invitarlo a hacerlo.

### **1.7 Modificaciones realizadas en la Fase Internacional en virtud del capítulo I y II del Tratado.**

Durante la Fase Internacional el solicitante puede hacer modificaciones a las reivindicaciones de acuerdo con lo previsto en el Art. 19 del Tratado, una vez ha recibido el Reporte de la Búsqueda Internacional. Las modificaciones deben ser suministradas a la Oficina Internacional dentro del tiempo establecido por el reglamento.

De la misma manera, una vez tiene conocimiento del resultado del Examen Preliminar Internacional el solicitante puede modificar la descripción, reivindicaciones, y dibujos, de acuerdo con lo previsto por el Art. 34 del Tratado.

Si el solicitante ha realizado modificaciones a las reivindicaciones como resultado del reporte de búsqueda internacional (Capítulo I) o durante el Examen Preliminar Internacional (Capítulo II), debe adjuntar las modificaciones a la solicitud que ingresa a fase nacional como parte de los anexos.

Si se encuentran en idioma diferente al castellano debe anexar además de la traducción proporcionada por el solicitante, la traducción de las reivindicaciones tal y como fueron modificadas (Capítulo I). Si las modificaciones las ha realizado el solicitante como consecuencia del examen preliminar internacional (capítulo II), la traducción proporcionada por el solicitante además, debe contener la traducción de las modificaciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2)b) del Tratado.<sup>15</sup>

Cuando la traducción proporcionada por el solicitante no contenga las modificaciones realizadas en virtud del capítulo I o II del Tratado, el examinador debe requerir al solicitante para que en el plazo establecido allegue la traducción de las modificaciones. Si a la expiración del término otorgado el solicitante no presenta la traducción de las modificaciones requeridas, el examinador debe ignorar dichas modificaciones y proceder sobre la base de la solicitud inicialmente presentada<sup>16</sup>.

## **1.8 Prioridad reivindicada**

Si el solicitante no ha presentado el documento de prioridad de una solicitud internacional dentro del plazo previsto en la regla 17.1a), o en los términos previstos en la regla 17.1b) o b-bis) del Reglamento, el solicitante deberá presentar el documento de prioridad dentro del plazo de dos meses, siguientes a la fecha en que se realizan los actos para entrar en la fase nacional señalados en el artículo 22 o en el 39.1) del Tratado, según sea el caso.

Si el documento de prioridad se encuentra disponible en una biblioteca digital, el solicitante podrá indicar el nombre o la dirección electrónica de la biblioteca

---

<sup>15</sup> Circular Unica, Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.6

<sup>16</sup> Circular Unica, Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.6

digital donde se encuentre dicho documento y no habrá lugar a que se formule un requerimiento por el documento de prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no allega el requisito indicado o la información necesaria para poder acceder al documento de prioridad, el examinador debe ignorar la reivindicación de prioridad y continuar el trámite de la solicitud<sup>17</sup>.

## **1.9 Traducción del documento de prioridad**

De acuerdo con lo dispuesto en la regla 51bis.1e) del Tratado, el examinador debe requerir al solicitante una traducción simple al castellano del documento de prioridad, cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea relevante para determinar si la invención es patentable.

También podrá requerir al solicitante en el caso de incorporación por referencia de una parte según las reglas 4.18 y 20.6 del Reglamento, para que indique el lugar del documento de prioridad en el que figura la parte omitida.

El solicitante tendrá un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento para entregar la traducción o información exigida, de acuerdo con lo previsto en la regla 51.bis.3 del Reglamento.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no allega la traducción indicada, o la información exigida, el examinador debe ignorar la reivindicación de prioridad y la solicitud debe continuar su trámite<sup>18</sup>.

## **1.10 Nombramiento del apoderado o representante**

---

<sup>17</sup> Circular Unica, Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.8

<sup>18</sup> Circular Unica, Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.9

### **1.10.1 Nombramiento**

Los solicitantes extranjeros que no tienen residencia o negocios permanentes en Colombia, deben nombrar un apoderado cuando su solicitud ingresa a fase nacional.

Un solicitante que tenga residencia o negocios en Colombia puede actuar por sí mismo o a través de apoderado.

### **1.10.2 Poderes**

Cuando el solicitante decide actuar por medio de apoderado deberá presentar el documento que acredite su calidad. El poder debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislación e indicar el alcance de la autorización. El solicitante puede otorgar un poder general y donde hay dos o más solicitantes, el poder debe estar firmado por todos los solicitantes.

Si el solicitante decide otorgar un poder especial deberá indicar el título de la invención y el número de la solicitud.

El poder debe estar firmado por el solicitante si es una persona natural, o por su representante legal si se trata de una persona jurídica. Esta información debe consignarse en el petitorio.

En caso que el poder se presente con posterioridad a la asignación del número de radicación de la solicitud, se deberá indicar el nombre del apoderado.

Cuando el poder no cumple con los requisitos establecidos, el examinador deberá invitar al solicitante para que presente las rectificaciones pertinentes. Si en el tiempo establecido el solicitante no cumple con el requerimiento, la solicitud se considerará abandonada.

## **1.11 Otros requisitos de forma**

El examinador debe verificar todos los demás requisitos previstos en la legislación de conformidad con el artículo 27.1) del Tratado y los admitidos según la regla 51bis del Reglamento, particularmente los señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 para admisión a trámite<sup>19</sup>.

#### **1.11.1 Falta de requisitos al ingreso en fase nacional**

Si el solicitante no cumplió con los requisitos señalados para el ingreso de la solicitud PCT en la fase nacional, el examinador deberá invitar al solicitante para que presente las rectificaciones a que haya lugar en los términos señalados por el artículo 39 de la Decisión 486<sup>20</sup>.

#### **1.11.2 Declaraciones presentadas en virtud de la regla 4.17 del Reglamento.**

El alcance de las declaraciones presentadas en virtud de la regla 4.17 del reglamento del PCT se determina según se indique la existencia de una cesión de derechos del inventor al solicitante, o a su causante, de conformidad con lo señalado en el literal k) del Art. 26 de la Decisión 486.

Las declaraciones sobre las divulgaciones que no perjudican el derecho pretendido tendrán el alcance que prevé el Art. 17 de la Decisión 486<sup>21</sup>.

## **2 Procedimiento de examen de forma**

El examinador debe verificar si la solicitud ha debido admitirse a trámite porque cumple con los siguientes requisitos mínimos:

---

<sup>19</sup> Circular Unica, Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.12

<sup>20</sup> Circular Unica, Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.13

<sup>21</sup> Circular Unica, Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.17

1. Se ha presentado la solicitud internacional en castellano junto con una copia de la solicitud internacional tal y como fue presentada, debiendo contener: descripción, reivindicaciones, dibujos y resumen.
2. Si la solicitud se ha presentada en otro idioma se acompañó de la traducción de la solicitud internacional, conteniendo como mínimo la descripción, las reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y copia de los mismos junto con el resumen.
3. Se presenta el recibo de pago de las tasas establecidas.

En caso que la solicitud no cumpla con los requisitos mínimos para ser admitida a trámite, la solicitud se considerará retirada.

4. El examinador debe revisar la fecha de ingreso a fase nacional que debe ser de 31 meses contados a partir de la fecha de presentación internacional, o si se reclaman prioridad del plazo se cuenta a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la cual se reivindica prioridad, debiendo tener en cuenta lo siguiente.

Si se reclaman varias prioridades, se debe tener en cuenta la fecha de la más antigua.

Si la fecha de entrada a fase nacional es anterior al cumplimiento del plazo de los 31 meses, el examinador deberá esperar el cumplimiento del término para que la solicitud pueda ser estudiada. (Art. 23 PCT).

Si el solicitante manifiesta su deseo de que su solicitud se estudie antes del vencimiento del plazo previsto (31 meses), deberá comunicarlo por escrito, para que la solicitud continúe con el trámite.

En el caso que la solicitud no hubiera ingresado a fase nacional de acuerdo con el plazo previsto (31 meses), la solicitud debe ser considerada retirada, a no ser que el solicitante haya solicitado

restaurar el derecho, para lo cual el solicitante deberá presentar por escrito la petición y deberá pagar la tasa establecida.

5. El examinador deberá comparar la solicitud que ingresa a fase nacional con la solicitud original, consultando la página de la OMPI [www.wipo.int](http://www.wipo.int). Y deberá verificar si los datos bibliográficos de la solicitud publicada por la oficina internacional corresponden con los señalados por solicitud presentada en fase nacional y si la materia contenida en la solicitud coincide con la publicación internacional. En caso que encuentre diferencias deberá invitar al solicitante para que presente las aclaraciones pertinentes. En caso de cambio de solicitantes, el examinador deberá solicitar el documento donde se acredite la cesión.
6. El examinador debe verificar si las reivindicaciones fueron modificadas de acuerdo con el Art.19, solicitante debe anexar la traducción de las reivindicaciones tal y como fueron presentadas y tal y como fueron modificadas.
7. El examinador debe revisar si la solicitud internacional corresponde realmente a capítulo I o capítulo II, en caso de ser capítulo II constatar de una vez si tiene o no anexos, dichos anexos son las modificaciones derivadas del examen preliminar internacional que deben presentarse junto con la traducción si es del caso. Si encuentra que falta la traducción el examinador deberá requerir al solicitante para que presente las aclaraciones pertinentes.
8. El examinador debe corroborar si en la presentación de la solicitud internacional se realizó la cesión de derechos del inventor de acuerdo con las instrucciones administrativas y se indicó este hecho dentro del petitorio. El examinador verificará que lo tramitado en la declaración del petitorio corresponde realmente a la cesión, en caso negativo deberá requerir el documento de cesión debidamente apostillado.

9. El examinador debe revisar que se encuentren los poderes y los demás documentos exigidos en la legislación.
10. El examinador deberá revisar que con anticipación a la fecha de ingreso a fase nacional no se han incluido modificaciones diferentes a las previstas por los artículos 19 y 34 del PCT. En caso que el solicitante hubiese decidido modificar la solicitud al momento de ingreso en fase nacional deberá acompañar las modificaciones con el pago de la tasa correspondiente.
11. El examinador deberá requerir al solicitante cuando el título de la solicitud es general.
12. El examinador deberá incorporar dentro del extracto de publicación, la Clasificación Internacional que se encuentra en el reporte de búsqueda internacional.

### **3 Publicación Nacional**

Las solicitudes internacionales se publican en idioma castellano cuando ingresan a la fase nacional, siempre que cumplan los requisitos de forma previstos por la Decisión 486.

Esta publicación surte los efectos previstos en los artículos 42 y 239 de la Decisión 486. En la publicación se debe hacer referencia a la fecha de recepción de la solicitud en la fase nacional, y al número asignado. También se hará referencia al número y fecha de presentación de la solicitud internacional y al número y fecha de la publicación internacional.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Circular Unica, Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.14

## **4 Examen de Fondo**

Dentro del plazo de seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, el solicitante deberá solicitar que se examine si la invención es patentable. Esta petición de examen deberá acompañarse del comprobante de pago de la tasa respectiva. Si dentro del plazo establecido el solicitante no presenta la petición de examen, la solicitud se declarará abandonada, de acuerdo con lo establecido en el Art. 44 Decisión 486.

### **4.1 Falta de unidad de invención de la solicitud internacional en virtud de la búsqueda internacional, o del examen preliminar internacional**

Cuando se encuentra falta de unidad de invención de la solicitud internacional y la Superintendencia encuentra justificados los requerimientos por falta de unidad de invención, mencionados en los artículos 17.3)a) y 34.3)a) del Tratado y que el solicitante no ha pagado las tasas requeridas en la oportunidad por la administración de búsqueda, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17.3)b) y 34.3)b) se considerarán retiradas de la solicitud, las partes de la solicitud internacional que no hayan sido objeto de búsqueda o de examen preliminar sin necesidad de declaración, salvo que el solicitante cancele a la Superintendencia la tasas establecidas en caso de falta de unidad de invención, para lo cual se requerirá al solicitante durante el examen de fondo<sup>23</sup>.

## **2. Requisitos de Fondo**

Para el examen de fondo de una solicitud internacional se deben seguir los lineamientos de los capítulos IV y V del presente Manual.

## **3. Duración de la patente**

---

<sup>23</sup> Circular Unica, Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.16

Para los efectos del artículo 11.3 del Tratado, el plazo de duración de la patente se deberá contar a partir de la fecha de presentación internacional, fecha que se considera la de presentación efectiva en Colombia<sup>24</sup>.

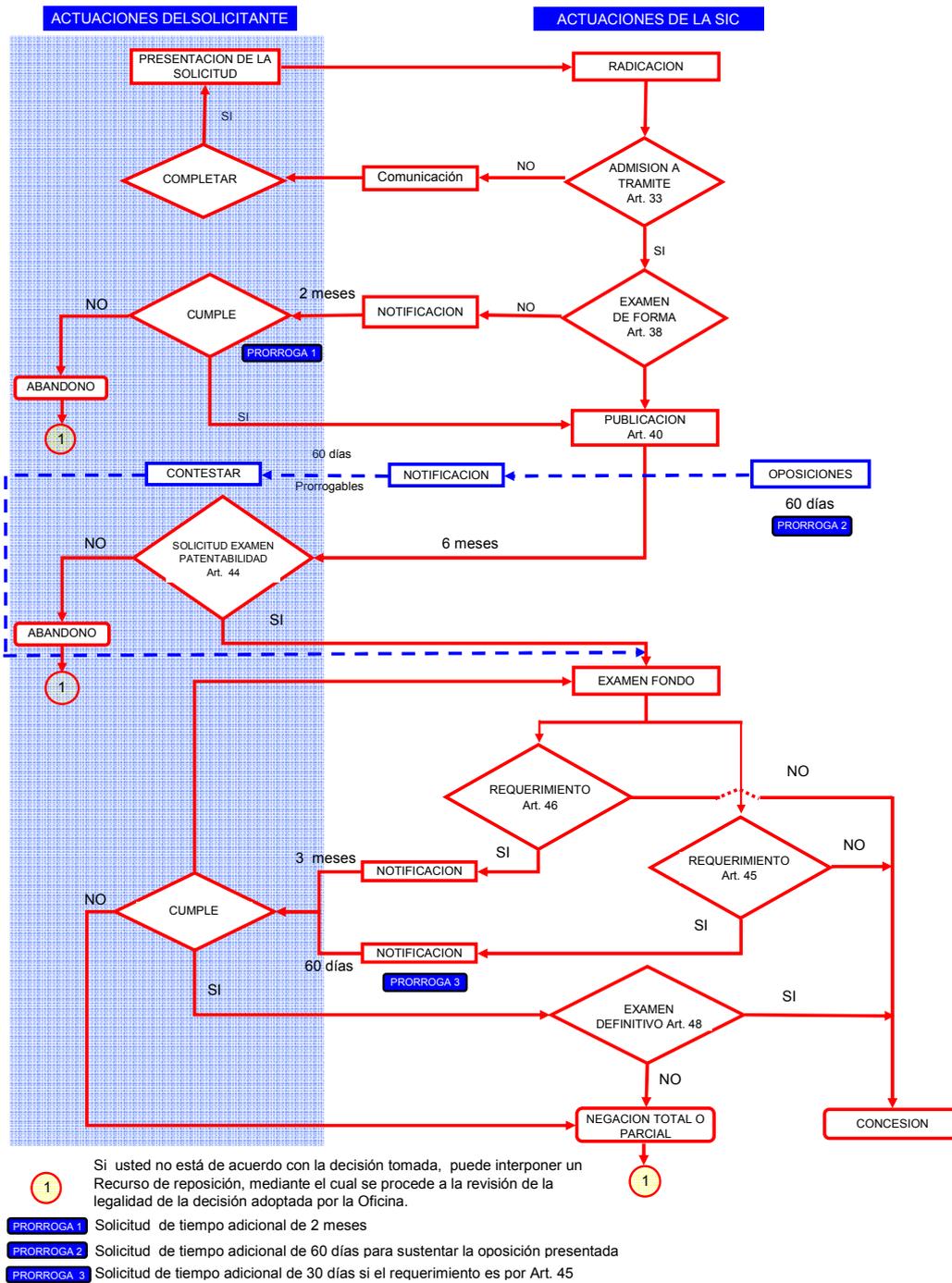
## **ANEXOS**

### **ANEXO1. TRAMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION**

---

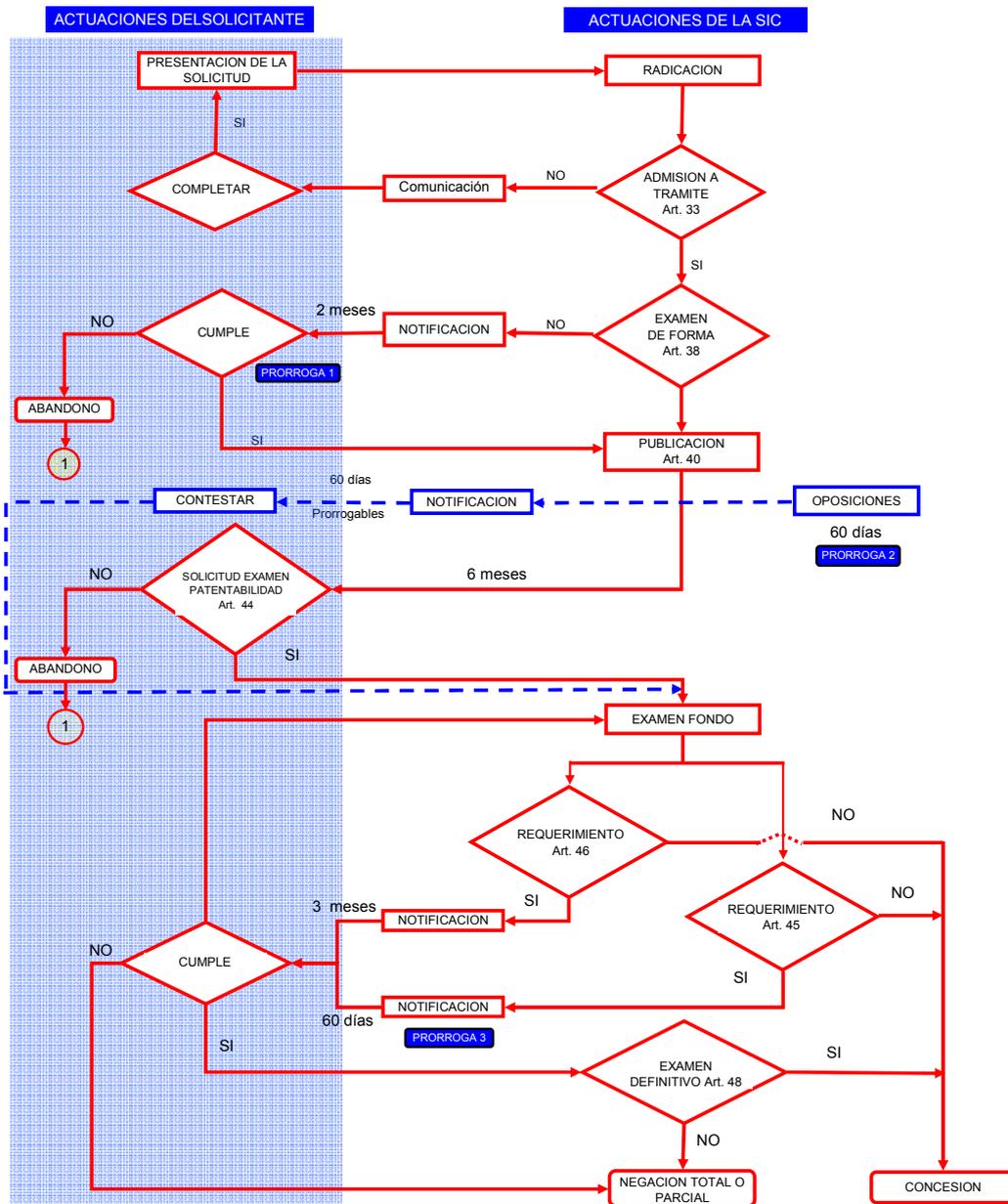
<sup>24</sup> Circular Unica, Superintendencia de Industria y Comercio, Título X, Capítulo Quinto, 5.2.18

**TRAMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION**



**ANEXO 2. TRAMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD**

## TRAMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION



1 Si usted no está de acuerdo con la decisión tomada, puede interponer un Recurso de reposición, mediante el cual se procede a la revisión de la legalidad de la decisión adoptada por la Oficina.

- PRORROGA 1 Solicitud de tiempo adicional de 2 meses
- PRORROGA 2 Solicitud de tiempo adicional de 60 días para sustentar la oposición presentada
- PRORROGA 3 Solicitud de tiempo adicional de 30 días si el requerimiento es por Art. 45

## **ANEXO 3. EXAMEN DE NOVEDAD**

## **ANEXO 4. EXAMEN DE NIVEL INVENTIVO**

### **Consu**

## **ANEXO 5. PATENTE DE SELECCIÓN**

### **1. ¿Qué es una Patente de Selección?**

Es una Patente que reivindica un solo elemento, o un grupo pequeño de elementos, que pertenece a un grupo extenso de elementos ya conocido.

## 2. Ejemplos

### Selección a partir de dos o más listas

Si un documento del estado de la técnica divulga dos listas de elementos, una invención que consiste en la selección de elementos de ambas listas se considerará nueva.

Ejemplo:

Si en el estado de la técnica se divulgan composiciones que contienen:

Componente 1: Paracetamol, aspirina, ibuprofeno, morfina, codeína o antibióticos, y

Componente 2: Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D1, vitamina D2, cafeína o taurina.

Entonces, la invención de una composición que contiene aspirina y vitamina C, es nueva.

### Selección de subrangos

La selección de un subrango, que no había sido mencionado explícitamente en el grupo o rango extenso conocido, se considera nuevo, si se cumplen las tres condiciones siguientes:

1. El subrango seleccionado es más estrecho que el rango conocido
2. El subrango seleccionado está suficientemente alejado del rango divulgado, definido por los ejemplos y por los extremos
3. El subrango seleccionado no es un ejemplo arbitrario del estado de la técnica, sino una nueva invención

Ejemplos

Solicitud	estado de la técnica	¿Es Nueva?
n = 1	n = 1 – 8	No
n = 8	n = 1 – 8	No <sup>(1)</sup>
n = 5	n = 1 – 8	Si <sup>(2)</sup>
eje de metal	eje de cobre	No
120 – 150 °C	120 °C	No <sup>(3)</sup>
125 – 130 °C	120 – 150 °C	Si <sup>(4)</sup>
120 – 150 °C	130 – 160 °C	No <sup>(5)</sup>

1. n = 8 no es nuevo porque es igual a uno de los extremos conocido.
2. n = 5 es nuevo, porque es diferente a los extremos del rango conocido. Y porque no está descrito explícitamente en el documento anterior.
3. 120 – 150 °C no es nuevo porque uno de sus extremos es igual a uno de los extremos del rango conocido.
4. 125 – 130 °C es nuevo porque es un rango más estrecho que el rango conocido, está lejos de los extremos conocidos y no está descrito explícitamente en los ejemplos del estado de la técnica.
5. 120 – 150 °C no es nuevo porque: incluye uno de los extremos conocidos (139), tiene un subrango (130-150) que es común con el rango conocido y, además, el valor “150” está mencionado explícitamente en un ejemplo del estado de la técnica.

#### Ejemplo 2:

Reivindicación 1: aleación de Titanio que contiene de 0,6 al 0,7% de Níquel y de 0,2 a 0,4% de Molibdeno.

estado de la técnica: describe una aleación de Titanio que contiene 0,65% de Níquel y 0,3% de Molibdeno.

Puesto que los contenidos de Níquel y Molibdeno del estado de la técnica son particulares, anulan la novedad de los contenidos generales que se reivindican.

#### Solapamiento de rangos

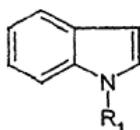
Si un rango reivindicado se solapa con un rango previamente divulgado, pero proporciona un efecto técnico nuevo, el documento previo no menciona un ejemplo específico dentro del intervalo de solapamiento y el extremo del rango conocido está excluido mediante un “disclaimer”, el rango se considera nuevo.

Si un rango reivindicado se solapa con un rango previamente divulgado y, además, no proporciona un efecto técnico nuevo, el documento previo no menciona un ejemplo específico dentro del intervalo de solapamiento y el extremo del rango conocido está excluido mediante un “disclaimer”, el rango se considera nuevo.

### Selección en Química

Ejemplo:

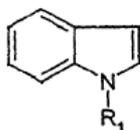
La reivindicación se refiere a compuestos de fórmula:



en la cual

**R<sub>1</sub>** es alquilC<sub>3-5</sub>

Un documento del estado de la técnica describe un grupo extenso de compuestos de fórmula general:



en la cual

**R<sub>1</sub>** es alquilC<sub>1-20</sub>

Si el grupo específico de compuestos reivindicado, en el cual **R<sub>1</sub>** es alquilC<sub>3-5</sub>:

1. no está descrito explícitamente en algún antecedente del estado de la técnica por su nombre químico, ni por su fórmula química,

2. está alejado de los ejemplos del estado de la técnica (compuestos en los cuales  $R_1$  es  $alquilC_{16-17}$ ) y de los extremos ( $alquilC_{1-20}$ ), y
3. exhibe un efecto técnico inesperado, no descrito en el estado de la técnica,

tal grupo específico reivindicado es nuevo (selección) y tiene nivel inventivo.

#### 4. Método de examen

El examen de una Solicitud de patente de Selección se realiza en el orden convencional. Es decir, primero se examina Novedad, y después nivel inventivo.

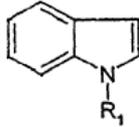
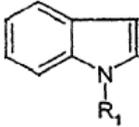
#### Examen de Novedad

El examen de Novedad debe realizarse así:

1. Identificar y listar las características técnicas **esenciales** de la reivindicación independiente
2. Identificar las características técnicas de los documentos del estado de la técnica
3. Comparar las características técnicas **esenciales** con las del estado de la técnica, utilizando una matriz del tipo:

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del estado de la técnica:

Características <b>esenciales</b>	<b>D1</b>
-----------------------------------	-----------

	
<b>R<sub>1</sub></b>	<b>R<sub>1</sub></b>
alquilC <sub>3-5</sub>	alquilC <sub>1-20</sub>

4. Si el grupo específico de compuestos reivindicado
  5. no está descrito explícitamente en algún antecedente del estado de la técnica por su nombre químico, ni por su fórmula química, y
  6. está alejado de los ejemplos del estado de la técnica y de los extremos, tal grupo específico reivindicado es nuevo (selección).
7. Pero, si las características **esenciales** del grupo de compuestos reivindicados habían sido divulgadas de manera específica, en un solo documento del estado de la técnica, se considerará que la reivindicación no es nueva.
8. Aceptado el hecho de que “Lo general del estado de la técnica no anula la novedad de lo particular que se reivindica. Y lo particular del estado de la técnica anula la novedad de lo general que se reivindica”, se entenderá que un producto reivindicado formado por la selección de un elemento específico, a partir de una sola lista de elementos de un producto del estado de la técnica, no es nuevo. Porque la enumeración de todas las posibilidades de un solo elemento equivale a la enumeración de todos los productos específicos.

9. Pero un producto reivindicado formado por la selección de dos o más elementos, a partir de dos o más listas de elementos de un producto del estado de la técnica, es nuevo. En tal caso, la patente de selección se considera nueva, dado que “Una expresión general del estado de la técnica no anula la Novedad de un elemento particular que se Reivindica y que está incluido dentro de tal expresión general”.
10. Sin embargo, cuando los elementos de la solicitud y de un documento del estado de la técnica se solapan, es decir un subgrupo de los productos reivindicados es conocido, la reivindicación no es nueva; aún si ese documento no divulga algún producto específico del subgrupo.

### **Novedad en Química**

Una fórmula general del estado de la técnica no anula la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos reivindicados incluidos en ella. En caso contrario, un compuesto específico del estado de la técnica anula la novedad de una fórmula general reivindicada.

Un compuesto reivindicado formado por la selección de un sustituyente específico, a partir de una sola lista de sustituyentes de una fórmula del estado de la técnica, no es nuevo. Porque la enumeración de todas las posibilidades de un solo sustituyente equivale a la enumeración de todos los compuestos específicos. Pero un compuesto reivindicado formado por la selección de dos o más sustituyentes, a partir de dos o más listas de sustituyentes de una fórmula del estado de la técnica, es nuevo.

### **Examen de nivel inventivo**

El examen de nivel inventivo debe realizarse mediante el Método Problema – Solución, así:

1. Identificar el estado de la técnica cercano a la invención
2. Determinar la diferencia entre la invención reivindicada y estado de la técnica cercano
3. Definir ¿qué efecto técnico produce el incluir esa diferencia?
4. ¿Cuál es el problema técnico objetivo?
5. Definir si la selección es inventiva. Si la respuesta a las siguientes preguntas: (a) ¿La persona medianamente versada en la materia reconocería el problema?; (b) ¿Lo resolvería de la forma reivindicada, con base en el estado de la técnica, sin realizar un esfuerzo inventivo? es afirmativa, entonces puede concluirse que la selección reivindicada es obvia.

Una selección, por ejemplo la selección de un subgrupo de productos, que se considera nueva, tiene nivel inventivo si todos los productos del subgrupo presentan un efecto o actividad técnica no descrita en el estado de la técnica y, además, es inesperada.

Por tanto, si el examinador puede demostrar que algunos productos reivindicados no presentan ese efecto (por ejemplo, porque son compuestos insolubles, tóxicos, inestables, etc.), entonces se considera que todo el conjunto de productos reivindicados no tiene nivel inventivo. Y el solicitante debería restringir la Solicitud a aquellos productos que sí tienen ese efecto o actividad.

De manera que se requerirá al Solicitante el hacer una restricción, solamente con base en Documentos que demuestren que productos reivindicados no tienen ese efecto o actividad. Porque la “carga de la prueba”, la “tarea”, en este caso, es para el examinador.

Una selección se considera inventiva sólo cuando los elementos seleccionados tienen una ventaja imprevista. Y se niega cuando no existe tal ventaja, sino que se trata de una actividad común a los elementos del grupo extenso.

#### Selección obvia y en consecuencia no inventiva

~ La invención consiste simplemente en elegir entre un número de alternativas igualmente probables.

~La invención reside en la elección de dimensiones particulares, rangos de temperaturas u otros parámetros de un rango limitado de posibilidades, y está claro que se podría haber arribado a estos parámetros por un ensayo de prueba y error rutinario o por la aplicación de procedimientos de diseño común, de modo que los resultados obtenidos son absolutamente predecibles.

~ Se puede arribar a la invención a través de una simple extrapolación en forma directa a partir del arte previo.

~ La invención consiste simplemente en seleccionar ciertos compuestos químicos o composiciones (incluyendo combinaciones) entre un amplio campo. Y los compuestos reivindicados no tienen propiedades ventajosas en comparación con los del estado de la técnicao esas propiedades eran de esperarse por la persona medianamente versada en la materia.

#### Selección no obvia y por tanto inventiva

~ La invención involucra una selección especial en un proceso de condiciones operativas particulares (por ejemplo temperatura y presión) dentro de un rango conocido, tal selección produce efectos inesperados en el funcionamiento del proceso o en las propiedades del producto resultante.

~ La invención consiste en la selección de ciertos compuestos químicos o composiciones (incluyendo combinaciones) a partir de un amplio campo, donde estos compuestos o composiciones tienen ventajas inesperadas.

## **nivel inventivo en Química**

Una invención de selección, por ejemplo la selección de un subgrupo de compuestos de una fórmula Markush que se considera nueva, tiene nivel inventivo si todos los compuestos del subgrupo presentan un efecto o actividad técnica no descrita en el estado de la técnica y además, es inesperada.

Por tanto, si el examinador puede demostrar que algunos compuestos reivindicados no presentan ese efecto (por ejemplo porque el tipo de sustituyente hace insoluble o tóxico al compuesto, porque el compuesto es inestable, etc.), entonces se considera que todo el conjunto de compuestos de la fórmula Markush no tiene nivel inventivo. Y el solicitante debería restringir la Solicitud a aquellos compuestos que, siendo nuevos, tienen actividad.

De manera que solamente se requerirá al Solicitante el hacer una restricción, con base en Documentos que demuestren que compuestos reivindicados no tienen ese efecto o actividad. Porque la “carga de la prueba”, la “tarea”, en este caso, es para el examinador.

### **6. Estrategia posterior**

El examinador puede sugerir al solicitante que restrinja la solicitud a los compuestos que son inventivos, si de acuerdo con el examen de nivel inventivo, se puede demostrar que algunos compuestos reivindicados no presentan un efecto inesperado.

Si el solicitante hace caso omiso a la sugerencia de restricción, se reiterará la objeción. Si aún así el solicitante no restringe la reivindicación a los compuestos inventivos de la solicitud, se considerará que los compuestos de la

selección no son inventivos, y se denegará la solicitud. En caso contrario, se concederá la solicitud.

De otro lado, si el Solicitante aporta datos comparativos, se aceptarán como evidencia experimental de que los compuestos de la selección tienen ventajas respecto a los conocidos en el estado de la técnica.

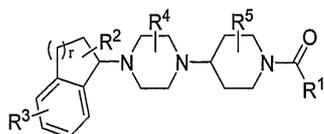
## ANEXO 6. PATENTE TIPO MARKUSH

### 1. ¿Qué es una Solicitud de patente “tipo Markush”?

Es una Solicitud que comprende varias alternativas del invento, en una sola reivindicación. La condición indispensable de las alternativas, es que sean de una naturaleza similar, es decir, que tengan una actividad común y una estructura común. Este tipo de Patentes se presenta en los campos químico y mecánico.

Ejemplo

La reivindicación se refiere a compuestos de fórmula:



en la cual:

**R<sup>1</sup>** es heteroaril sustituido por 1 o más **R<sup>6</sup>**,

**R<sup>2</sup>** es H, fenil, sulfonamida, alquilC<sub>1-6</sub>, F, Cl, Br, I, halo alquilC<sub>1-4</sub>, halo alcoxiC<sub>1-4</sub>, heteroaril,

**R<sup>3</sup>** es F, Cl, Br, I, halo alquilC<sub>1-4</sub>, halo alcoxiC<sub>1-4</sub>, heteroaril,

**R<sup>4</sup>** es H, alquilC<sub>1-6</sub>, alquenilC<sub>2-6</sub>, alquiniC<sub>2-6</sub>, halo alquilC<sub>1-6</sub> ,y

**R<sup>5</sup>** es H, alquilC<sub>1-6</sub>, alquenilC<sub>2-6</sub>, alquiniC<sub>2-6</sub>, halo alquilC<sub>1-6</sub>

### 2. Método de examen

#### Examen de la Descripción

##### Claridad

La Descripción se considerará clara si la información que contiene permite que el experto en la materia pueda comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención.

##### Suficiencia

Además, se considerará que la Descripción divulga la invención de manera suficientemente completa, para que el Experto en la Materia pueda poner en práctica (o reproducir) las alternativas de la invención, sin necesidad de realizar un esfuerzo inventivo que sea superior a sus habilidades ordinarias. Por lo tanto, si en la descripción se omite información que es necesaria para poner en práctica la invención y que no puede ser suplida por el conocimiento general del Experto en la Materia, se considera que la invención no está suficientemente descrita.

Ahora bien, si la Descripción comprende un número muy grande de alternativas (variantes, variables, opciones, permutaciones o modos de realización), y su excesiva complejidad dificulta al Experto en la Materia que pueda reproducir todos los tipos de productos descritos, se considerará que no cumple el requisito de suficiencia.

## **Examen de las Reivindicaciones**

### **Concisión**

Si una Reivindicación “tipo Markush” comprende un número muy grande de alternativas, y por tal razón no es concisa y su excesiva complejidad dificulta determinar el alcance del objeto que se busca proteger, se presentará un requerimiento al solicitante que sugiera restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado.

Pero no se trata de requerir para que restrinja sólo a los ejemplos

### **Soporte**

Si una Reivindicación “tipo Markush” comprende un gran número de alternativas, pero sólo un pequeño número de ellas está soportado en la Descripción, se presentará un requerimiento al solicitante para que restrinja el alcance de la reivindicación a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado.

## **Examen de Patentabilidad**

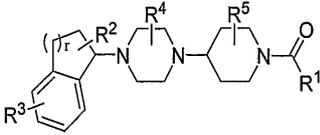
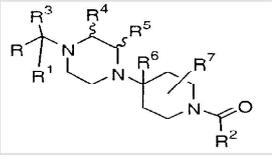
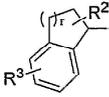
El examen de una Solicitud de patente tipo Markush se realiza en el orden convencional. Es decir, primero se examina Novedad, y después nivel inventivo.

### Examen de Novedad

El examen de Novedad debe realizarse así:

3. Identificar y listar las características técnicas **esenciales** de la estructura Markush de la reivindicación independiente.
4. Identificar las características técnicas de las estructuras de los documentos del estado de la técnica.
5. Comparar las características técnicas **esenciales** con las del estado de la técnica, utilizando una matriz del tipo:

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del estado de la técnica:

Características <b>esenciales</b>	D1
<p>Compuestos de fórmula:</p> 	<p>Compuestos de fórmula:</p> 
	
	<b>R</b>
	fenil
	Naftil
	<b>R</b> <sup>1</sup> ciclopentanyl
	<b>R</b> <sup>3</sup> fenil

<b>R<sup>1</sup></b>	<b>R<sup>2</sup></b>
heteroaril sustituido por 1 o más	heteroaril (6 miembros)
R <sup>6</sup>	sustituido por R <sup>9</sup> , R <sup>10</sup> o R <sup>11</sup>
<b>R<sup>2</sup></b>	No se menciona
H	No se menciona
Fenil	No se menciona
Sulfonamida	No se menciona
alquilC <sub>1-6</sub>	<b>R<sup>18</sup></b>
F	F
Cl	Cl
Br	Br
I	I
halo alquilC <sub>1-4</sub>	-CF <sub>3</sub>
halo alcoxiC <sub>1-4</sub>	CF <sub>3</sub> O-
Heteroaril	Heteroaril
<b>R<sup>4</sup></b>	<b>R<sup>4</sup></b> <b>R<sup>5</sup></b>
H	H                                      H
alquilC <sub>1-6</sub>	alquilC <sub>1-6</sub> alquilC <sub>1-6</sub>
alquenilC <sub>2-6</sub>	No se menciona                      No se
alquiniilC <sub>2-6</sub>	No se menciona                      No se
halo alquilC <sub>1-6</sub>	No se menciona                      No se
<b>R<sup>5</sup></b>	<b>R<sup>7</sup></b>
H	H
alquilC <sub>1-6</sub>	alquilC <sub>1-6</sub>
alquenilC <sub>2-6</sub>	No se menciona
alquiniilC <sub>2-6</sub>	No se menciona
halo alquilC <sub>1-6</sub>	No se menciona

6. Con base en una tabla como esta, el examinador presentará un concepto técnico en el que comunicará al solicitante que hay estructuras de la reivindicación que se solapan con estructuras del estado de la técnica y por tanto no son nuevas. Y concluirá que la reivindicación independiente que se está examinando no es nueva.
7. Ahora bien, si el estado de la técnica revela un compuesto específico que, según su estructura, está incluido dentro de la fórmula Markush reivindicada, tal compuesto no es nuevo. Y, dado que “lo particular del estado de la técnica anula la novedad de lo general que se reivindica”, se considerará que todo el conjunto de compuestos de la fórmula Markush reivindicada no es nuevo. Y se presentará un concepto técnico en el que se concluya que la reivindicación independiente que se está examinando no es nueva.

8. El examinador puede sugerir al solicitante que restrinja la solicitud a los compuestos que son nuevos, con el fin de poder examinar el nivel inventivo del conjunto de compuestos de la fórmula Markush que son nuevos.
9. Si el solicitante hace caso omiso a la sugerencia de restricción, se reiterará la objeción. Si aún así el solicitante no restringe la reivindicación a los compuestos de la solicitud que son nuevos, se considerará que todo el conjunto de compuestos de la fórmula Markush no es nuevo, y se denegará la solicitud.

### **Examen de nivel inventivo**

El examen de nivel inventivo de la solicitud tipo Markush se realizará mediante el Método Problema – Solución, así:

10. Identificar el estado de la técnica cercano a la invención

El estado de la técnica cercano a la fórmula Markush reivindicada será el documento que divulga el mismo tipo de compuestos y menciona el mayor número de características técnicas en común con la fórmula Markush reivindicada, y su propósito técnico es igual o similar.

11. Determinar la diferencia entre la invención reivindicada y estado de la técnica cercano.

De la misma manera que se realizó para el examen de Novedad.

12. Definir el efecto técnico causado por la diferencia y directamente atribuible a ella.

El efecto técnico puede definirse si la Descripción menciona el resultado de algún ensayo de actividad que se haya realizado; pero en algunas solicitudes puede no haber evidencia de un efecto técnico, o podría ser un efecto no mencionado en la solicitud.

13. ¿Cuál es el problema técnico objetivo?

El examinador debe deducir cuál es el problema técnico objetivo, a la luz del estado de la técnica cercano y, con base en el efecto técnico que proporciona la fórmula Markush reivindicada. Por lo cual, el problema técnico objetivo puede ser diferente del problema técnico subjetivo presentado inicialmente por el Solicitante.

El problema técnico objetivo puede formularse así: “¿cómo modificar *el estado de la técnica cercano* para conseguir el *efecto técnico* que proporcionan los compuestos de la fórmula Markush reivindicada?”

Si no hay evidencia de un efecto técnico, se considerará que el problema técnico objetivo es “la necesidad de proporcionar compuestos alternativos de... (compuestos conocidos)”.

14. Definir si la fórmula Markushes inventiva.

Si la respuesta a las siguientes preguntas: (a) ¿El Experto en la Materia reconocería el problema?; (b) ¿Lo resolvería de la forma reivindicada, con base en el estado de la técnica, sin realizar un esfuerzo inventivo? es afirmativa, entonces puede concluirse que la fórmula Markushreivindicada es obvia y por tanto, no inventiva.

Ahora bien, si el examinador ha definido el problema técnico como "...la necesidad de proporcionar compuestos alternativos de..." que produce el mismo efecto o similar, podrá concluir que el estado de la técnica cercano describía la solución, razón por la cual los compuestos reivindicados no son inventivos.

Una invención de un subgrupo de compuestos de una fórmula Markush, que se considera nueva, tiene nivel inventivo si todos los compuestos del subgrupo presentan un efecto o actividad técnica no descrita en el estado de la técnica y, además, es inesperada.

Por tanto, si el examinador puede demostrar que algunos compuestos reivindicados no presentan ese efecto (por ejemplo, porque son compuestos insolubles, tóxicos, inestables, etc.), entonces se considera que todo el conjunto de productos reivindicados no tiene nivel inventivo. Y el examinador puede sugerir al solicitante que restrinja la solicitud a los compuestos que son inventivos, es decir, a los que sí tienen ese efecto o actividad.

De manera que se requerirá al Solicitante el hacer una restricción, solamente con base en Documentos que demuestren que productos reivindicados no tienen ese efecto o actividad. Porque la "carga de la prueba", la "tarea", en este caso, es para el examinador.

Una solicitud tipo Markush se considera inventiva sólo si los compuestos reivindicados presentan una actividad diferente, aumentada o mejorada, en comparación con los compuestos del estado de la técnica y esa actividad se debe a la modificación introducida en la estructura química. o solucionan de manera inesperada el problema técnico objetivo.

Si el solicitante hace caso omiso a la sugerencia de restricción, se reiterará la objeción. Si aún así el solicitante no restringe la reivindicación a los compuestos inventivos de la solicitud, se considerará que todo el conjunto de compuestos de la fórmula Markush no es inventivo, y se denegará la solicitud.

Si el Solicitante aporta datos comparativos, se aceptarán como evidencia experimental de que los compuestos tienen ventajas respecto a los conocidos en el estado de la técnica.

De otro lado, si aumenta el número de compuestos mencionados en las reivindicaciones, se objetará la ampliación de la materia inicialmente reivindicada.

## **ANEXO 7. POLIMORFOS**

### **1. Qué es un polimorfo?**

Es una de las diferentes formas cristalinas del mismo compuesto, que resultan de las diferentes disposiciones de las moléculas en el estado sólido

Es decir, su composición química es igual, pero difieren unos de otros en sus parámetros físicos.

Los pseudopolimorfos son las formas cristalinas de un compuesto químico que contienen en su estructura otro tipo de moléculas, por ejemplo agua (hidratos) o solventes (solvatos).

### **2. Examen de la Descripción y las Reivindicaciones**

Los principales criterios que se consideran en el examen Patentabilidad de un polimorfo son:

#### **Examen de la Descripción:**

##### **Claridad**

La información que contiene la descripción debe ser tal que permita que la persona medianamente versada en la materia pueda comprender cuál es el problema técnico y la solución aportada por el polimorfo.

##### **Suficiencia**

La descripción debe divulgar el compuesto que presenta la forma cristalina o polimorfo de manera suficientemente completa para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducirlo.

Para cumplir con este criterio, debe haber una descripción detallada de la estructura química molecular y al menos un modo de lograr el polimorfo, es

decir, deben divulgarse con suficiente detalle todos los pasos esenciales, para que la persona medianamente versada en la materia pueda poner en práctica el polimorfo inventado.

Se considerará que la divulgación no es suficiente si:

No hay una descripción de la fórmula química del compuesto ni de los métodos de medida no convencionales usados para determinar las características físicas del polimorfo reivindicado.

Los procesos de preparación divulgados en la solicitud son idénticos a los del estado de la técnica, pero se afirma haber obtenido un polimorfo diferente, o

Todos los procesos de preparación divulgados obtienen los polimorfos reivindicados usando cristales semilla, pero no se describe el proceso para preparar los cristales semilla.

## **Examen de las Reivindicaciones:**

### **Claridad**

Dado que no existe una forma estándar, aceptada de manera universal, para reportar un polimorfo, es necesario incluir características tanto cualitativas como cuantitativas. El polimorfismo puede detectarse a través de diversas técnicas experimentales, desde las más sencillas (tales como índice de refracción, velocidad de disolución y observación al microscopio óptico de luz polarizada), hasta los métodos de análisis más sofisticados.

Un polimorfo se puede caracterizar apropiadamente en una reivindicación, por sus parámetros fisicoquímicos, tales como:

1. El Patrón de Difracción de Rayos X en mono cristal, que es específico de cada polimorfo, por lo cual, si la reivindicación caracteriza el polimorfo mediante este Patrón, no se exigirá otro dato.
2. El Patrón de Difracción de Rayos X en polvo (XRPD), el cual debería presentar por lo menos 20 valores de picos en dos teta (tal como se enseña en la Farmacopea USP).
3. Las Espectroscopías Raman e Infrarroja (IR).
4. La Espectroscopía RMN-C<sup>13</sup>
5. Los métodos de análisis térmico: Termogravimetría (TGA), Análisis diferencial (DTA) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).

### Soporte de la Reivindicación en la descripción

Una reivindicación de un polimorfo se considerará debidamente soportada en la descripción si esta divulga los parámetros fisicoquímicos del polimorfo reivindicado, las condiciones experimentales relevantes de los métodos de medida no convencionales usados para determinar los parámetros del polimorfo reivindicado y los procesos de preparación del polimorfo.

### 3. Examen de Patentabilidad

El examen de una solicitud de patente de un polimorfo se realiza en el orden convencional, es decir, primero se examina la novedad, y después el nivel inventivo.

#### Examen de Novedad

El examen de Novedad debe realizarse así:

- Identificar y listar las características técnicas **esenciales** del polimorfo de la reivindicación independiente, es decir los valores de los picos del patrón de difracción de rayos X en mono cristal o del

patrón de difracción de rayos X en polvo, de las Espectroscopías Raman, IR, RMN-C<sup>13</sup> o las curvas TGA, DTA o DSC.

- Identificar las características técnicas de los polimorfos del estado de la técnica.
- Comparar las características técnicas **esenciales** del polimorfo reivindicado con las del estado de la técnica
- Si las características **esenciales** del polimorfo reivindicado habían sido divulgadas de manera específica, en un solo documento del estado de la técnica, se considerará que el polimorfo no es nuevo.

Ahora bien, los polimorfos de compuestos ya descritos en el estado de la técnica, se consideran nuevos si, dadas sus características técnicas **esenciales** tienen una forma estructural generada por la manera en que sus moléculas se posicionan y relacionan dentro de la red cristalina, no descrita en el estado de la técnica.

Si un polimorfo reivindicado es igual a otro del estado de la técnica y ha sido sintetizado a partir de los mismos reactivos y el mismo proceso, pero el estado de la técnica no menciona las mismas características particulares definidas en la reivindicación en estudio, debe presentarse una objeción inicial por falta de novedad, considerando que si se midiera ese parámetro en el polimorfo que se da a conocer en el estado de la técnica, con toda probabilidad tendría el mismo valor. Esto se aplicará especialmente si el parámetro es inusual o desconocido.

Si el solicitante demuestra mediante argumentaciones válidas o ensayos comparativos que en realidad el parámetro del polimorfo reivindicado es diferente del parámetro del estado de la técnica, la novedad quedaría establecida.

Ejemplo:

Los siguientes son dos polimorfos del mismo compuesto que difieren entre sí en que, uno de ellos es el compuesto y el otro es el solvatometanoato. Dado que son cristales diferentes, cada cristal tiene un patrón de difracción de Rayos X en polvo con valores de picos en dos theta diferentes y se caracterizan de la siguiente manera:

Pat US 5294615: Un polimorfo cristalino de 1-(4-amino-6,7-dimetoxi-2-quinazolinil)-4-(2-tetrahidrofuroil)piperazinmonoclorhidrato caracterizado porque el patrón de difracción de Rayos X en polvo tiene valores de picos en dos theta de:  $5.5^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ,  $10.6^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ,  $11.1^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ,  $16.7^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ,  $19.4^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ,  $21.3^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ,  $22.0^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ,  $22.7^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ,  $23.1^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ,  $24.4^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ,  $24.9^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ,  $25.5^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ , y  $27.8^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ .

Pat US 5412095: El compuesto de nombre 1-(4-amino-6,7-dimetoxi-2-quinazolinil)-4-(2-tetrahidrofuroil)piperazinmonoclorhidratometanolato caracterizado porque el patrón de difracción de Rayos X en polvo tiene valores de picos en dos theta de:  $5.09^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ;  $9.63^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ;  $11.64^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ;  $15.32^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ;  $16.63^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ;  $21.25^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ;  $22.24^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ;  $22.28^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ;  $26.62^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ; y  $28.93^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ .

### Examen de nivel inventivo

Una vez establecida la novedad de la solicitud, se estudiará el nivel inventivo del polimorfo reivindicado utilizando el estado de la técnica cercano y aplicando el Método Problema – Solución así:

- El estado de la técnica cercano al polimorfo reivindicado será el documento que divulga el mismo compuesto aunque no defina una forma cristalina en particular o se refiera a una forma cristalina diferente, pero menciona el mayor número de características técnicas

físicas en común con el polimorfo reivindicado y su propósito técnico es igual o similar.

- Determinar la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica cercano.
- Definir el efecto técnico causado por la diferencia directamente atribuible a ella.
- El efecto técnico puede definirse si se menciona en la descripción de la solicitud; pero en algunas solicitudes puede no haber evidencia de un efecto técnico, o podría ser un efecto no mencionado en la solicitud.

¿Cuál es el problema técnico objetivo?

El examinador debe deducir cuál es el problema técnico objetivo, a la luz del estado de la técnica cercano y, con base en el efecto técnico que proporciona el polimorfo reivindicado. Por lo cual, el problema técnico objetivo puede ser diferente del problema técnico subjetivo presentado inicialmente por el Solicitante.

La mayor parte de problemas a ser resueltos por polimorfos son:

La necesidad de proporcionar una forma física alternativa de un compuesto conocido para lograr el mismo efecto técnico, o

La necesidad de proporcionar una forma física adicional de un compuesto conocido con propiedades diferentes o mejoradas, relacionadas con la biodisponibilidad, estabilidad, etc.

El problema técnico objetivo puede formularse así: “¿cómo modificar el estado de la técnica cercano para conseguir el efecto técnico que proporciona el polimorfo reivindicado?”

Si no hay evidencia de un efecto técnico, se considerará que el problema técnico objetivo es “la necesidad de proporcionar un polimorfo alternativo de... (un compuesto conocido)”.

Definir si el polimorfo es inventivo.

Si la respuesta a las siguientes preguntas: (a) ¿La persona medianamente versada en la materia reconocería el problema?; (b) ¿Lo resolvería de la forma reivindicada, con base en el estado de la técnica, sin realizar un esfuerzo inventivo? es afirmativa, entonces puede concluirse que el polimorfo reivindicado es obvio. Porque, si hay indicaciones en el estado de la técnica que pudieran inducir al Experto en la Materia, enfrentado al problema técnico a adaptar o modificar el polimorfo el producto conocido para lograr un polimorfo alternativo tal como el polimorfo reivindicado, entonces la invención es obvia, porque Experto en la Materia, enfrentado al problema técnico, adaptaría o modificaría la solución alternativa encontrada sin un esfuerzo inventivo y lograría así el polimorfo reivindicado. Por lo cual el polimorfo no es inventivo.

Ahora bien, si el examinador ha definido el problema técnico como “...la necesidad de proporcionar un polimorfo alternativo de...” que produce el mismo efecto o similar, podrá concluir que el estado de la técnica cercano describía la solución, razón por la cual el polimorfo reivindicado no es inventivo.

Si el polimorfo reivindicado es consecuencia obvia del establecer condiciones experimentales de rutinaria, o si su estructura polimórfica es una alternativa que podía haber sido predicha confiablemente mediante modelos computacionales, en tal caso no se considera inventivo.

Pero, si gracias a su estructura cristalina, el polimorfo reivindicado soluciona de manera inesperada el problema técnico objetivo, por ejemplo porque

presente alguna actividad farmacológica útil superior a la de sus pares amorfos o a las de otros cristales, se considerará inventivo.

Si no hay indicaciones en el estado de la técnica que pudieran inducir al Experto en la Materia, enfrentado al problema técnico a adaptar o modificar el polimorfo el producto conocido para lograr un polimorfo tal como el reivindicado, entonces la invención no es obvia, porque no hay algún conocimiento en el estado de la técnica que pudiera conducir al Experto en la Materia desde el estado de la técnica cercano hasta el polimorfo reivindicado. Por lo cual el polimorfo tiene nivel inventivo.

Si el polimorfo reivindicado tiene un efecto inesperado sobre la forma del estado de la técnica cercano, se reconocerá que es inventivo.

Si las medidas de rutina conocidas por la persona medianamente versada en la materia fueron insuficientes para encontrar cualquier polimorfo previo del compuesto conocido, también se reconocerá que tiene nivel inventivo.

De forma similar, el examinador debe evaluar si el proceso de obtención del polimorfo implicó actividad creativa. De forma que, si el efecto técnico es inesperado, el proceso se considerará inventivo.

### **Aplicación Industrial**

Los diversos polimorfos de un compuesto dado, cuyas propiedades son estudiadas y controladas, tienen aplicación en la industria farmacéutica y en otras industrias relacionadas con pinturas, pigmentos, explosivos y alimentos (chocolate, grasas, etc).

### **4. Unidad de Invención**

Si las características distintivas (nuevas e inventivas) de los polimorfos son las mismas para cada polimorfo reivindicado, se considera que hay Unidad de Invención entre ellos. En caso contrario, no hay Unidad de invención.

Ejemplo:

Reivindicación 1:

polimorfo B del compuesto X

polimorfo C del compuesto X

polimorfo D del compuesto X

Monohidrato del compuesto X, y

Solvatoetánico del compuesto X

Dado que el estado de la técnica cercano da a conocer el polimorfo A del compuesto X no existe una característica técnica nueva e inventiva que sea común a los polimorfos B, C y D reivindicados. Sin embargo, la característica técnica nueva e inventiva que es común al Monohidrato del compuesto X y el Solvatoetánico del compuesto X, es que ambos son solvatos. Tal como se presenta la reivindicación se considerará que no hay Unidad de invención teniendo la solicitud cuatro invenciones diferentes a saber:

1. El polimorfo B del compuesto X
2. El polimorfo C del compuesto X
3. El polimorfo D del compuesto X, y
4. El Monohidrato del compuesto X y el Solvatoetánico del compuesto X.

## ANEXO 8. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

El sistema internacional de unidades (SI) es el sistema coherente de unidades adoptado y recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM).

La nomenclatura, definiciones y símbolos de las unidades del Sistema Internacional y las recomendaciones para el uso de los prefijos son recogidas por la Norma Técnica Colombiana 1000.

A continuación se presenta un resumen de las mismas y algunas recomendaciones sobre su uso.

Unidad de Medida: Magnitud particular, definida y adoptada por convención, con la cual se comparan las otras magnitudes de la misma naturaleza para expresar cuantitativamente su relación con esta magnitud.

### 1. Las unidades de base o fundamentales

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s

Intensidad de corriente eléctrica	ampere	A
Temperatura termodinámica	kelvin	K
Intensidad luminosa	candela	cd
Cantidad de sustancia	mol	mol

## 2. Las unidades derivadas (ejemplos)

Magnitud	Unidad	Símbolo
Superficie	metro cuadrado	m <sup>2</sup>
Volumen	metro cúbico	m <sup>3</sup>
Densidad de masa (densidad)	kilogramo por metro cúbico	kg/m <sup>3</sup>
Velocidad lineal (velocidad)	metro por segundo	m/s
Velocidad angular	radián por segundo	rad/s
Aceleración	metro por segundo cuadrado	m/s <sup>2</sup>
Volumen específico	metro cúbico por kilogramo	m <sup>3</sup> /kg
Índice de refracción	(el número) uno	1
Aceleración angular	radián por segundo cuadrado	rad/s <sup>2</sup>

Frecuencia	hertz	Hz
Fuerza	newton	N
Presión	pascal	Pa
Energía, trabajo, cantidad de calor	joule	J
Potencia, flujo de energía	watt	W
Cantidad de electricidad, carga eléctrica	coulomb	C
Diferencia de potencial	volt	V
Cantidad eléctrica	farad	F
Resistencia eléctrica	ohm	$\Omega$
Flujo luminoso	lumen	lm
Iluminación	lux	lx

### 3. Las unidades suplementarias

Magnitud	Unidad	Símbolo
Ángulo plano	radián	rad
Ángulo sólido	esterradián	sr

#### 4. Las unidades aceptadas que no pertenecen al SI

Magnitud	Nombre	Símbolo	Valor en unidades SI
Masa	tonelada	t	1 t = 1000 kg
Tiempo	minuto	min	1 min = 60 segundos
	hora	h	1h = 60 minutos = 3 600 s
	día	d	1d = 24h = 86 400 s
Temperatura	grado Celsius	°C	°C = K – 273.15
			K = °C + 273.15
Ángulo plano	grado	°	1° = (1 / 180) rad
	minuto	'	1' = (1 / 60)° = (1 / 10800)rad
	segundo	"	1" = (1 / 60)' = (1 / 648 000)rad
Volumen	litro	L o l	1 l = 1 dm <sup>3</sup>

## 5. Los prefijos del SI

Nombre	Símbolo	Factor	$1000^n$
yotta	Y	$10^{24}$	$1000^8$
yocto	y	$10^{-24}$	$1000^{-8}$
zetta	Z	$10^{21}$	$1000^7$
zepto	z	$10^{-21}$	$1000^{-7}$
exa	E	$10^{18}$	$1000^6$
atto	a	$10^{-18}$	$1000^{-6}$
penta	P	$10^{15}$	$1000^5$
femto	f	$10^{-15}$	$1000^{-5}$
tera	T	$10^{12}$	$1000^4$
pico	p	$10^{-12}$	$1000^{-4}$
giga	G	$10^9$	$1000^3$
nano	n	$10^{-9}$	$1000^{-3}$
mega	M	$10^6$	$1000^2$

micro	m	$10^{-6}$	$1000^{-2}$
kilo	k	$10^3$	$1000^1$
mili	m	$10^{-3}$	$1000^{-1}$
hecto	h	$10^2$	$1000^{2/3}$
centi	c	$10^{-2}$	$1000^{-2/3}$
deca	da	$10^1$	$1000^{1/3}$
deci	d	$10^{-1}$	$1000^{-1/3}$

## 6. Definición de las unidades

### 6.1. Longitud: ( metro – m ):

El metro es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz, durante un intervalo de tiempo de  $1/299\,792\,458$  segundos. (17ª CGPM de 1983)

### 6.2. Tiempo: (segundo – s ):

El segundo es la duración de  $9\,192\,631\,770$  períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. (13ª CGPM 1967, resolución 1)

Se realiza sintonizando un oscilador a la frecuencia de resonancia de los átomos a su paso a través de campos magnéticos y una cavidad resonante hacia un detector.

### 6.3. Masa: (kilogramo – kg ):

El kilogramo es la masa del prototipo de platino-iridio, aceptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas en 1889 y depositado en el Pabellón de Breteuil, de Sévres. (1ª y 3ª CGPM 1889 y 1901)

### 6.4. Temperatura: (kelvin – K)

El kelvin, unidad de temperatura, es la fracción  $1/273,16$  de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Un intervalo de temperatura puede expresarse en grados Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ). (13ª CGPM 1967, resolución 4)

Celda del punto triple del agua: La celda del punto triple del agua – un cilindro de vidrio que contiene agua pura, sellado a una presión de vapor de agua de  $611,657\text{ Pa}$  - se utiliza para reproducir la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Cuando la celda se enfría hasta que se forma una capa de hielo

alrededor del depósito, la temperatura en la superficie de separación de los estados sólido, líquido y gas es de 273,16 K o de 0,01 °C.

#### 6.5. Intensidad luminosa: (candela – cd)

Es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia  $540 \times 10^{12}$  hertz y cuya intensidad energética en esa dirección es de 1/683 watt por esterradián. (16ª CGPM 1979, resolución 3)

#### 6.6. Intensidad de corriente eléctrica: (ampere – A)

El ampere es la intensidad de una corriente constante que mantenida en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y colocados a una distancia de un metro uno del otro en el vacío, produce entre estos conductores una fuerza igual a  $2 \times 10^{-7}$  newton por metro de longitud. (9ª CGPM 1948, resolución 2)

#### 6.7. Cantidad de materia: (mol – mol)

Cantidad de materia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. (14ª CGPM, resolución 3)

## 7. Reglas generales para el uso del SI

a) No se colocarán puntos luego de los símbolos de las unidades SI, sus múltiplos o submúltiplos.

Ejemplo: kg , dm , mg .

b) Cuando sea necesario referirse a una unidad, se recomienda escribir el nombre completo de la unidad, salvo casos en los cuales no exista riesgo de confusión al escribir únicamente el símbolo.

c) El símbolo de la unidad será el mismo para el singular que para el plural. Ejemplo: un kilogramo 1 kg – cinco kilogramos 5 kg.

d) No se acepta la utilización de abreviaturas para designar las unidades SI. Existen símbolos, no abreviaturas  
Ejemplo: grs no corresponde a gramos, lo correcto es: g

e) Cuando se deba escribir (o pronunciar) el plural del nombre de una unidad SI, se usarán las reglas de la Gramática Española.  
Ejemplo: (singular) metro – (plural) metros, (singular) mol – (plural) moles.

f) Se usarán los prefijos SI y sus símbolos, para formar respectivamente los nombres y los símbolos de los múltiplos y submúltiplos de las unidades SI. Ejemplo: centímetro = cm

g) No deberán combinarse nombres y símbolos al expresar el nombre de una unidad derivada. Ejemplo: metro/s , lo correcto es: m/s o metro/segundo.

## 8. El porqué de la coma como marcador decimal

Las razones por las cuales se escogió la coma como signo para separar en un número la parte entera de la decimal, pueden considerarse en cierta forma como un cúmulo de razones sencillas y hasta un tanto humildes en su concepción individual. Sin embargo, todas ellas en un conjunto explican por qué la coma fue escogida como único signo ortográfico en la escritura de números:

a) El BIPM (Oficina Internacional de Pesas y Medidas) en su publicación “Le Systeme International d’Unites”, 7ª edición de 1998, en la parte correspondiente a su prefacio manifiesta que por decisión de CIPM (Concejo Internacional de Pesas y Medidas) aprobada en 1997 se acepta el punto como separador decimal únicamente para textos en inglés, para los demás casos el separador decimal es la coma.

b) La coma es reconocida por la Organización Internacional de Normalización-ISO- (esto es, por alrededor de 90 países de todo el mundo) como único signo ortográfico en la escritura de los números.

c) La importancia de la coma para separar la parte entera del decimal, es enorme. Esto se debe a la esencia misma del Sistema Métrico Decimal, por ello debe ser visible, no se debe perder durante el proceso de ampliación o reducción de documentos.

d) La grafía de la coma se identifica y distingue mucho más fácilmente que la del punto.

e) La coma es una grafía que, por tener forma propia, demanda del escritor la intención de escribirla, el punto puede ser accidental o producto de un descuido.

f) El punto facilita el fraude, puede ser transformado en coma, pero no viceversa.

g) En matemática, física y, en general en los campos de la Ciencia y de la Ingeniería, el punto es empleado como signo operacional de multiplicación. Esto podría llevar a error o causar confusión, no es recomendable usar un mismo signo ortográfico para dos diferentes propósitos.

h) En nuestro lenguaje común, la coma separa dos partes de una misma frase, mientras que el punto detalla una frase completa. Por consiguiente y teniendo esto en cuenta, es más lógico usar la coma para separar la parte entera de la parte decimal de una misma cantidad.

i) Es una regla estricta que el marcador decimal debe tener siempre, por lo menos, una cifra a su izquierda y a su derecha. Sin embargo, en países donde se usa el punto como marcador decimal, se escribe, muy a menudo, expresiones como .25 en vez de lo correcto 0.25. Esta forma incorrecta de escribir número decimales puede tener consecuencias muy graves si un médico prescribe .25 mg en una receta y no marca claramente el punto, la enfermera o el farmacéutico puede fácilmente leer 25 mg y como consecuencia puede preparar para el paciente una dosis cien veces mayor de la medicina recetada, lo cual podría ocasionarle, inclusive, la muerte. Si el médico hubiera escrito 0.25 mg esto no pasaría, aún en el caso de no haber escrito con

claridad el punto, se leería 0 25 mg, grafía que inmediatamente y por su misma naturaleza hace comprender que el marcador decimal no se ha escrito.

En los países métricos donde se usa la coma como separador decimal, el caso anteriormente descrito es prácticamente imposible que se dé, ya que la coma es una grafía mucho más visible y fácil de identificar. Además, si el que escribe está tentado de escribir .25 por se ésta una forma escritura totalmente no acostumbrada, resalta de inmediato la necesidad de escribir el cero antes de la coma.

j) Una de las más importantes razones para aceptar el Sistema Internacional de Unidades – SI – que no es otra cosa que un Sistema Métrico Decimal modernizado, es el de facilitar el comercio y el intercambio de conocimientos e informes en un mundo métrico. La coma se usa como marcador decimal en toda Europa continental y en casi toda Suramérica.

Al adoptar la coma, pues, se adopta una práctica aceptada mundialmente, lo que nos permite usufructuar, sin confusiones ni dudas, el intercambio mundial de ciencia y experiencia.

k) Por último, y como razón anecdótica, no nos olvidemos de las moscas... el recuerdo que ellas dejan de su paso es y ha sido siempre un punto, no conocemos ningún caso – desde que la humanidad conoció la escritura – en que la señal de su paso haya sido una coma.

## 9. Uso del nombre de las unidades

a) El nombre completo de las unidades SI se escribe con letra minúscula, con la única excepción de grado Celsius, salvo en el caso de comenzar la frase o luego de un punto.

Correcto                      Incorrecto

metro                          Metro

kilogramo                      Kilogramo

newton                        Newton

watt                            Watt

b) Las unidades, los múltiplos y submúltiplos, sólo podrán designarse por sus nombres completos o por sus símbolos correspondientes reconocidos Internacionalmente. No está permitido el uso de cualquier otro.

Correcto                      Incorrecto

m (metro)                      mts, mt, Mt, M

kg (kilogramo)                      kgs, kgr, kilo, KG, KG

g (gramo)                        gr, grs, Grs, g.

l o L ( litro)                      lts, lt, Lt

K (kelvin)                        k

cm<sup>3</sup> (centímetro cúbico)                      cc, cmc, c.c.

km/h (kilómetro por hora)                      kph, kmh, kmxh

c) Las unidades cuyos nombres son los de los científicos, no se deben traducir, deben escribirse tal como en el idioma de origen.

Correcto                      Incorrecto

newton	niutonio
sievert	sievertio
joule	julio
ampere	amperio

#### 10. Regla para usar los símbolos

a) Cada unidad y cada prefijo tiene un solo símbolo y este no puede ser alterado de ninguna forma. No se debe usar abreviaturas. Ejemplo:

<u>Correcto</u>	<u>Incorrecto</u>
10 cm <sup>3</sup>	10 cc.
30 kg	30 kgrs.
5 m	5 mts.
10 t	10 TON

b) Todos los símbolos de las unidades SI se escriben con letras minúsculas del alfabeto latino, con la excepción del ohm ( $\Omega$ ) letra mayúscula omega del alfabeto griego, pero aquellos que provienen del nombre de científicos se escriben con mayúscula. Ejemplo:

kg	kilogramo
A	ampere
cd	candela
$\Omega$	ohm

c) Los símbolos no se pluralizan siempre se escriben en singular independientemente del valor numérico que los acompaña. El símbolo representa a la unidad. Ejemplo: 5 kg – 255 m.

d) Luego de un símbolo no debe escribirse ningún signo de puntuación, salvo por regla de puntuación gramatical, dejando un espacio de separación entre el símbolo y el signo de puntuación. Ejemplo: ...cuya longitud de 7,1 m . Que es .....

e) Los símbolos se escriben a la derecha de los valores numéricos separados por un espacio en blanco. El espacio en blanco se eliminará cuando se trate de los símbolos de las unidades sexagesimales de ángulo plano. Por ejemplo:  
10 A , 100 °C , 270 K , 30 m ,  
40° 30' 20"

f) Todo valor numérico debe expresarse con su unidad, incluso cuando se repite o cuando se especifica la tolerancia.

Ejemplo:

30 m + 0,1 m

.....de las 14 h a las 18 h .....

.....entre 35 mm y 40 mm .....

## 11. Los prefijos

a) Todos los nombres de los prefijos del SI se escriben con letra minúscula.

Ejemplo:

kilo

mega

mili

micro

b) Los símbolos de los prefijos para formar múltiplos se escriben con letra latina mayúscula, salvo el prefijo kilo, que por convención se escribe con letra (k) minúscula.

Ejemplo:

exa            E

giga           G

mega           M

kilo            k

c) Los símbolos de los prefijos para formar los submúltiplos se escriben con letra latina minúscula, salvo el símbolo del prefijo micro, para el que se usa la letra griega mu minúscula (  $\mu$  ).

Ejemplo:

mili	m
micro	$\mu$
nano	n
pico	p

d) Los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida se forman anteponiendo, sin dejar espacio, los nombres o símbolos de los prefijos a los nombres o símbolos de las unidades.

Ejemplo:

Kilómetro	km
mili ampere	mA
megavolt	MV

La excepción es la unidad de masa.

e) Los múltiplos y submúltiplos de medida de masa se forman anteponiendo los nombres o símbolos de los prefijos a la palabra gramo.

Ejemplo:

Mg	megagramo
kg	kilogramo (unidad de base)
g	gramo
mg	miligramo
$\mu$ g	microgramo

f) No se usarán dos o más prefijos delante del símbolo o nombre de una unidad de medida.

Ejemplo:

<u>Correcto</u>	<u>Incorrecto</u>
hm (hectometro)	dkm (decikilometro)
na (nanoampere)	mm A (milimicroampere)
MW (megawatt)	kkW (kilokilowatt)

g) Los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida deben ser generalmente escogidos de modo que los valores numéricos estén entre 1 y 1000.

Ejemplo:

<u>Se recomienda</u>	<u>No se recomienda</u>
750 km	750 000 m

h) Está permitido el uso de los prefijos hecto, deca, deci y centi cuando se trata de unidades de área ( $m^2$ ) o de volumen ( $m^3$ ). Para otras magnitudes físicas deben usarse solamente los prefijos preferidos.

## 12. La escritura de los números

a) En números de muchas cifras, éstas se agrupan de tres en tres, a partir de la coma, tanto para la parte entera como para la decimal. Entre cada grupo se debe dejar un espacio en blanco, igual o menor al ocupado por una cifra pero mayor al dejado normalmente entre las cifras.

Ejemplo: 1 365 743,038 29

b) Para el orden de numeración grandes, se sigue la regla  $6^n$  (potencias de 10 en múltiplos de 6), que establece las equivalencias siguientes:

Ejemplo:

1 millón	$10^6$
1 billón	$10^{12}$
1 trillón	$10^{18}$
1 cuatrillón	$10^{24}$
1 quintillón	$10^{30}$

c) La primera cifra a la izquierda de la coma decimal tiene, como valor posicional, el de la unidad en la que se expresa el número.

Ejemplo:

34,5 m	(la cifra 4 indica metros)
0,25 N	(la cifra 0 indica newtons)
1,85 m	(la cifra 1 indica metros)
220 V	(la cifra 0 indica volts)

El símbolo de la unidad en la que se expresa el número debe ser escrito luego del valor numérico completo, dejando un espacio.

d) Si un símbolo que contiene un prefijo está afectado por un exponente, éste (el exponente) afecta toda la unidad.

Ejemplo:

$$1 \text{ cm}^3 = (0,01\text{m})^3 = 0,0001 \text{ m}^3$$

$$10 \text{ s} = (10 \text{ s})^1 = 10 \text{ s}$$

### 13. La representación del tiempo

En la representación numérica del tiempo se emplearán las cifras arábigas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y se emplearán únicamente los siguientes símbolos: h (hora), min (minuto), s (segundo).

El tiempo se expresará utilizando dos cifras para expresar los valores numéricos de las horas, de los minutos y de los segundos, separados de los símbolos de estas unidades mediante espacios en blanco y de acuerdo al siguiente orden: hora minuto segundo.

Ejemplo:

12h 05 min 30 s

00h 30 min 05 s

18h 00 min 45 s

Formas incorrectas de expresar el tiempo:

3 pm

10 y 15

6 am

20 para las 11

6 de la tarde

VI horas

#### 14. La representación de la fecha en forma numérica

En la representación numérica de fechas se utilizarán las cifras arábigas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9.

Para expresar el año se utilizarán cuatro cifras, las que se escribirán en bloque. Cuando no exista riesgo de confusión podrán utilizarse solo dos cifras.

Ejemplo:

1989 o 89

1990 o 90

Se utilizarán dos cifras para representar los días y los meses.

Al escribir la fecha completa se representará el orden siguiente:

año mes día y se usará un guión para separarlos.

## GLOSARIO

**Característica Técnica esencial:** las características estructurales que definen la invención.

**Descripción completa:** contiene toda la información necesaria para entender y llevar a cabo la invención.

**Descripción Clara:** descripción de la invención que permite comprender el problema técnico y la solución propuesta.

**Descripción suficiente:** Para poder comprender y ejecutar la invención no se requiera más de la información técnica suministrada en la descripción.

**estado de la técnica:** Conjunto de toda la información Técnica puesta a disposición del público.

**Elemento Técnico Particular:** Son los elementos técnicos que determinan la contribución que las invenciones hacen al estado de la técnica porque forman parte de la distinción de la invención frente al estado de la técnica y contribuyen al efecto técnico a alcanzar, es decir son los elementos en los que reside la novedad y el nivel inventivo.

**Efecto sorprendente:** son los efectos que resultan directamente de las características técnicas esenciales de la invención o los efectos que estas características quieren producir.

**Disclaimer (desreivindicar):** modificación a una reivindicación para introducir una limitación negativa donde se debe expresar claramente la característica que está ausente.

Persona capacitada en la materia, experto en la materia, persona del oficio medio:

Experto medio que debe poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención.

**Género:** Conjunto de modos de realización en una categoría de materia que tienen una característica común.

**Subgénero:** subconjunto dentro de un género.

Saber general en la materia: Lo que una persona normalmente versada en la materia podría conocer, junto con lo que podría conocerse en textos.

**Microorganismo:** Organismos microscópicos pertenecientes por regla general a virus, bacterias, algas, hongos o protozoos.

**Material Genético:** Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.

MRB (Modificadores de la respuesta biológica): Grupo de fármacos obtenidos mediante manipulación genética.

**Gen:** Unidad física y funcional del material hereditario que determina un carácter del individuo y que se transmite de generación en generación. Su base material la constituye una porción de cromosoma (locus) que codifica la información mediante secuencias de ADN.

Genoma

Conjunto de todos los genes de un organismo, de todo el patrimonio genético almacenado en el conjunto de su ADN o de sus cromosomas.

Germoplasma: La variabilidad genética total, representada por células germinales, disponibles para una población particular de organismos.