

A decorative graphic consisting of several colored squares of varying sizes and colors (maroon, orange, yellow) arranged in a stepped, descending pattern from the top left towards the center.

# GUÍA PARA SOLICITAR UNA PATENTE EN EL PERÚ Y EL EXTRANJERO

Lo que un inventor debe saber sobre  
el sistema de patentes y el PCT

DIRECCIÓN DE INVENCIÓNES  
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
INDECOPI

2011

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías  
INDECOPI

Programa de Ciencia y Tecnología  
FINCyT

Diseño, diagramación e impresión:  
Eje Visual Producciones S.R.L.

Lima, Perú  
2011

# TABLA DE CONTENIDOS

¿QUÉ ES UNA INVENCIÓN?	5
¿QUÉ ES UNA PATENTE?	6
¿POR QUÉ PROTEGER LAS INVENCIONES POR MEDIO DE PATENTES?	7
¿QUÉ TIPOS DE PATENTE SE PUEDEN PROTEGER EN PERÚ?	8
• Una Patente de Invención	
• Una Patente de Modelo de Utilidad	
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA INVENCIÓN PARA PODER SER PROTEGIDA POR PATENTE?	10
• Novedad	
• Nivel Inventivo	
• Aplicación Industrial	
¿EXISTE ALGÚN TIPO DE INVENCIÓN QUE NO PUEDA SER PROTEGIDA POR PATENTE?	13
¿CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PATENTE EN PERÚ?	15
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UNA PATENTE?	17
¿CÓMO REDACTAR UN DOCUMENTO TÉCNICO DE PATENTE?	19
• La descripción	
• Las reivindicaciones	
• Resumen	
• Dibujos	
¿CÓMO SOLICITAR UNA PATENTE EN EL EXTRANJERO?	23
• El Convenio de París	
• Reivindicación de Prioridad	

## **¿QUÉ ES EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES- PCT?**

25

- Procedimiento PCT
- Fase Internacional
- Fase nacional
- Requisitos de la solicitud internacional
- Búsqueda internacional
- Publicación internacional
- Examen preliminar (opcional)
- Ventajas del PCT
- Sistema tradicional de patentes vs. PCT
- Tasas del tratado PCT
- Procedimiento de presentación de una solicitud internacional en el INDECOPI

## **¿CÓMO SABER CUANDO UNA INVENCIÓN TIENE POTENCIAL EN MERCADOS FORÁNEOS Y DEBE SER PROTEGIDA EN EL EXTRANJERO?**

42

- Selección de países
- Necesidad comercial de exclusividad
- Los costos de corto y mediano plazo
- El estado de los sistemas de patentes en los países de interés
- Valorización de patentes
- Valoración basada en costos
- Valoración basada en mercado
- Valoración basada en ingresos

## **FUENTES DE INFORMACIÓN**

62

## **ANEXOS**

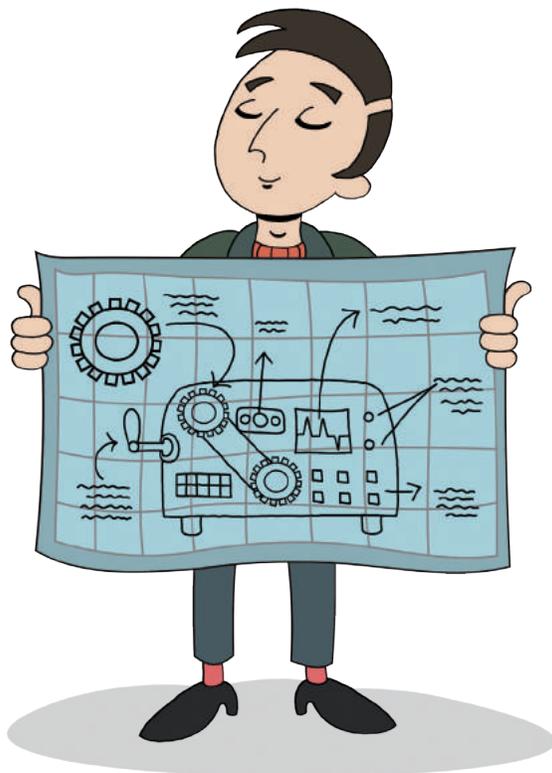
63



## ¿QUÉ ES UNA INVENCIÓN?

Una invención es aquella idea que ha sido materializada para solucionar un problema técnico en cualquier campo de la tecnología, desde los más básicos como la metal-mecánica hasta los más complejos como la biotecnología o la nanotecnología. Se concibe por “idea materializada”, aquella que ha sido llevada a la práctica y aplicada en la realidad para lograr un resultado concreto. Así, una invención puede ser, entre otros elementos, un aparato, un compuesto químico, una composición, un sistema o un procedimiento.

## ¿QUÉ ES UNA PATENTE?

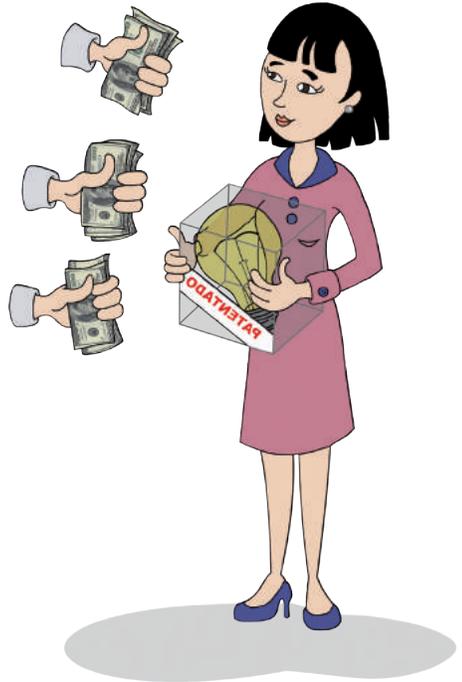


Una patente es el título otorgado por el Estado que confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de una invención por un tiempo y en un territorio determinado, siempre y cuando la invención cumpla con los requisitos establecidos por las disposiciones legales. Durante el periodo de vigencia de la patente, quien sea titular del derecho podrá evitar que terceros exploten la invención, la reproduzcan, la vendan, la usen o la aprovechen sin su consentimiento.

Como parte del procedimiento para solicitar una patente, la invención debe ser divulgada de manera clara y completa, de tal manera que esta pueda ser reproducida una vez culminado el plazo del citado derecho. Esta divulgación permitirá asimismo enriquecer el estado del arte en el campo técnico de la invención, facilitando la creación de nuevas invenciones.

## ¿POR QUÉ PROTEGER LAS INVENCIONES POR MEDIO DE PATENTES?

El sistema de patentes busca ser un motor de desarrollo que incentive la innovación y el progreso, mediante la protección jurídica de creaciones técnicas que sean novedosas, inventivas y aplicables en la industria. En un sistema de libre competencia sin privilegios exclusivos ni restricciones, la lógica de las patentes radica en incrementar las posibilidades de que el creador de una invención recupere la inversión —de tiempo, dinero y esfuerzo creativo— que le significó obtener la invención. En términos económicos, el sistema de patentes pretende ayudar a corregir la falla de mercado que detiene a los actores económicos de apostar fuertemente en innovación, al ser esta una inversión de alto riesgo. Si bien no constituye la única herramienta, ni en todos los casos la más eficaz para que los actores económicos apropién económicamente el conocimiento generado en sus procesos de investigación y desarrollo (I+D), el sistema de patentes es definitivamente una de las herramientas más usadas para proteger, transferir y comercializar los activos intangibles resultado de estos procesos de I+D.



En general, una patente es un medio para transferir tecnología de manera eficiente desde el ámbito de las ideas y la creatividad hacia el mercado. Primero, porque permite explotar en solitario una solución técnica que puede generar un alto impacto en el mercado. El hecho de no tener competencia, hace que el dueño de la patente pueda aplicar una política de precios mucho más distendida y alejarse del precio marginal en tanto recupera la inversión en la que ha incurrido para obtener el producto final. Por otro lado, si no está en posibilidad de comercializar el producto, la patente le permitirá tener una posición mucho más sólida para negociar con potenciales socios, inversionistas o cooperantes, un esfuerzo colaborativo para llegar al mercado. Asimismo, es mucho más fácil y concreto transferir, vender o licenciar una patente que una tecnología sin dicho título. Todas estas acciones, permiten generar beneficios económicos directos para los creadores de la tecnología.

## ¿QUÉ TIPOS DE PATENTE SE PUEDEN PROTEGER EN PERÚ?

Según el marco legal vigente en Perú, una invención puede ser protegida a través de una Patente de Invención o una Patente de Modelo de Utilidad – Decisión 486 de la Comunidad Andina “Régimen Común de Propiedad Industrial”.

**UNA PATENTE DE INVENCIÓN** protege un producto o un procedimiento siempre y cuando cumpla con los requisitos de Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial. La protección tiene una duración de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.



**UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD** protege toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto, incorporándole o proporcionándole alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. La protección de un modelo de utilidad tiene una duración de 10 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

En la literatura especializada, las patentes de modelo de utilidad se denominan también “pequeñas patentes” o “patentes de innovación”, pues están orientadas a proteger creaciones técnicas que en general no cumplirían con los requisitos de protección de una patente de invención —en particular el de nivel inventivo— pero que, dado su aporte en la provisión de una nueva solución técnica, merecen protección de propiedad intelectual. Los modelos de utilidad no han sido concebidos para promover los grandes avances técnico-científicos; son herramientas para fomentar la innovación incremental, así como las mejoras y adaptaciones de soluciones técnicas ya existentes. Su utilización se da en forma mayoritaria por parte de individuos y de pequeñas y medianas empresas que se mueven en ámbitos técnicos de mediana y baja complejidad, tales como la metal-mecánica, la carpintería o la fabricación de utensilios domésticos.

En general, el tiempo que toma el trámite así como las tasas de registro de una patente de modelo de utilidad equivalen, en promedio, a la mitad que las de una patente de invención. Además, los modelos de utilidad en el Perú no requieren de pago o tasa de mantenimiento anual, mientras que las patentes de invención, sí.

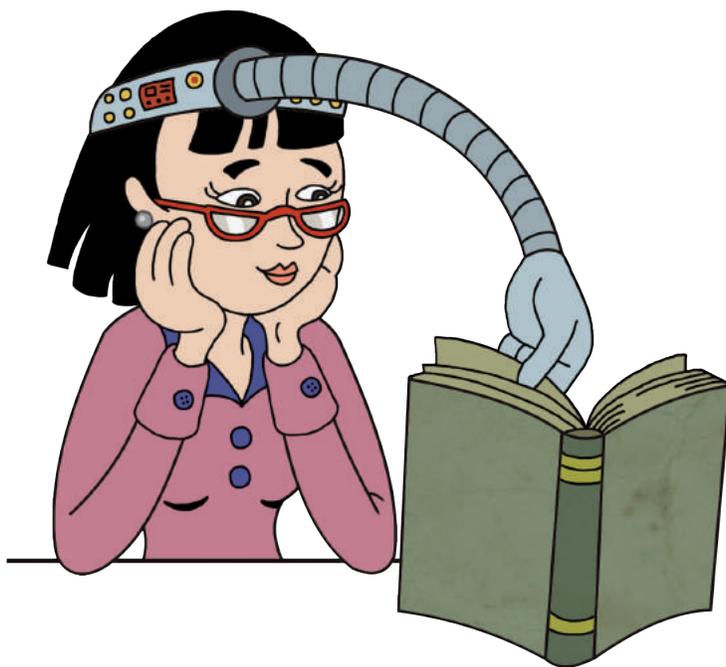
## ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA INVENCION PARA PODER SER PROTEGIDA POR PATENTE?

Tal como se comentó en el punto anterior, una invención debe cumplir con ser nueva, implicar nivel inventivo y tener aplicación industrial, para poder ser protegida por patente de invención. A continuación se describen estos tres requisitos:

**NOVEDAD:** La primera condición para que una invención pueda ser protegida por una patente es que sea nueva. Debe entenderse como tal, si es que en la fecha de presentación de la solicitud, no existe otra tecnología en el dominio público que provea una solución igual o similar a la provista por la invención, es decir, esta es nueva sólo si supera el estado de la técnica (denominado también como arte previo) en la fecha de presentación de la solicitud. El estado de la técnica es toda divulgación que haya estado a disposición del público (bien sea por haber sido publicada, descrita, expuesta o conocida) en una fecha determinada. Es importante señalar que la novedad es un concepto absoluto y no relativo, pues se exige que sea de naturaleza universal y no únicamente en relación al territorio donde se pretende la protección.



**NIVEL INVENTIVO:** La segunda condición necesaria para otorgar una patente es el nivel (altura, paso o actividad) inventivo. Esta condición implica que la invención no debe derivarse/desprenderse de manera obvia ni evidente a partir del estado de la técnica precedente, es decir, de los conocimientos que ya se tenían en el campo o área específica en el que se inserta.

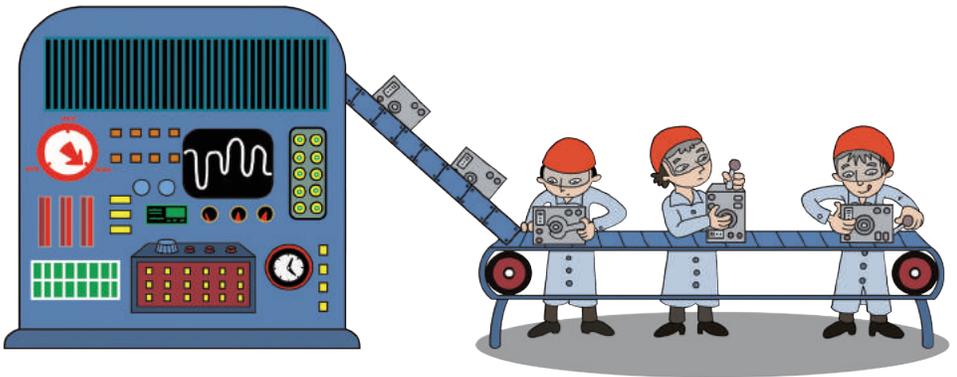


**APLICACIÓN INDUSTRIAL:** El tercer requisito exigido para que una invención pueda ser protegida por el derecho de patentes es la aplicación industrial. Ello implica que la invención sea susceptible de ser reproducida o utilizada en cualquier tipo de industria o actividad productiva.

En adición a los requisitos señalados, es esencial que al momento de solicitar una patente, la descripción que se haga de la invención sea lo suficientemente clara y completa de tal manera que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, pueda replicarla a partir de la información suministrada.

Finalmente, es necesario que la solicitud de patente sólo comprenda una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

En el caso de los modelos de utilidad, estos deben cumplir con el requisito de novedad. Además, aquella diferencia o diferencias identificadas entre el modelo en cuestión y el estado de la técnica, deberán otorgar al primero una ventaja o utilidad técnica que el antecedente más cercano no tenía.



## ¿EXISTE ALGÚN TIPO DE INVENCÓN QUE NO PUEDA SER PROTEGIDA POR PATENTE?

El artículo 15º de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que no se considerarán invenciones a:

- 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;
- f. Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- g. Las formas de presentar información.



Así también, el artículo 20º de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas restricciones respecto a invenciones que no pueden ser patentadas, así tenemos que 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;
- 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 únicamente por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- 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;
- 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.

Finalmente, los usos y segundos usos de productos o procedimientos no son susceptibles de ser protegidos en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486 y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-AI-2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 722 del 12 de octubre del 2001.

Estas excepciones y prohibiciones se aplican tanto a patentes de invención como a patentes de modelos de utilidad.

## ¿CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PATENTE EN PERÚ?

Para solicitar una patente en Perú, es necesario presentar una serie de documentos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Estos documentos se denominan, en conjunto, la “solicitud de patente”, y de manera general son los siguientes:



1. Formulario de solicitud (F-DIN-01), en el cual se consignan los datos de identificación del solicitante, inventor y representante (apoderado), así como el título de la invención y la indicación que especifique si es una patente de invención o una patente de modelo de utilidad.
2. Documento técnico que comprende:
  - Descripción o memoria descriptiva,
  - Dibujos, para facilitar la comprensión de la invención,
  - Reivindicaciones, y
  - Resumen.
3. Comprobante de pago correspondiente a la tasa por presentación de solicitud establecida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI (TUPA).
4. Otros documentos que se deberá presentar, de ser necesario:

Poder, en caso el solicitante decida nombrar a un apoderado que lo represente durante el trámite.

  - a. Cesión del derecho a la patente del inventor hacia el solicitante, en caso el inventor no sea el solicitante,
  - b. Contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos oriundos del Perú o de sus productos derivados,
  - c. Documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos, y
  - d. Certificado de depósito del material biológico, expedido por una institución internacional de microorganismos o ante otra institución reconocida por INDECOPI. Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.
  - e. Para que la fecha de presentación de la solicitud sea válida y ésta admitida a trámite, deberá contener por lo menos lo siguiente: Formulario con los datos del solicitante indicando que se pide una patente de invención o modelo de utilidad, la descripción de la invención y el comprobante de pago correspondiente a la tasa de presentación de la solicitud.

Para que la fecha de presentación de la solicitud sea válida y ésta admitida a trámite, deberá contener por lo menos lo siguiente: Formulario con los datos del solicitante indicando que se pide una patente de invención o modelo de utilidad, la descripción de la invención y el comprobante de pago correspondiente a la tasa de presentación de la solicitud.

## ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UNA **PATENTE**?

En general, cualquier persona natural o jurídica puede solicitar una patente. Sin embargo, es importante mencionar que existen distintos actores que intervienen en el desarrollo de una invención y que forman parte activa durante el proceso de solicitud y las distintas etapas del procedimiento. En algunos casos, estos actores pueden ser la misma persona, pero en otros, pueden ser personas distintas.

**El inventor** es la persona o personas que llevan a cabo el proceso de investigación o ejercen la actividad creativa para obtener una invención. Como individuos con capacidad creativa, inherente al ser humano, los inventores deben ser necesariamente personas naturales. El derecho moral sobre la invención es siempre del inventor y es por esta razón que las oficinas de patentes señalan en todas las solicitudes el nombre del inventor o inventores que crearon la idea. En los casos en que el solicitante de la patente no es el inventor, se requiere la presentación de un documento de cesión, mediante el cual el o los inventores se declaran como tales y ceden los derechos expectacivos generados por la solicitud de patente y, consecuentemente, los derechos adquiridos que pudieran generarse luego de su concesión.



# INVENTOR

El **solicitante**, por el contrario, puede ser una persona natural o jurídica, y es quien pide la patente; es decir, presenta la solicitud para que la autoridad evalúe si la invención cumple con los requisitos de concesión. Además, es quien se encarga de seguir todo el procedimiento ante la autoridad, y presentar la información que sea requerida dentro de los plazos que se le indiquen. En caso de que este sea una persona jurídica (empresa, institución, etc.), deberá contar con un representante.



## SOLICITANTE



## TITULAR

Finalmente, **el titular** es a quien se concede la patente y, por tanto, es su “dueño” y tiene el derecho exclusivo sobre la invención protegida. Generalmente sucede que quien solicita la patente (solicitante) se convierte en su titular, una vez otorgada la patente. Pero existen casos en que la patente es transferida, cedida o vendida a un tercero, pasando este a ser el nuevo dueño. Recordemos que una patente es como un título de propiedad sobre una invención y como tal puede ser objeto de una serie de transacciones comerciales.

# ¿CÓMO REDACTAR UN DOCUMENTO TÉCNICO DE PATENTE?

La redacción del documento técnico de patente, y en particular del pliego de reivindicaciones, es un proceso muy especial, pues se trata de un texto que delimita el alcance de la invención que se busca proteger. Establece la fortaleza y posición que tendrá el titular de la patente en el mercado, en el ámbito tecnológico al cual se circunscribe la invención. En general, se recomienda que la persona o grupo de personas encargadas de su redacción, tenga entrenamiento legal y conocimiento del sistema de patentes, pues cada detalle descrito puede definir una eventual contienda por infracción o ampliar o reducir las posibilidades de licencia o venta a un potencial interesado. Una sola palabra o número errado puede incrementar las regalías que genere la patente, por eso, cada una de ellas debe ser cuidadosamente escogida. Lo natural es que el equipo de inventores trabaje de la mano con un abogado o un consultor especializados en la materia. A continuación detallaremos brevemente cada parte del documento técnico:

## LA DESCRIPCIÓN

La descripción tiene como objetivo divulgar la invención y soportar a las reivindicaciones, cuyas características técnicas deberán ser contenidas y explicadas en forma apropiada.

Para comprender la solución propuesta por el inventor y su aporte, se debe saber, además, el problema técnico resuelto y la tecnología anterior conocida, referida al mismo problema u otros similares.

Adicionalmente, es importante considerar dos aspectos. El primero es que la descripción debe explicar el concepto invento de manera suficiente, es decir, no debe ser necesario revisar fuentes adicionales ni realizar experimentación adicional para que una persona entendida en la materia técnica correspondiente pueda reproducir la invención. El segundo, relacionado con la importancia de dar a conocer las características esenciales de la invención al momento de presentar la solicitud de patente. Si la invención no está lo suficientemente descrita, no será posible presentar información adicional posterior, pues los cambios de fondo que no hayan sido inicialmente divulgados, es decir que vayan más allá del alcance de la invención originalmente divulgada, no serán aceptados ni podrán ser evaluados por el examinador de patentes.



La descripción debe incluir:

- El sector tecnológico al que se refiere la invención.
- La tecnología anterior conocida por el inventor. Generalmente, en este punto se hace referencia a solicitudes de patente, a otras ya concedidas o publicaciones, citándolas y proporcionando una reseña de cómo intentaron solucionar un problema determinado.
- Una descripción detallada que permita la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, indicando las diferencias con la tecnología conocida anteriormente.
- Una reseña de los dibujos, con su correspondiente identificación y referencias a la descripción.
- Un ejemplo de cómo llevar la invención a la práctica.
- La indicación del tipo de industria en que es aplicable la invención.



## LAS REIVINDICACIONES

Las reivindicaciones de una solicitud de patente son párrafos numerados que detallan ordenadamente el concepto inventivo, incorporando de manera clara y concisa todas las características técnicas esenciales de la invención. Son textos estructurados que permiten comparar los elementos que se reivindican con aquellos contenidos en el estado de la técnica más cercano y verificar que cumplan con los requisitos que exige la legislación para obtener una patente, al momento de efectuarse el examen técnico de la solicitud.

Esto es de particular relevancia, pues una vez otorgada la patente, en caso se presente algún litigio con terceros por el uso sin autorización de una invención protegida, se revisarán sus reivindicaciones y serán comparadas con el producto en litigio. Con base en ello se determinará si existe o no una violación a los derechos del titular de la patente.

Ahora bien, una solicitud de patente puede tener una reivindicación única o más de una, orientadas a buscar protección a una invención. Al conjunto de ellas se le conoce como “pliego de reivindicaciones”. Cuando hay más de una, estas deben estar referidas a la misma invención y solucionar el mismo problema técnico; es decir, deben guardar unidad entre sí, lo que también es evaluado por el examinador de patentes al momento del examen técnico.

**Partes de una reivindicación:** En el escenario ideal, una reivindicación debe estar redactada en dos acápites claramente diferenciables entre sí: un preámbulo y una parte caracterizante, ambos separados por la frase “caracterizado por”.

El preámbulo es la parte de la reivindicación que contiene el sector tecnológico al que se refiere la invención y aquellas características técnicas que forman parte del estado de la técnica; es decir, que ya son conocidas. Por otro lado, la parte caracterizante debe incorporar las particularidades para las que se reclama protección y que el inventor considera novedosas.

### Ejemplo 1:

Recipiente para contener líquidos caracterizado porque lleva adjunto un elemento de sujeción (taza con asa).

### Ejemplo 2:

Un método de lixiviación de cobre a partir de cementos frescos o parcialmente oxidados caracterizado porque comprende:

- Una etapa de preparación de pulpa cuya concentración de sólidos óptima corresponde de un 10 a 15%.
- Una segunda etapa de tostación oxidante a una velocidad de calentamiento igual o menor a 12 grados-hora.
- Una tercera etapa de inyección de oxígeno proveniente de soplado de aire o una mezcla de aire enriquecida con oxígeno.
- Una etapa final de lixiviación por agitación ácida.

### Ejemplo 3:

Un vehículo-grúa del tipo de los que incluye un chasis que soporta una cabina, y una tolva plana la cual es soportada al menos por un eje trasero y ruedas, donde la tolva plana es inclinable con relación al chasis alrededor de un eje pivotante, caracterizado dicho vehículo-grúa porque el eje pivotante está localizado adelante de eje trasero del camión, dispuesto de tal forma que a medida que la tolva plana se inclina hacia atrás, el chasis se inclina hacia adelante y la tolva plana baja hacia el trasero.

Las reivindicaciones pueden ser de producto (compuestos, composiciones, artefactos, dispositivos, herramientas, formulaciones, etc.) o de procedimiento (métodos, procesos, etc), y pueden ser independientes, cuando definen la solución al problema técnico planteado por sí solas; y dependientes, cuando hacen referencia a una reivindicación independiente, añadiendo características adicionales de alcance más limitado, sin modificar la naturaleza esencial de la invención.

## RESUMEN

El resumen contiene una reseña de la divulgación tal como figura en la descripción, las reivindicaciones y cualquier dibujo. Sirve de fuente de información que permite al lector entender lo fundamental de la invención de manera rápida. En general, tiene una finalidad puramente informativa y no se tendrá en cuenta a efectos de interpretar las reivindicaciones, determinar la suficiencia de la divulgación o la patentabilidad de la invención reivindicada.

## DIBUJOS

Los dibujos no siempre son necesarios para divulgar la invención reivindicada de manera completa y suficiente. Sin embargo, dependiendo de su naturaleza, resultan útiles para ilustrar, por ejemplo, un gráfico del objeto inventado, un esquema de un circuito electrónico o una fórmula química.



## ¿CÓMO SOLICITAR UNA PATENTE EN EL EXTRANJERO?

En general, cualquier persona natural o jurídica puede solicitar una patente en cualquier país del mundo, cumpliendo con los procedimientos y requisitos legales vigentes en cada jurisdicción.

Para ello, la persona interesada puede presentar una primera solicitud de patente directamente en el país donde quiere obtener la protección. Sin embargo, lo más común es hacerlo primero en Perú y luego en otro lugar del mundo, siempre que se refiera a la misma invención, explicitando que también fue presentada en el lugar de origen. A continuación explicamos el proceso.



## EL CONVENIO DE PARIS

De manera previa, conviene conocer el primer convenio internacional que se ocupó del tema de la propiedad industrial. Se trata del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establecido en 1883 y que desarrolla el principio de trato nacional (otorgar el mismo nivel de protección a los ciudadanos de las naciones que pertenecen al Convenio), el derecho de prioridad y otras reglas comunes que los países miembro aceptan.

Se establece que las patentes concedidas en distintos países miembros del Convenio para un mismo invento, son independientes unas de otras. Ello quiere decir que la concesión en un país no obliga al resto a otorgar una patente sobre la misma invención. Esto es lo que se denomina el principio de territorialidad. Si bien esto fortalece la soberanía de las naciones para otorgar o denegar invenciones de acuerdo a sus propias reglas, genera en los inventores la necesidad de iniciar un procedimiento independiente en cada lugar para obtener la protección de su invención.



## REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD

Además del principio de territorialidad, lo más relevante para la presente sección es el establecimiento del principio de prioridad. Este prevé que una vez presentada la solicitud en un país parte del Convenio, el solicitante tiene derecho a reivindicar la prioridad, es decir reclamar la fecha de la primera presentación (“fecha de prioridad”), en un plazo de 12 meses. Esto da tiempo para evaluar otros escenarios distintos a aquel donde se depositó la primera solicitud y en los que se desea obtener una patente.

El beneficio de la reivindicación de prioridad consiste en que solicitudes presentadas con posterioridad (hasta 12 meses) pueden reclamar la fecha de la primera solicitud en otro país miembro del Convenio.

Con ello, se asegura, en primer lugar, que los requisitos se evalúen considerando la fecha de presentación primigenia. En segundo lugar, la solicitud que goza del derecho de prioridad tiene prelación sobre cualquier otra solicitud de patente presentada por un tercero para la misma invención. Esto da pie al concepto de familia de patentes, definida como un grupo de patentes o solicitudes de patentes relacionados entre sí a través de la(s) prioridad(es) de un documento ad hoc en particular.

En general, en los formularios o petitorios para solicitar una patente, en cualquier país, existe un recuadro para incluir la solicitud o solicitudes prioritarias a las que el pedido en cuestión invoca.

## ¿QUÉ ES EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES-PCT?

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes o PCT, por sus siglas en inglés, es un instrumento de carácter internacional, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ha sido suscrito por más de 144 países y permite solicitar de manera simultánea y en un gran número de naciones, la protección de una invención por patente, mediante una única solicitud “internacional” sin necesidad de realizar otros trámites nacionales o regionales.

Si bien el PCT simplifica el proceso de presentación y tramitación de solicitudes de patentes, su concesión sigue siendo competencia de las oficinas nacionales o regionales de patentes en lo que se denomina la “fase nacional”.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, son, en sí mismos, los textos legales que sostienen su quehacer.

## PROCEDIMIENTO PCT

El procedimiento en virtud al Tratado PCT presenta dos fases:

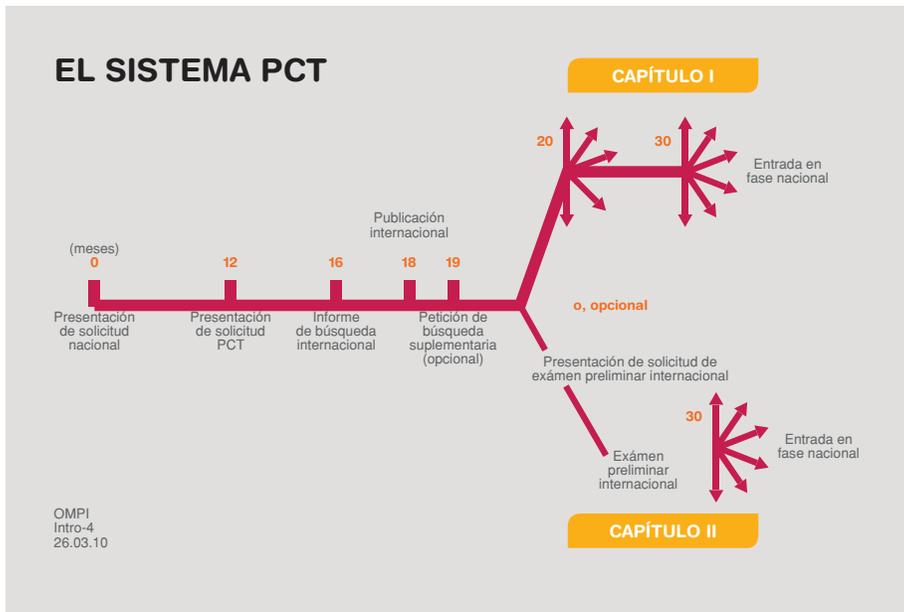
### FASE INTERNACIONAL

La fase internacional comprende las siguientes etapas:

- a. **Presentación de la solicitud internacional:** El solicitante presenta una solicitud internacional en cumplimiento con los requisitos de forma del PCT, en un idioma determinado y pagando un único conjunto de tasas.
- b. **Búsqueda internacional:** Una “Administración encargada de la búsqueda internacional” (una de las principales Oficinas de patentes del mundo) identifica los documentos publicados que pueden influir en la patentabilidad de la invención (estado de la técnica) y establece un dictamen sobre la posibilidad de dicho estado (opinión escrita) más antigua.
- c. **Publicación internacional:** El contenido de la solicitud internacional se divulga a todo el mundo inmediatamente después de que expire el plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación más antigua.
- d. **Examen preliminar internacional:** Una “Administración encargada del examen preliminar internacional” (una de las principales Oficinas de patentes del mundo) realiza a petición del solicitante un nuevo examen de patentabilidad, normalmente sobre una versión modificada de la solicitud.

## FASE NACIONAL

Una vez finalizado el procedimiento del PCT, el solicitante pide directamente la concesión de la patente a las Oficinas nacionales (o regionales) de patentes de los países en los que desee obtenerla. Esto se da entre los meses 20 y 30 de presentada la solicitud internacional o desde la reivindicación más antigua.



## REQUISITOS DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

La solicitud internacional PCT debe presentarse ante la Oficina Receptora competente. En el caso de solicitantes peruanos, es la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI o la Oficina Internacional de la OMPI, a elección del solicitante.

Se considera que la presentación del petitorio del PCT constituye una designación inmediata de todos los Estados miembros del Tratado, con lo cual el trámite va a producir los mismos efectos que una solicitud nacional presentada en cada Estado miembro.

A fin de presentar la solicitud internacional, se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

### a. Petitorio

Presentar tres ejemplares del petitorio (formato PCT/RO/101), el cual deberá redactarse en español.

El petitorio deberá contener (Art. 4 y Reglas 3 y 4):

- Una petición en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada según el presente Tratado, la cual está contenida en el documento.
- Datos del solicitante y el mandatario (si lo hubiere).
- Título de la invención.
- Datos del o los inventores.
- Información relativa a la reivindicación de prioridad de ser aplicable.
- Indicaciones relativas a una búsqueda anterior.
- La elección del solicitante respecto de la Administración encargada de la búsqueda internacional.



## b. Descripción (Regla 5)

La descripción deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia.

La descripción deberá contener:

- El título de la invención tal como figura en el petitorio.
- El sector técnico al que se refiere la invención.
- La técnica anterior en la medida que sea conocida por el solicitante.
- La divulgación de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico, solución y exponer sus efectos ventajosos, si los hubiera, respecto de la técnica anterior.
- La descripción breve de las figuras contenidas en los dibujos si los hubiera.
- La mejor manera prevista por el solicitante para realizar la invención reivindicada.
- La indicación explícita de la forma en que la invención puede explotarse en la industria y la forma en que puede producirse y utilizarse, si es que no resulta evidente de la descripción.

## c. Reivindicaciones (Regla 6)

Las reivindicaciones deben definir el objeto cuya protección se solicita, ser claras y concisas, y fundarse enteramente en la descripción.

Asimismo, deberán estar enlistadas de manera consecutiva en números arábigos y contener la definición del objeto cuya protección se solicita en función de las características técnicas de la invención.

En caso proceda, deberán redactarse conteniendo las siguientes partes:

- i) Un preámbulo que indique las características técnicas de la invención.
- ii) Una parte caracterizante que exponga y describa lo que se desea proteger, precedido de las palabras “caracterizado por” o cualquier otra expresión con el mismo efecto.



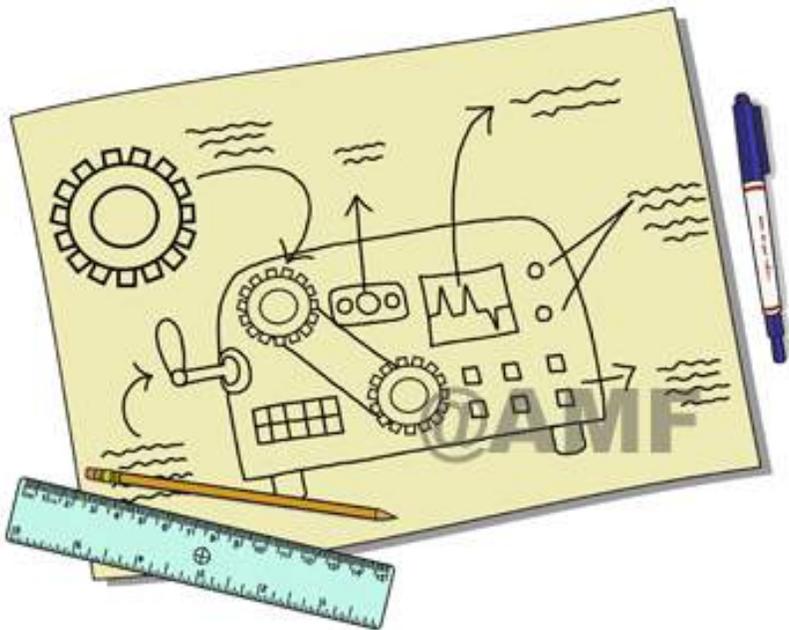
#### d. Dibujos (Regla 7)

Se requerirán si son necesarios para comprender la invención.

Cualquier Oficina designada podrá exigir que el solicitante presente tales dibujos en el plazo prescrito.

Cada una de las figuras proporcionadas deberá contener signos o números de referencia de los elementos que los conforman y en la descripción se darán las explicaciones correspondientes respecto a su funcionamiento y función.

Debe considerarse que la inclusión extemporánea de los dibujos puede ocasionar la modificación de la fecha de presentación de la solicitud.



#### e. Resumen (Regla 8)

El resumen consiste en una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, debiendo contener el sector técnico al que pertenece la invención y redactarse de manera que permita una clara comprensión del problema, de la esencia de su solución y del uso o usos principales.

El resumen será tan conciso como la divulgación lo permita (preferentemente de 50 a 150 palabras cuando esté redactado en inglés o traducido al inglés) y no contendrá declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, ni sobre su aplicación supuesta.

El resumen deberá contener cuando sea aplicable la fórmula química que, entre todas las que figuren en la solicitud internacional, caracterice mejor la invención.

#### f. Requisitos Materiales

La solicitud internacional deberá cumplir con los siguientes requisitos materiales contenidos en las Reglas 10 y 11 del Reglamento del Tratado:

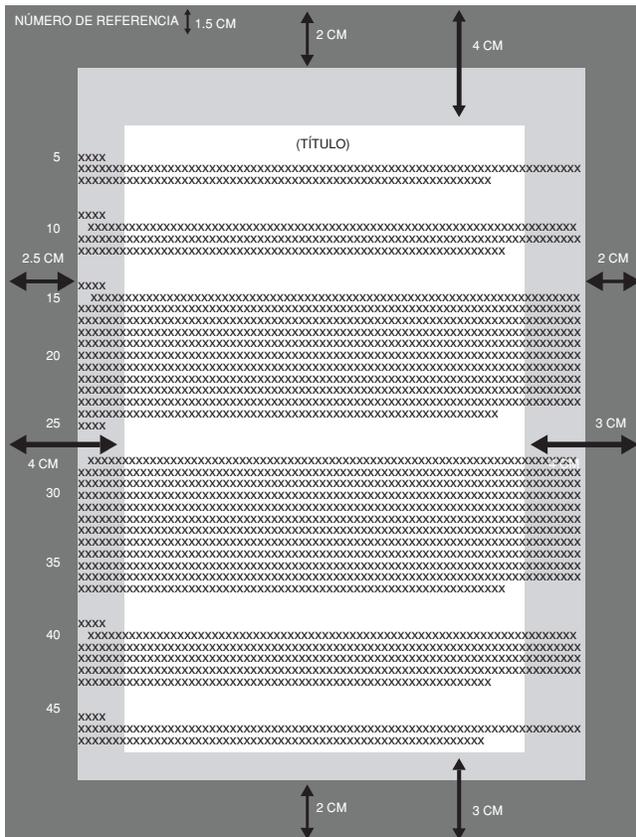
- Papel tamaño A4 para todas las hojas (21.0 x 29.7 cm).
- Interlineado de 1 ½ de espacio para los textos en la descripción, reivindicaciones y resumen.
- Márgenes mínimos y máximos para los textos y los dibujos de acuerdo con la Regla 11.6.
- Todas las hojas de la solicitud internacional deberán enlistarse consecutivamente, en números arábigos en serie:
  1. Petitorio.
  2. Descripción, reivindicaciones y resumen.
  3. Dibujos.
- Numeración de líneas de 5 en 5 en la memoria y reivindicaciones.
- Los números se colocarán en el centro de la parte superior o inferior de las hojas, pero no en el margen.
- Cada elemento de la solicitud internacional (petitorio, descripción, reivindicaciones, dibujos, resumen) deberá comenzar en una nueva hoja.
- En el caso de los dibujos se recomienda no incluir textos, debiéndose seguir los requisitos mencionados en la Regla 11.13.
- Las unidades de pesos y medidas se expresarán en sistema métrico.
- La temperatura se expresarán en grado Celsius.
- Para las indicaciones de calor, energía, luz, sonido y magnetismo, así como para las fórmulas matemáticas y las unidades eléctricas, se observarán las normas de la práctica internacional; en el caso de las fórmulas químicas, deberán emplearse símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares de uso general.
- En general sólo deberán utilizarse los términos, signos y símbolos técnicos que se acepten usualmente en la respectiva técnica.

Asimismo, en caso sea aplicable, se deberá presentar el poder, el documento de prioridad, indicaciones referidas a microorganismos depositados y la lista de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos.

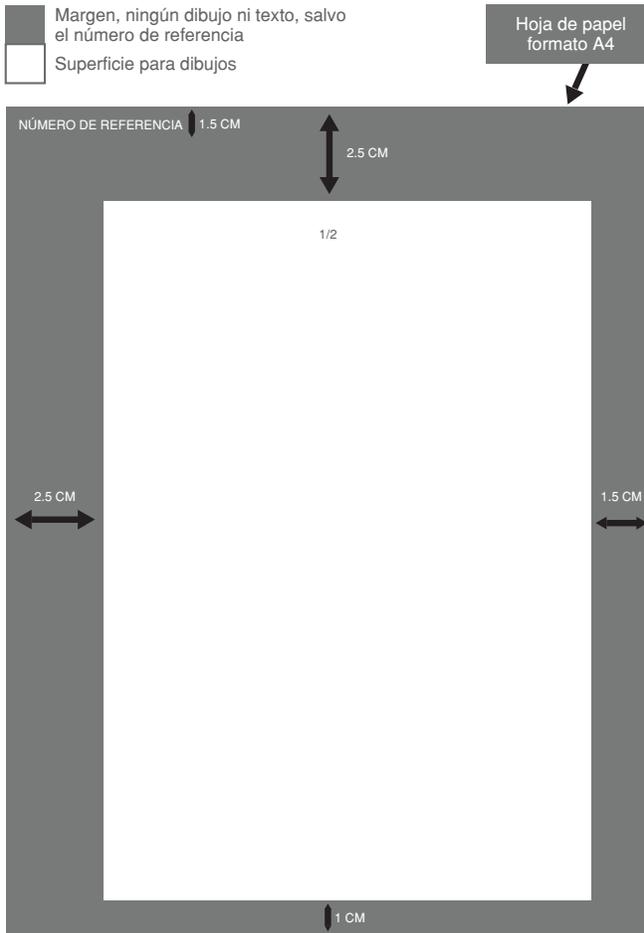
g. Requisitos relativos a los márgenes para los textos

■ Margen mínimo, ningún texto salvo numeración de líneas y número de referencia  
■ Margen máximo, es posible presentar un texto  
□ Superficie para dibujos

Hoja de papel formato A4



h. Requisitos sobre los márgenes para dibujos:



## BÚSQUEDA INTERNACIONAL

La solicitud es objeto de una búsqueda internacional que tiene por finalidad establecer el estado de la técnica, que comprende todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita u oral. El resultado ayudará a establecer si la invención reivindicada es nueva o no y si implica actividad inventiva. Dicha acción es efectuada por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional.

Para el caso de Perú las oficinas designadas como Administraciones encargadas de la búsqueda internacional son: la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, la Oficina Austriaca de Patentes, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO).



#### a. Informe de búsqueda internacional

Este informe de búsqueda internacional es un instrumento no vinculante que contiene citas de documentos de patentes y otras referencias tecnológicas relacionadas con la patentabilidad de la invención solicitada y en el cual la Administración encargada de la búsqueda internacional y elegida por el solicitante, menciona los documentos publicados, comprendidos en el estado de la técnica, que puedan influir en la patentabilidad de la invención solicitada y que ayudarán a determinar si la invención satisface los requisitos para ese fin.



#### b. Opinión escrita

Junto con el Informe, la Administración encargada de la búsqueda internacional y elegida por el solicitante, emite una opinión escrita sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invención solicitada, incluyendo una explicación de la manera en que las referencias encontradas afectan a la novedad y su nivel inventivo.

La opinión escrita resulta útil para entender e interpretar los resultados del informe de búsqueda, facilitando la evaluación de las posibilidades que tiene la invención de obtener una patente en las fases nacionales de los Estados miembros del PCT, a los que el solicitante quiere ingresar.

La Administración encargada de la búsqueda internacional comunicará directamente al solicitante el informe respectivo y la opinión escrita entre el tercer y cuarto mes, contado desde la fecha de presentación de la solicitud internacional.

## PUBLICACIÓN INTERNACIONAL

La Oficina Internacional de la OMPI se encarga de realizar la publicación internacional, la cual tiene como objetivo dar a conocer al público, la invención y la amplitud de la protección que el inventor desea obtener.

Esta se realiza en la página web de la OMPI<sup>1</sup> y contiene los datos principales de la solicitud internacional, así como la descripción, reivindicaciones, resumen, la clasificación internacional de patentes.

Esta publicación se realiza a los 18 meses contados desde la fecha de presentación o de prioridad de ser el caso y se efectúa en el idioma en que fue hecha la solicitud internacional.



<sup>1</sup> [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

## EXAMEN PRELIMINAR (OPCIONAL)

Luego de la emisión del informe de búsqueda internacional y opinión escrita, el solicitante tiene la facultad de solicitar un examen preliminar internacional (conocido también como Capítulo II) a fin de obtener una nueva opinión sobre su invención.

En esta etapa el solicitante tiene la posibilidad de efectuar modificaciones de la descripción, reivindicaciones o los dibujos, siempre y cuando no impliquen una ampliación del objeto contenido en la solicitud inicialmente presentada.

Para el caso de Perú son: la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, la Oficina Austriaca de Patentes, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO).

El resultado del examen preliminar internacional se consigna en un informe no vinculante que se remite al solicitante y a las Oficinas elegidas por él, a través de la Oficina Internacional de la OMPI.

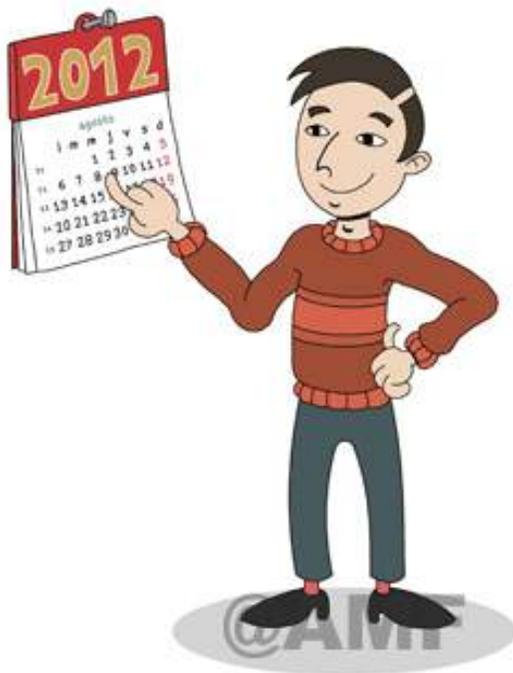


## VENTAJAS DEL PCT

Para el solicitante, las ventajas de acceder al procedimiento establecido en el Tratado PCT son las siguientes:

- a. El solicitante dispone de hasta 18 meses más, los cuales se suman a los 12 meses que otorga el Convenio de París con la reivindicación de prioridad, para reflexionar sobre la conveniencia de solicitar protección en cualquier país miembro del PCT. Este tiempo le sirve para nombrar agentes de patentes locales en cada lugar, preparar las traducciones necesarias, abonar las tasas nacionales y hasta conseguir inversionistas que cooperen en el ingreso a las distintas fases nacionales.
- b. El solicitante tiene la garantía de que si su solicitud internacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, no podrá ser rechazada por razones de forma en ninguna de las Oficinas de patentes de los Estados Contratantes del PCT durante la fase nacional de tramitación de la solicitud.
- c. Sobre la base del informe de búsqueda internacional o del dictamen escrito, el solicitante puede evaluar con un grado razonable de éxito las perspectivas de patentabilidad de su invención.
- d. El solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud durante el examen preliminar internacional para ponerla en orden antes de su ingreso en fase nacional.
- e. La publicación internacional anuncia a todo el mundo la solicitud, lo cual puede ser un medio eficaz de difusión y de búsqueda de posibles licenciatarios o inversionistas.
- f. El solicitante puede aplazar el pago de varios costos relacionados con la obtención de una patente en distintos países.





### SISTEMA TRADICIONAL DE PATENTES VS. PCT

En el sistema tradicional de patentes si una persona ingresa su solicitud directamente en cada uno de los países que le interesa, deberá efectuar el pago de las tasas y demás costos para su tramitación a más tardar en el plazo de 12 meses contados desde la fecha de la primera presentación (Convenio de París).

En el sistema PCT, el solicitante puede disponer de hasta 30 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud más antigua para abonar la mayoría de las tasas y demás costos de tramitación en los países que son de su interés, lo que significa que cuenta con un plazo de 18 meses adicionales en relación con el sistema tradicional.

## TASAS DEL TRATADO PCT

Las principales tasas que comprende la presentación de solicitudes internacionales son las siguientes:

- a. Tasa de transmisión: percibida por la Oficina receptora competente, por la tramitación de la solicitud internacional y transmisión de los documentos y tasas a la Oficina Internacional y a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar. Debe ser abonada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de presentación de la solicitud internacional.
- b. Tasa de presentación internacional: la cual es percibida por la Oficina Internacional de la OMPI, por el trabajo realizado en el marco del PCT. Debe ser pagada dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud internacional. El Tratado PCT prevé una reducción del 90% de la tasa de presentación internacional para las solicitudes procedentes de países en desarrollo, como es el caso de Perú.
- c. Tasa de búsqueda internacional: percibida por la Administración encargada de realizar la búsqueda internacional, por la emisión del informe y la opinión escrita. Debe ser pagada dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud internacional.
- d. Tasa de examen preliminar percibida por la Administración encargada de realizar el examen preliminar, por la emisión del informe.



## PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL EN EL INDECOPÍ

Básicamente, el procedimiento de presentación de una solicitud internacional por parte de solicitantes peruanos, es el siguiente:

- a. Presentación de solicitud internacional ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
- b. Asignación de fecha de presentación por parte de la Dirección.
- c. Tramitación de la solicitud internacional por la Dirección.
- d. En caso se haya reivindicado prioridad de una solicitud nacional, la Dirección se encarga de efectuar la copia certificada de dicha solicitud.
- e. Preparación de la documentación que será enviada a la OMPI. El envío de la documentación a la Oficina Internacional de la OMPI (Ginebra) la realiza el IN-DECOPI.

El pago de tasas por concepto de tramitación de la solicitud, presentación de la solicitud internacional y búsqueda internacional, y opinión escrita se efectúa directamente al INDECOPÍ.



## ¿CÓMO SABER CUANDO UNA INVENCIÓN TIENE POTENCIAL EN MERCADOS FORÁNEOS Y DEBE SER PROTEGIDA EN EL EXTRANJERO?

La presentación de solicitudes de patentes en el extranjero es una decisión que debe obedecer a una serie de estrategias cuidadosamente diseñadas por el solicitante o, cuando se requiera, con asesoría de expertos legales y especialistas en investigación de mercados tecnológicos. Además, es muy común que, en función del potencial de la invención y dado el alto costo de la adquisición y mantenimiento de los derechos de patente, las estrategias incluyan a socios e inversionistas fuera de los inventores y titulares.

En la presente sección intentaremos delinear algunas nociones que todo solicitante o titular de patente debe tener en cuenta al momento de decidir dónde y cómo presentar una solicitud de patente fuera del país.

Lo primero será describir la estrategia para seleccionar los países donde vale la pena presentar la solicitud, además del lugar de origen. En seguida, se propondrán métodos para valorar la patente, en cuya aplicación se deberán incluir sus costos para obtenerla y mantenerla. Sólo si este ejercicio resultase positivo, valdrá la pena ingresar la solicitud en cada uno de los países seleccionados; de no ser así, se deberán descartar los sitios que generen menos beneficios y continuar con aquellos que garanticen un retorno de la inversión en términos adecuados. Los procesos de selección de países y valoración de patentes son iterativos y deben aplicarse de manera integrada y mutuamente complementaria.



## SELECCIÓN DE PAÍSES

La estrategia para selección de países evalúa tres factores clave: La necesidad comercial de exclusividad, los costos de corto y mediano plazo, y el estado del sistema de patentes en los lugares de interés.

Para iniciar la evaluación, primero es recomendable tener en mente un conjunto de países donde la invención pueda ser relevante y tener impacto comercial a primera vista. Normalmente este conjunto es conformado por los países vecinos, aquellos de mercados más amplios o donde la tecnología en cuestión ha sido más ampliamente desarrollada. Conforme se avanza en la evaluación, se irá refinando hasta obtener una lista final.

A continuación se desarrolla cada uno de los tres factores.

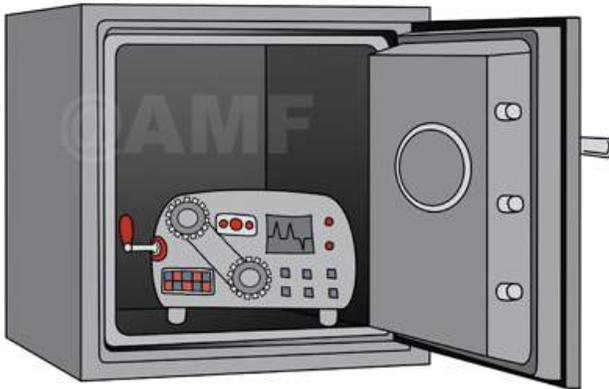


## NECESIDAD COMERCIAL DE EXCLUSIVIDAD

La consideración más importante en la decisión de dónde solicitar la patente, es la necesidad comercial de exclusividad en el país de interés y que provea un retorno adecuado del dinero invertido. Asimismo, se debe tener en cuenta que cualquier lugar donde esta no se solicite, no proveerá protección alguna.

Esta condición de exclusividad será evaluada a partir de una lista de preguntas que pretende proveer un enlace entre las necesidades y objetivos comerciales, el clima de negocios y la importancia de la invención para los intereses del solicitante. Estas interrogantes son genéricas, y en la medida de lo posible, deben complementarse con otras similares, relacionadas con la tecnología propiamente dicha. Básicamente existen dos tipos de preguntas: aquellas orientadas a determinar si vale la pena presentar la solicitud en el extranjero; y en qué países hacerlo. La evaluación permitirá relevar lugares específicos y/o descartar otros de la lista originalmente pensada.

- a. ¿Qué características de la invención son ya conocidas en el arte previo? ¿Se trata de una invención de mucho impacto o es una mejora menor? Cuanto menos obvias son sus características nuevas, la patente tiene mayor potencial. Previo a la presentación de la solicitud, durante el proceso de investigación y desarrollo, debe haberse definido muy cuidadosamente el arte previo relevante. Esto nos permitirá juzgar y evaluar de antemano lo novedoso. Si la patente ya ha sido obtenida en el país de origen, se entiende que existe al menos una característica novedosa. Sin embargo, en la mayoría de los casos la decisión de solicitarla en el extranjero, se debe tomar antes de su otorgamiento. Una invención con varias características novedosas y poco obvias, y al menos con una de ellas de gran relevancia en el campo técnico, es candidata a ser protegida en el extranjero. En cambio aquella que tiene sólo una característica novedosa de escasa relevancia, puede pasar el examen de patentabilidad; sin embargo dada su poca significancia técnica, no vale la pena protegerla en el extranjero.
- b. ¿Cuál es la función o funciones concretas que realiza la invención? ¿Pueden estas ser realizadas de una manera diferente? Cuan más difícil sea replicar la función que cumple la invención, la patente tiene mayor potencial. Si existen tecnologías alternativas que ya desempeñan ese rol, la patente pierde relevancia, a menos que esta provea un efecto técnico mejorado sobre las soluciones existentes.



- c. ¿Cuán secreta se ha mantenido la invención antes de la presentación de la primera solicitud de patente? En caso haya habido divulgaciones previas, por más que estén dentro del año de gracia previsto en la ley nacional<sup>2</sup>, estas debilitan la posición de la patente ante futuros cuestionamientos. Cuanto más secreta se haya mantenido la invención antes de su presentación, la patente tiene mayor potencial. Se debe tener en cuenta además que no todos los países contemplan el año de gracia, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes sólo otorga 6 meses de gracia para divulgaciones ocurridas en congresos y ferias específicas.
- d. ¿Cuánto se ha trabajado en modificaciones, mejoras y nuevas realizaciones de la invención? La patente tiene mayor potencial cuanto más se haya explorado e implementado distintas realizaciones de la invención, y/o testado la mayor cantidad de rangos de las variables que la gobiernan, y/o ejecutado y analizado la mayor cantidad posible de mejoras antes de protegerla, de tal modo que esta incluya todas las posibilidades de la invención: desde la versión más básica hasta la más amplia gama de versiones avanzadas.
- e. ¿Cuándo se debe comercializar el producto? Es necesario evaluar el impacto negativo que puede demandar la demora en la introducción en el mercado, debido a la necesidad de preparar y presentar las solicitudes de patente en distintos países. Si el producto tiene sólo relevancia comercial por ingresar al mercado en el corto plazo, no vale la pena protegerlo en más países.

<sup>2</sup> Artículo 17, Decisión 486 CAN.- “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 esta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) el inventor o su causahabiente;”

- f. ¿Cuánto sumará la exclusividad en la explotación de la invención? Por diversas razones, muy pocas invenciones patentadas llegan al mercado. Es necesario por lo tanto, analizar cuidadosamente quién querrá explotarla en el futuro y en qué medida será apetecible para un tercero. Cuanto más interés pueda generar dentro de su ámbito tecnológico, la patente tiene mayor potencial.
- g. ¿Cuál será el mecanismo preferido para obtener dinero a partir de la patente: Manufactura/ venta, licenciamiento, venta de patente, patente defensiva? Esto dependerá de cuánto esfuerzo y tiempo queremos invertir y/o qué tipo de socios estratégicos buscaremos para explotar la invención en el extranjero. Si somos una organización de I+D, tenemos varias opciones. Una receta clásica dependiendo del tipo de tecnología, es generar una empresa spin off en el país, a fin de explotar el producto patentado directamente. Para obtener beneficios en el exterior, lo más conveniente será licenciar o vender la patente a empresas ya establecidas en el rubro. En este caso, si tenemos claro que tendrá potencial para ser traspasada o licenciada en el extranjero, vale la pena protegerla en los países donde se encuentran los potenciales interesados.
- h. ¿Cuál es el mercado para la invención? ¿Local, regional, global? Esto tiene que ver con la relevancia técnica/ tecnológica de la invención.



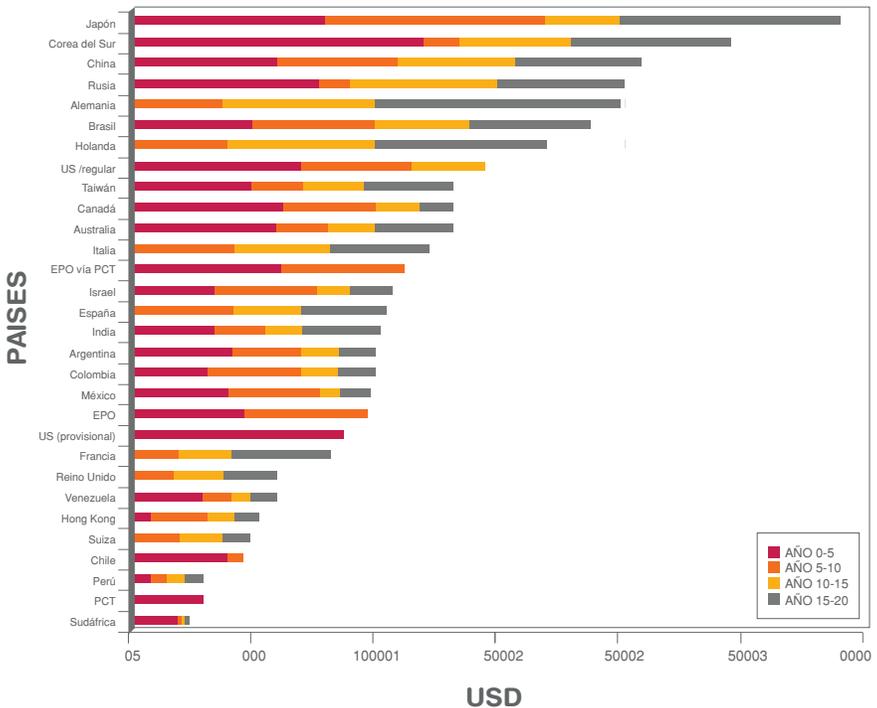
- i. ¿Quién es el cliente para la invención? ¿El usuario final, empresas, gobiernos? ¿Quién es el competidor? ¿Cuáles son las empresas en el rubro? Es fundamental realizar un estudio de mercados tecnológicos para la invención. Si no se cuenta con medios para contratar especialistas en el extranjero, se deberá realizar una investigación lo más profunda posible apelando a fuentes de Internet o publicaciones especializadas y consultar con la mayor cantidad de especialistas conocidos en el rubro. En el caso de una Universidad, vale la pena captar la opinión de varios profesores con conocimiento y experiencia en la materia.
- j. ¿Dónde será fabricada o usada la invención? ¿Dónde son fabricados o usados los productos o procesos de la competencia? Esta información debería generarse también del estudio de mercados tecnológicos.
- k. ¿Será la invención de interés de la competencia? ¿Qué patentes sobre el mismo tema tiene la competencia? ¿Qué tendencia de desarrollo está tomando la competencia? Es fundamental buscar todas las patentes relacionadas a la invención. No sólo las publicadas con anterioridad a la presentación, sino también con posterioridad. Se debe identificar a las empresas e inventores activos en el ramo y, de ser posible, generar un mapa tecnológico relativo al campo técnico, el cual deberá actualizarse constantemente. Esto se llama vigilancia tecnológica.
- l. ¿Cuán fácil (o difícil) para la competencia sería generar un producto alternativo al que está patentado (design around)? ¿Cuánto tiempo y recursos tomaría? Esto tendrá que ver con el alcance de las reivindicaciones y la cantidad de realizaciones practicadas para la invención.
- m. ¿Cuán fácil (o difícil) para un tercero sería copiar la invención? ¿Cree que existirá algún incentivo para copiar la invención en países donde no sea protegida? ¿Cuán costoso sería para un tercero copiar y comercializar la invención? Cuando se está frente a una invención exitosa comercialmente y sobre todo fácil de implementar, habrá grandes incentivos para reproducirla en países donde no está protegida.
- n. ¿Cuál es el mercado más pequeño que justificaría para un tercero copiar la invención? Por ejemplo, si producir la invención a escala y desde cero, vale la pena sólo en mercados de por lo menos 1'000,000 de habitantes en condición socioeconómica A-B, no será necesario proteger la invención en mercados menores.
- o. ¿El mercado de la invención está creciendo, declinando o en estado estacionario en el país de interés? Esto puede establecerse a partir del estudio de mercado y de la vigilancia tecnológica.
- p. ¿Qué consecuencia para tu interés comercial (negocio) tiene que la invención sea copiada en algunos/todos los países? Por ejemplo, si los usuarios finales pueden comprar fácilmente el producto en el extranjero a través del Internet, conviene protegerla en más mercados potenciales.

- q. ¿Por cuánto tiempo es la exclusividad comercialmente importante? ¿Cuánto toma obtener la patente en el país de interés? Si la exclusividad es necesaria, por ejemplo, por seis meses, no vale la pena proteger la patente en el extranjero. Sólo hace falta una adecuada estrategia de promoción e ingreso “adelantado” en el mercado. A esto se le conoce también como “lead time”. Por otro lado, el factor del tiempo de concesión es sumamente importante y debe cruzarse con el periodo necesario de exclusividad y de comercialización del producto. Las oficinas de patentes manejan diversos estándares, que pueden estar entre uno y más de seis años. En aquellos países donde los tiempos de concesión son muy prolongados, deberá solicitarse la patente únicamente si la naturaleza y relevancia de la tecnología así lo permiten.
- r. ¿Qué porción del mercado es representado por el país de interés? Esta información debería desprenderse del estudio de mercados tecnológicos.
- s. ¿Cuál es el presupuesto para patentar? ¿Qué otras inversiones compiten por este presupuesto? Si existen otras inversiones que pueden generar mejores retornos en menor tiempo, se recomienda darles prioridad sobre la solicitud de patente en el extranjero. Sólo valdrá la pena patentar en varios países, cuando la invención tenga una relevancia técnica y comercial realmente significativa.

Una vez aplicado el cuestionario, se contará con una lista refinada de países donde es aparentemente necesario proteger la invención.

## LOS COSTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO

Obtener y mantener una patente durante sus 20 años de vigencia, en 50 de los países más grandes, puede llegar a costar más de USD 500,000. Esto nos indica que si bien presentar una solicitud de patente, reivindicando prioridad o a través del PCT, es un proceso relativamente sencillo, no es nada económico. A continuación se muestra un cuadro con los costos resultantes de obtener y mantener una patente durante su periodo de vigencia. Esta información, obtenida de la OMPI, es aproximada y no incluye el pago de abogados o los gastos de representación legal en cada país.



Una vez seleccionados los países en el punto anterior, se debe listar los costos exactos para la obtención de las patentes. Esta información será sumamente útil en el proceso de valoración.

Normalmente la información está disponible en los sitios Web de las oficinas de patentes. Las más relevantes son la tasa de presentación, tasa por reivindicación adicional, tasa por modificación de página, tasa por reivindicación de prioridad, tasa por publicación, tasas por examen de fondo, tasa por examen adicional, y tasas por anualidad entre el año 1 y 20. Cada oficina determina sus propios costos y conceptos.

Un factor adicional en la estimación de los costos tiene que ver con la decisión de presentar la solicitud en el extranjero reivindicando prioridad en base al Convenio de París, o presentar una solicitud internacional en el Marco del PCT, para luego ingresar en fase nacional invocando la fecha de presentación internacional, en cada uno de los países elegidos.

No se trata pues de un mero ejercicio de sumas y restas. Si bien las diferencias y ventajas del PCT ya se han explicado anteriormente, vale la pena evaluar, teniendo en cuenta la relevancia técnica-comercial de la invención, para determinar qué es más conveniente en términos financieros y de riesgo.

Se debe tener en cuenta que una invención en fases iniciales de desarrollo probablemente requiera de mayores inversiones y pruebas para comprobar su valía técnica y su puesta a punto para el ingreso en el mercado. Esta situación puede implicar altos riesgos, pues siempre cabe la posibilidad de que ella no sea tan importante como inicialmente se pensó. Esto por supuesto depende del tipo de tecnología. Por ejemplo, en el caso de un producto farmacéutico, existe gran distancia en términos de tiempo y dinero, entre la invención inicialmente reivindicada en una solicitud de patente y el producto final. Las pruebas de seguridad y eficacia son onerosas y complejas. En este caso, no se puede garantizar su éxito apenas iniciado el proceso de patente. Por otro lado, en el caso de un nuevo chasis para un teléfono celular con importantes ventajas ergonómicas para el usuario, es mucho más probable que se pueda obtener un producto final rápidamente, al poco tiempo de presentada la solicitud de patente.



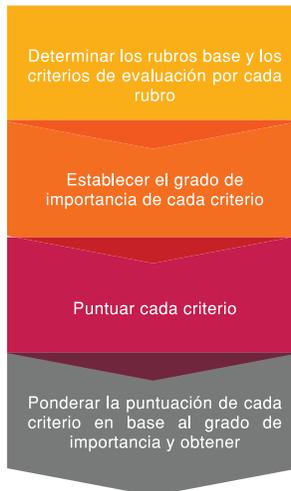
Esto nos lleva a concluir que cuanto más tiempo tengamos para probar la valía de la invención y atraer socios inversionistas, sin necesidad de incurrir en grandes inversiones, será mucho mejor.

En este sentido, la pregunta clave es: ¿Cuál ruta resulta menos onerosa en caso se tenga que abandonar las solicitudes de patentes porque la invención ha resultado un fiasco? ¿PCT o Paris? En la mayoría de los casos la respuesta es PCT, por lo que se debe incluir en los costos de adquisición y mantenimiento de patente en todos los países seleccionados, los gastos de presentación internacional, anteriormente indicados.

El estado de los sistemas de patentes en los países de interés

Evaluar un sistema de patentes es complejo, sin embargo, en la presente sección mostraremos un método simple para cuantificar y sistematizar dicho proceso. La idea central es cuantificar hasta qué punto el sistema de patentes evaluado atiende las necesidades del solicitante. Para esto, toma especial atención en dos cuestiones generales: ¿qué tan fácil es obtener un derecho de patente? y ¿qué tan fácil es hacer valer la patente?

El método tiene 4 pasos, de acuerdo al siguiente diagrama:



El objetivo de este ejercicio es evaluar los sistemas de patentes en los países seleccionados de acuerdo a las secciones anteriores y descartar aquellos que no garanticen la adquisición y observancia de derechos en los tiempos necesarios para desarrollar el resto de la estrategia comercial.

#### a. Determinación de los rubros base y de los criterios

Los rubros base dependerán de los intereses comerciales del solicitante y de la naturaleza de la invención; sin embargo una fórmula típica incluye los siguientes:

- i) Obtención de Patentes.
- ii) Examen de Patente/ normas y práctica sustantiva.
- iii) Observancia de Patentes (hacer valer la patente).
- iv) Tendencias y actitud del Estado hacia el sistema de patentes.
- v) Clima económico del país y apertura comercial.

A continuación se enumeran algunos criterios relacionados con los rubros mencionados en el punto anterior.



#### i) Obtención de patentes

- Tasas de trámite: presentación, examen de fondo, reivindicaciones adicionales, modificación de páginas, publicación, reivindicación de prioridad, etc.
- Facilidad para la presentación y seguimiento de solicitudes: Presentación electrónica, notificación electrónica, obligatoriedad de agentes en el país, necesidad de domicilio en el país, etc.
- Competencia y razonabilidad de los examinadores: calificaciones de examinadores, experiencia y rotación de examinadores, flexibilidad, ratio de cambios de opinión, etc.

- Duración del examen: promedio y por campo técnico, disponibilidad de ajustes por retrasos de trámite, disponibilidad de procedimiento acelerados de concesión, etc.
- Oportunidad del pedido de examen: posibilidad de adelantar/retrasar examen.
- Calidad del examen: Disponibilidad de procedimientos de calidad en la oficina de patentes, revisión de exámenes pre y post concesión, calificación de supervisores, metodologías de supervisión, etc.
- Ratio de solicitudes revocadas por segunda instancia vs. solicitudes concluidas.
- Ratio de solicitudes otorgadas vs. solicitudes presentadas.
- Recursos impugnativos disponibles: Tiempo, duración y costo.
- Oposiciones: Tipo, duración y costo.
- Protección provisional luego de la publicación, certificados de protección, solicitudes divisionales.

ii) Examen de Patente/ normas y práctica sustantiva

- Estándares de aplicación del criterio de novedad.
- Bases de datos disponibles para la oficina de patentes.
- Uso de reportes de búsqueda PCT, EPO, USPTO.
- Periodos de gracia.
- Definición legal del criterio de nivel inventivo o no obviedad, uso del método problema-solución, escuela europea o escuela americana.
- Definición legal del criterio de aplicación industrial o utilidad.
- Patentes de Usos y segundos usos.
- Patentes de plantas/ protección de plantas por certificado de obtentor.
- Patentes para métodos terapéuticos, de diagnóstico y quirúrgicos.
- Patentes para métodos de negocio, métodos matemáticos, formas de presentar información.
- Patentes de Software, invenciones implementadas en computador.
- Patentes de Materia viva y procedimientos esencialmente biológicos, germoplasma, genes aislados, microorganismos.
- Patentes de Polimorfos, cristales, y sales farmacéuticas.
- Modalidades de protección: patentes de invención, modelos de utilidad, plantas, diseños, etc.



- iii) Observancia de Patentes (hacer valer la patente)
  - Requerimiento legal de explotar la invención consecuencias de no explotar la invención.
  - Disponibilidad de licencias obligatoria en la Ley, supuestos previstos.
  - Importaciones paralelas.
  - Medidas en frontera.
  - Requerimientos/ restricciones para transferencia de tecnología.
  - Disponibilidad y amplitud de medidas cautelares/ definitivas en el caso de infracciones.
  - Sanciones administrativas disponibles.
  - Disponibilidad y amplitud de compensaciones por daños y perjuicios.
  - Sanciones penales/ civiles disponibles.
  - Sistemas para resolución de controversia: cortes administrativas/ civiles, arbitraje, mediación, procedimientos al interior de las oficinas de patentes, etc.
  - Duración de los procedimientos de infracción.
  - Costo de los procedimientos de infracción, costos de abogados de patentes, disponibilidad y competencia de abogados de nivel.
  - Protección de la información confidencial.
  - Competencia técnica de las cortes.
  
- iv) Tendencias y actitud del Estado hacia el sistema de patentes
  - Clima administrativo hacia el sistema de patentes: neutral, pro o anti.
  - Clima administrativo hacia las patentes de extranjeros: neutral, pro o anti.
  - Clima judicial hacia el sistema de patentes: neutral, pro o anti.
  - Modificaciones anunciadas/ esperadas/ contempladas en la operación y regulación de las oficinas de patentes.
  - Modificaciones anunciadas/ esperadas/ contempladas en la operación y regulación de las oficinas de patentes.
  - Programas de fomento de la inventiva y promoción del sistema de patentes impulsados por el Estado.
  - Facilidades otorgadas por el Estado a inventores y solicitantes locales.
  - Existencia y relevancia de asociaciones de inventores.
  - Convenios de la oficina de patentes con otras oficinas, participación de programas de colaboración en exámenes.
  - Cumplimiento de los ADPIC/ Convenio de París/ miembro de la OMC.
  - Miembro del PCT o de alguna autoridad regional.
  
- v) Clima económico del país y apertura comercial
  - Crecimiento económico del PBI.
  - Inflación.

#### b. Establecimiento del grado de importancia

Se debe establecer un grado de importancia del 4 al 1 para cada criterio, de acuerdo al siguiente detalle:

- 4: Muy importante
- 3: Importante
- 2: Moderadamente importante
- 1: No muy importante



#### c. Puntuación de cada criterio

Asimismo, luego de establecer los rubros base, los criterios y el grado de importancia, se debe puntuar cada criterio con base en una escala del 4 al 0:

- 4: Excelente
- 3: Bueno
- 2: Promedio
- 1: Malo
- 0: Inexistente, pésimo

#### d. Ponderación

Luego de ejecutada la operación, se deberá sumar los resultados comparándolos con el grado de importancia establecido para cada criterio. De este modo se tendrá un puntaje ponderado para cada rubro.

#### e. Obtención de la información

Si bien la información mencionada en las secciones anteriores puede parecer muy trabajosa y compleja, una vez que se ha logrado obtenerla, el mantenimiento de los cuadros de evaluación es sencillo. Será necesario hacer uso de todos los datos disponibles en cualquier fuente fiable. Entre las principales, se cuentan los sitios Web de las oficinas de patentes, pero también se recomienda buscar otras, tales como: encuestas de agentes extranjeros, encuestas de agencias multinacionales, consulta con expertos, reportes de la USTR, etc.

Una vez evaluados los tres factores clave (necesidad comercial de exclusividad, costos de corto y mediano plazo, y estado del sistema de patentes) se contará con información sustantiva sobre los países en lo que es altamente recomendable presentar la solicitud. Esta deberá usarse para valorar la patente y establecer si vale la pena presentarla efectivamente en todos los países seleccionados.



## VALORIZACIÓN DE PATENTES

Es importante tener claro que el valor de una invención no es el mismo que el valor de una patente.

El valor de la invención está determinado por su capacidad de generar ingresos. Por ejemplo, en el caso de un producto farmacéutico, se podría calcular como la utilidad neta de fabricar y vender el medicamento en el mercado (sin patente), incluyendo los costos incurridos en la obtención del producto (investigación y desarrollo).

Por otro lado, el valor de la patente es el agregado que le otorga exclusividad a la invención. En el mismo ejemplo, se podría calcular por la utilidad neta de fabricar y vender el producto patentado, menos la misma utilidad sin patente, incluyendo en la ecuación los costos de obtenerla y mantenerla, así como los de hacerla valer en caso de infracción o copia. En este caso la patente permitiría incrementar el precio final y copar el 100% del mercado, como resultado de la ausencia de competidores. Dependiendo de la relevancia y el tamaño de mercado que tiene el medicamento, el valor agregado otorgado puede ser más o menos significativo.

Existen en la literatura especializada múltiples métodos de valoración. Cada uno adopta sus propias variables, escenarios e hipótesis, lo que hace complejo establecer cuál es el más fiable. Muchos de estos se concentran, por ejemplo, en calcular el valor de la patente una vez que la invención ha alcanzado el mercado, basándose en los flujos de dinero producidos directamente por su explotación.

Para los fines de la presente guía, serán revisados los métodos que puedan estimar el valor de una patente en las fases iniciales de desarrollo del producto, pues el objetivo en este nivel será:

- Evaluar si vale la pena invertir dinero en obtener y mantener la patente en otros países que no sean el de origen, en cuyo caso se deberá definir hasta cuánto es recomendable invertir, o
- Convencer a terceros del valor de la patente, ya sea para negociarla o invitarlos a participar como socios inversionistas en llevarla al extranjero.

Existen tres métodos o aproximaciones:

### VALORACIÓN BASADA EN COSTOS

Calcula el valor de la patente a partir de la suma de costos incurridos en la creación o “recreación” de la invención. Es decir, se toma atención a lo que fue gastado en su desarrollo, o a lo que un tercero invertiría si pretende replantearla de la nada. La inclusión de costos debe ser realizada considerando la fecha de la valoración, y no cuando se efectuaron los gastos. En la práctica, esto quiere decir que debe incluirse los costos de producción usando recursos (materiales y no materiales) presentes en el momento de la estimación. Por ejemplo, si la invención fue producida en un laboratorio que ya no existe, se deberá incluir el costo de encontrar uno nuevo con similares características a aquel donde se produjo la invención.

Si en la actualidad existe un software que permite automatizar cierta tarea, para la cual se emplearon tres (03) personas durante varios meses, los costos deberán incluir el uso de dicho software y su operador, más no el de las personas empleadas originalmente.

Ahora, ¿qué gastos atender? Deben considerarse todos los costos directos y los de oportunidad. Los primeros incluirán, por ejemplo, los materiales utilizados en el desarrollo de la invención, los gastos laborales, los de supervisión y los administrativos. Los segundos asumen qué otras acciones y oportunidades de inversión han sido dejadas al margen para el desarrollo de la invención. Y, si en vez de desarrollarla en el tiempo que tome el proceso, un inversionista hubiese preferido comprar la patente de una segunda invención de similar fin con la idea de explotarla inmediatamente, su utilidad, generada durante el tiempo que tome poner a punto la primera invención, debe ser incluida en la lista de costos.

Este método es útil en casos de invenciones en fases iniciales de desarrollo, para establecer un precio máximo cuando sea una negociación de transferencia. Esta situación se da cuando existen otras tecnologías disponibles que pueden sustituir a la invención, y considera que el precio será atractivo para un tercero únicamente si le cuesta menos que desarrollar una invención alternativa por sí mismo. La principal desventaja de este método es que no considera el beneficio ni los ingresos futuros que podrían generarse a partir de la exclusividad otorgada por la patente.



## VALORACIÓN BASADA EN MERCADO

Calcula el valor de la patente a partir de la revisión y comparación de transacciones realizadas en otras similares. Este método es parecido a los de valoración de activos, tales como los de estado real o maquinaria. Por ejemplo, el valor de una casa de cuatro dormitorios, situada cerca de una zona de buenos colegios, puede ser estimado con mucha exactitud investigando transacciones recientes de casas comparables en el mismo vecindario. De manera similar, el costo de una patente puede ser determinada comparando su valor con otras similares, transferidas o intercambiadas recientemente, bajo circunstancias parecidas. El procedimiento es bueno y exacto, sin embargo, sólo será aplicable si existe un mercado activo que registre ejemplos recientes y disponibles de transacciones de este tipo.

Por otro lado, dado que una patente es única por definición, resulta a veces difícil establecer que otra sea comparable a la primera. Antes de dar esto por sentado, es necesario realizar una verificación muy cuidadosa. Así, entre la información requerida para establecer la comparación, encontramos: el tipo de patente, la industria relevante, la competencia existente, los contextos geográficos y socio-económicos, el grado de exclusividad, los mecanismos y cronogramas de pago, etc.

En general, utilizar este método es bastante difícil dada la falta de información sobre transacciones de propiedad intelectual. Sin embargo, en caso sea posible conseguir información relevante, es sumamente útil para valorar patentes de tecnologías en estadios tempranos de desarrollo, y sirve como un punto de inicio para una valoración basada en ingreso (ver siguiente método).



## VALORACIÓN BASADA EN INGRESOS

Calcula el valor de la patente con base en una proyección de los ingresos futuros que podría generar la invención patentada, durante un periodo determinado, tomando en cuenta el tiempo, el valor del dinero y el riesgo que estos ingresos no se den. Es el método con mayor aplicación de conocimientos y formalidad financiera, pues dicha proyección toma en cuenta factores, tales como penetración de mercado, crecimiento de ventas, condiciones generales de la economía, desarrollo de la industria, situaciones que influyen a los consumidores, reacción de la competencia, periodo de comercialización del producto, cambio en el valor del dinero, riesgo, costos de comercialización, producción y supervisión, publicidad y mercadeo, promoción, descuentos, desarrollo de intangibles relacionados (know how, servicios, entrenamiento, etc), entre otros. Existen diversas variantes de este procedimiento, siendo la más popular la de “Flujo de Caja con Descuentos” (DFC, por sus siglas en inglés), que busca determinar el Valor Actual Neto (VAN) de la invención o producto patentado, proyectando los ingresos que generará a partir de una tasa de crecimiento estimada.

Para esto utiliza tasas de crecimiento de otros productos de la empresa (en tanto disponibles), compara tecnologías similares y hace prospección por parte de expertos en la industria. Además, el método debe tener en cuenta que esta tasa de crecimiento será influenciada directamente por el grado de difusión de la tecnología y dependerá de cuán relevante es para el mercado. Asimismo, debe considerar que los tiempos de explotación son distintos por tipo de tecnología. Por ejemplo, la tecnología electrónica tiene una vigencia mucho menor a los derechos de patente, mientras que las tecnologías farmacéuticas pueden tener una validez posterior a la expiración, por el poder de la marca o las tecnologías derivadas. Una vez hecha la estimación, el flujo de caja es descontado por medio del cálculo del VAN y deberá prever una tasa de descuento que considere el interés real, la inflación y sobretodo las contingencias, referidos a los riesgos generales del mercado, los específicos de la industria y aquellos asociados al intangible. Este parámetro definirá la tasa de descuento y consecuentemente el valor de la patente. Cuanto menos esté desarrollado el producto, mayor será el riesgo; a más avanzado esté el producto final, menor será el riesgo.

El DFC es un método muy útil para la valoración de tecnologías en estadio temprano de desarrollo, pues brinda al evaluador, la flexibilidad de prever diferentes opciones futuras. Además, ayuda a desarrollar una estrategia de gestión de la propiedad intelectual y es fácil de aplicar. La desventaja es que se torna ciertamente subjetivo; sin embargo, es posible mitigar aquello utilizando el escenario base, el escenario optimista o el escenario pesimista.

Dado que ya se tiene elegida una lista de países donde es altamente recomendable presentar la solicitud de patente, se deberá optar por el método de valoración que mejor se ajuste a los intereses comerciales del solicitante, incluyendo las consideraciones necesarias que abarquen la protección en todos los países elegidos.

De manera general, se recomienda utilizar el método basado en ingresos en tres escenarios: pesimista, optimista y neutro. Este nos permitirá estimar de manera medianamente objetiva los flujos de caja (positivos y negativos) que generará la invención patentada en cada país elegido y de manera global. De este modo, ya sea que el solicitante decida licenciar o vender la patente, o explotarla directamente en los distintos países, esta herramienta proveerá información sobre cuánto dinero necesita y cuál será el retorno de su inversión en el mejor y en el peor de los casos.



## FUENTES DE INFORMACIÓN

- *Patent Strategy for Researchers and Research Managers*, H. Jackson Knight, Wiley 2007.
- *The Art and Science of Technology Transfer*, Phyllis L. Speser, Willey 2006.
- *Tecnología e Innovación en la Empresa*, Pere Escorsa Castells y Jaume Valls Pasola, Alfaomega 2005.
- *Profit from your Idea*, Richard Stim, NOLO 2006.
- *Manual para Formación de Examinadores de Patentes*, Sylvia Bazán y Pamela Ferro, Documento de trabajo patrocinado por USAID FACILITANDO COMERCIO e INDECOPI, 2011.
- *National Phase Entry: A User's Perspective*, David Reed, Publicación electrónica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, 2011.
- *Protecting your inventions abroad: Frequently Asked Questions about the Patent Cooperation Treaty (PCT)*, Publicación electrónica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, 2006.
- *PCT Applicant's Guide*, Publicación electrónica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, 2011.
- *Tratado de Cooperación en Materia de Patentes: Guía del Usuario*, Publicación del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, 2007.
- *Tratado de Cooperación en Materia de Patentes: Guía del Usuario*, Publicación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2008.
- *How much is your IP worth?*, Sylvain Roy, Publicación electrónica, 2004.
- *Intellectual Property Valuation Techniques*, Daryl Martin y David Drews, Publicación electrónica de IPMetrics LLC, 2010.
- *Manual de Redacción de Patentes*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Publicación electrónica, 2009.

## ANEXOS



1.

Formulario F-DIN-01

2.

Principales Tasas de Trámite – Trámite Regular

3.

Tasas PCT (agosto 2011)

4.

Modelo de Petitorio PCT/RO/101





## ANEXO 2

### TASAS DE TRÁMITE NACIONAL (Agosto 2011)

MODALIDAD	TASAS	TASAS	PAGO	
PATENTE DE INVENCIÓN	SOLICITUD DE REGISTRO		S/.720.00	
	REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD		S/.134.49	
	REIVINDICACIÓN ADICIONAL		S/.23.43	
	MANTENIMIENTO DE VIGENCIA		En trámite (1 año) hasta otorgamiento	S/.140.00
				Otorgamiento
			a 10 años	S/306.91 (P.G.)
			a 11 años	S/.405.95
			a 20 años	S/.435.65 (P.G.)
			EXAMEN ADICIONAL	S/.488.13
	MODIFICACIÓN DE PÁGINA	S/.46.86		
EXAMEN DE FONDO	S/.549.13			
MODELO DE UTILIDAD	SOLICITUD DE REGISTRO		S/.324.00	
	REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD		S/.111.83	
	REINVIDACIÓN ADICIONAL		S/.39.05	
	EXAMEN DE FONDO		S/.279.55	
	EXAMEN ADICIONAL		S/.235.11	
	MODIFICACIÓN DE PÁGINA		S/.39.05	

## ANEXO 3

### TASAS PCT VIGENTES (Agosto 2011)

TRANSMISIÓN	233.35 nuevos soles	No aplica descuento
SOLICITUD INTERNACIONAL	1,367 dólares americanos	90% de descuento para personas naturales
<b>BÚSQUEDA INTERNACIONAL</b>		
ESPAÑA (ES)	2,443 dólares americanos	75% de descuento para personas naturales y jurídicas
OFICINA EUROPEA (EP)	2,443 dólares americanos	No aplica descuento
ESTADOS UNIDOS (US)	2,080 dólares americanos	
AUSTRIA (AT)	2,443 dólares americanos	75% de descuento para personas naturales

# ANEXO 4

## PCT

### PETITORIO

El abajo firmante pide que la presente solicitud internacional sea tramitada con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Para uso de la Oficina receptora únicamente

Solicitud internacional N°

Fecha de presentación internacional

Nombre de la Oficina receptora y "Solicitud internacional PCT"

Referencia al expediente del solicitante o del mandatario (si se desea) (como máximo, 12 caracteres) **FL/CMC 92549**

#### Recuadro N° I TÍTULO DE LA INVENCION

**VELA PARA VELERO**

#### Recuadro N° II SOLICITANTE

Esta persona también es inventor.

Nombre y dirección: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.)

**VELAMEN, S.A.  
Mariano Acosta 9  
Colonia Lorenzo, 11216  
México, D.F.  
MX**

N° de teléfono  
**(+52-5) 624-1111**

N° de facsimil  
**(+52-5) 624-2222**

N° de registro del solicitante en la Oficina

Autorización a utilizar el correo-e. Al marcar una de las casillas que figuran abajo se autoriza a la Oficina receptora, la Administración de búsqueda internacional, la Oficina Internacional y la Administración de examen preliminar internacional a utilizar la dirección de correo-e que se indica en este recuadro para enviar notificaciones relativas a la presente solicitud internacional, si dichas oficinas así lo desean

como copias previas por vía electrónica seguidas de las notificaciones en papel o,  por correo electrónico exclusivamente (no se enviará ninguna notificación en papel)

Dirección de correo-e:

Estado de nacionalidad (nombre del Estado):

**MX**

Estado de domicilio (nombre del Estado):

**MX**

Esta persona es solicitante para:  todos los Estados designados  todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América  los Estados Unidos de América únicamente  los Estados indicados en el recuadro suplementario

#### Recuadro N° III OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) INVENTOR(E/S)

Los demás solicitantes y/o (demás) inventores se indican en una hoja de continuación.

#### Recuadro N° IV MANDATARIO O REPRESENTANTE COMÚN; O DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA

La persona abajo identificada se nombra/ha sido nombrada para actuar en nombre del/ de los solicitante(s) ante las administraciones internacionales competentes como:  mandatario  representante común

Nombre y dirección: (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país.)

**ÁLVAREZ JIMENEZ, Miguel  
Tupac Amaru 47  
Colonia Juárez, 01420  
México, D.F.  
MX**

N° de teléfono  
**(+52-5) 626-1234**

N° de facsimil  
**(+52-5) 626-4321**

N° de registro del mandatario en la Oficina

Autorización a utilizar el correo-e. Al marcar una de las casillas que figuran abajo se autoriza a la Oficina receptora, la Administración de búsqueda internacional, la Oficina Internacional y la Administración de examen preliminar internacional a utilizar la dirección de correo-e que se indica en este recuadro para enviar notificaciones relativas a la presente solicitud internacional, si dichas oficinas así lo desean

como copias previas por vía electrónica seguidas de las notificaciones en papel o,  por correo electrónico exclusivamente (no se enviará ninguna notificación en papel)

Dirección de correo-e: **alvarez.patentes@anumma.com.mx**

Dirección para la correspondencia: márquese esta casilla cuando no se nombre/se haya nombrado ningún mandatario o representante común y el espacio de arriba se utilice en su lugar para indicar una dirección especial a la que deba enviarse la correspondencia.

Recuadro N° III OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) INVENTOR(ES)	
Si no se ha de utilizar ninguno de estos subrecuadros, esta hoja no debe ser incluida en el petitorio.	
<p>Nombre y dirección: <i>(apellido seguido del nombre; si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.)</i></p> <p><b>CRUZ MENDOZA, José</b>            Octavio Paz 1428            Colonia Miramonte, 01885            México, D.F.            MX</p>	<p>Esta persona es:</p> <p><input type="checkbox"/> solicitante únicamente</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> solicitante e inventor</p> <p><input type="checkbox"/> inventor únicamente <i>(si se marca esta casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)</i></p> <p>Nº de registro del solicitante en la Oficina</p>
Estado de nacionalidad <i>(nombre del Estado):</i> MX	Estado de domicilio <i>(nombre del Estado):</i> MX
Esta persona es solicitante para: <input type="checkbox"/> todos los Estados designados <input type="checkbox"/> todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América <input checked="" type="checkbox"/> los Estados Unidos de América únicamente <input type="checkbox"/> los Estados indicados en el recuadro suplementario	
<p>Nombre y dirección: <i>(apellido seguido del nombre; si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado (es decir, país) de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.)</i></p> <p><b>JONES, Mary</b>            1807 Limetree Lane            Mountain View, California 94040            US</p>	<p>Esta persona es:</p> <p><input type="checkbox"/> solicitante únicamente</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> solicitante e inventor</p> <p><input type="checkbox"/> inventor únicamente <i>(si se marca esta casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)</i></p> <p>Nº de registro del solicitante en la Oficina</p>
Estado de nacionalidad <i>(nombre del Estado):</i> US	Estado de domicilio <i>(nombre del Estado):</i> US
Esta persona es solicitante para: <input type="checkbox"/> todos los Estados designados <input type="checkbox"/> todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América <input checked="" type="checkbox"/> los Estados Unidos de América únicamente <input type="checkbox"/> los Estados indicados en el recuadro suplementario	
<p>Nombre y dirección: <i>(apellido seguido del nombre; si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.)</i></p>	<p>Esta persona es:</p> <p><input type="checkbox"/> solicitante únicamente</p> <p><input type="checkbox"/> solicitante e inventor</p> <p><input type="checkbox"/> inventor únicamente <i>(si se marca esta casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)</i></p> <p>Nº de registro del solicitante en la Oficina</p>
Estado de nacionalidad <i>(nombre del Estado):</i>	Estado de domicilio <i>(nombre del Estado):</i>
Esta persona es solicitante para: <input type="checkbox"/> todos los Estados designados <input type="checkbox"/> todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América <input type="checkbox"/> los Estados Unidos de América únicamente <input type="checkbox"/> los Estados indicados en el recuadro suplementario	
<p>Nombre y dirección: <i>(apellido seguido del nombre; si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.)</i></p>	<p>Esta persona es:</p> <p><input type="checkbox"/> solicitante únicamente</p> <p><input type="checkbox"/> solicitante e inventor</p> <p><input type="checkbox"/> inventor únicamente <i>(si se marca esta casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)</i></p> <p>Nº de registro del solicitante en la Oficina</p>
Estado de nacionalidad <i>(nombre del Estado):</i>	Estado de domicilio <i>(nombre del Estado):</i>
Esta persona es solicitante para: <input type="checkbox"/> todos los Estados designados <input type="checkbox"/> todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América <input type="checkbox"/> los Estados Unidos de América únicamente <input type="checkbox"/> los Estados indicados en el recuadro suplementario	
<input type="checkbox"/> Los demás solicitantes y/o (demás) inventores se indican en otra hoja de continuación.	

**Recuadro suplementario** Si no se utilizase el recuadro suplementario, no será necesario incluir esta hoja en el petitorio.

1. Si cualquiera de los recuadros, excepto los Recuadros N° VIII i) a v), para los que se incluye un recuadro de continuación especial, no bastase para contener todas las informaciones: escribir "continuación del Recuadro N° ..." [indicar el número del recuadro] y proporcionar las informaciones según las instrucciones facilitadas en el recuadro en que el espacio era insuficiente, en particular:
  - i) si hay más de una persona como solicitante y/o inventor y no se cuenta con una "hoja de continuación": escribir "continuación del Recuadro N° III" y proporcionar para cada persona suplementaria el mismo tipo de informaciones que las solicitadas en el Recuadro N° III. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado (es decir, país) de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio;
  - ii) si, en el Recuadro N° II o en los subrecuadros del Recuadro N° III, se ha marcado la casilla "los Estados indicados en el recuadro suplementario": escribir "continuación del Recuadro N° II o "continuación del Recuadro N° III" o "continuación de los Recuadros N° II y III" (según proceda), indicar el nombre del solicitante o solicitantes en cuestión y, al lado de cada nombre, el Estado o Estados (o patente ARIPO, euroasiática, europea o de la OAPI, en su caso) para los que sea solicitante la persona mencionada;
  - iii) si, en el Recuadro N° II o en cualquiera de los subrecuadros del Recuadro N° III, el inventor o el solicitante e inventor no es inventor a los fines de todos los Estados designados o de los Estados Unidos de América: escribir "continuación del Recuadro N° II" o "continuación del Recuadro N° III" o "continuación de los Recuadros N° II y III" (según proceda); indicar el nombre del inventor o inventores y, al lado de cada nombre, el Estado o Estados (o patente ARIPO, euroasiática, europea o de la OAPI, en su caso) para los que sea inventor la persona mencionada;
  - iv) si además del mandatario o mandatarios indicados en el Recuadro N° IV, hubiese mandatarios adicionales: escribir "continuación del Recuadro N° IV" y proporcionar para cada mandatario adicional el mismo tipo de informaciones que las que se solicitan en el Recuadro N° IV;
  - v) si, en el Recuadro N° VI, se reivindica la prioridad de más de tres solicitudes anteriores: escribir "continuación del Recuadro N° VI" y proporcionar para cada solicitud anterior suplementaria el mismo tipo de informaciones que las solicitadas en el Recuadro N° VI.
2. Si el solicitante desea que su solicitud internacional sea tratada, en ciertos Estados designados, como una solicitud de patente de adición, de certificado de adición, de certificado de inventor de adición o de certificado de utilidad de adición: en este caso, escribir el nombre o el código de dos letras de cada Estado designado en cuestión acompañado de la mención "patente de adición", "certificado de adición", "certificado de inventor de adición" o "certificado de utilidad de adición", el número del título principal o de la solicitud principal, así como la fecha de concesión del título principal o de presentación de la solicitud principal (Reglas 4.11.a)i) y 49bis.1.a) o b)).
3. Si el solicitante desea que su solicitud internacional sea tratada, en los Estados Unidos de América, como una "continuación" o "continuación en parte" de una solicitud anterior: en este caso, escribir "Estados Unidos de América" o "US" acompañado de la mención "continuación" o "continuación en parte" así como el número y la fecha de presentación de la solicitud principal (Reglas 4.11.a)ii) y 49bis.1.d)).
4. Si el solicitante desea pedir a la Oficina receptora o a la Oficina Internacional que se procuren el documento de prioridad en una biblioteca digital, pero dicho documento solamente se halla en una biblioteca digital en relación con otra solicitud de patente que se basa en este mismo documento de prioridad para reivindicar una prioridad (o menos que se pueda acceder a la biblioteca digital por medio del servicio de acceso digital a documentos de prioridad), deberá indicar "continuación del Recuadro N° IV", precisar para cada una de las solicitudes anteriores el tipo de información requerida en el Recuadro N° VI, e indicar el número bajo el cual figura la solicitud (y a ser posible, de qué biblioteca digital se trata) (Instrucción 716.a)ii)).

Continuación del recuadro No. IV:

SANCHEZ FERNANDEZ, Manuel  
CORTIJO DOMINGUEZ, Ramón  
CANTON COSTA, Juan  
Tupac Amaru 47  
Colonia Juárez, 01420  
México, D.F.  
MX

Recuadro N° V DESIGNACIONES				
<p>Según la Regla 4.9.a), la presentación de este petitorio constituye la designación de todos los Estados contratantes vinculados por el PCT en la fecha de presentación internacional efectos de todo tipo de protección disponible y, cuando proceda, de la concesión tanto de patentes regionales como de patentes nacionales.</p> <p>Sin embargo,</p> <p><input type="checkbox"/> DE Alemania no se designa para ningún tipo de protección nacional</p> <p><input type="checkbox"/> JP Japón no se designa para ningún tipo de protección nacional</p> <p><input type="checkbox"/> KR República de Corea no se designa para ningún tipo de protección nacional</p> <p><i>(Se puede utilizar las casillas de arriba para excluir (de manera irrevocable) las designaciones en cuestión, a condición de que la solicitud internacional, en la fecha de presentación o ulteriormente según la Regla 26bis.1, reivindique en el Recuadro N° VI la prioridad de una solicitud nacional anterior presentada en el Estado en cuestión, para evitar que, en virtud de la ley nacional, cesen los efectos de esta solicitud anterior).</i></p>				
Recuadro N° VI REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD				
Se reivindica la prioridad de las siguientes solicitudes anteriores:				
Fecha de presentación de la solicitud anterior (día/mes/año)	Número de la solicitud anterior	Si la solicitud anterior es:		
		solicitud nacional: país o miembro de la OMC	solicitud regional: Oficina regional	solicitud internacional: Oficina receptora
Punto (1) 13 febrero 2009 (13.02.2009)	MX/a/2009/004321	MX		
Punto (2)				
Punto (3)				
<input type="checkbox"/> En el recuadro suplementario se incluyen reivindicaciones de prioridad adicionales				
<input type="checkbox"/> Se pide a la <b>Oficina Internacional</b> que se procure en una biblioteca digital una copia certificada de la o las solicitudes anteriores (si la Oficina Internacional tiene acceso a esta o estas solicitudes en una biblioteca digital) indicadas abajo como* <p><input type="checkbox"/> todos los puntos    <input type="checkbox"/> Punto (1)    <input type="checkbox"/> Punto (2)    <input type="checkbox"/> Punto (3)    <input type="checkbox"/> otros, ver recuadro suplementario</p> <input type="checkbox"/> Se pide a la <b>Oficina receptora</b> que prepare y transmita a la Oficina Internacional una copia certificada de la o las solicitudes anteriores (si esta o estas solicitudes han sido presentadas en la Oficina que, a los fines de esta solicitud internacional, es la Oficina receptora) o que obtenga una copia certificada de la o las solicitudes anteriores en una biblioteca digital y la transmita a la Oficina Internacional (si la Oficina receptora tiene acceso a esta o estas solicitudes en una biblioteca digital), indicadas abajo, como* <p><input type="checkbox"/> todos los puntos    <input checked="" type="checkbox"/> Punto (1)    <input type="checkbox"/> Punto (2)    <input type="checkbox"/> Punto (3)    <input type="checkbox"/> otros, ver recuadro suplementario</p> <p>* si la copia certificada de la o las solicitudes anteriores no se halla en una biblioteca digital bajo el número de la solicitud anterior arriba indicada, sino bajo el número de otra solicitud que reivindica la misma prioridad, indicar ese número en la hoja suplementaria (Punto 4).</p>				
<b>Restaurar el derecho de prioridad:</b> se solicita a la Oficina receptora que restaure el derecho de prioridad respecto a la(s) solicitud(es) anterior(es) indicada(s) más arriba o en el recuadro suplementario como punto(s): ( ..... ). <i>(Véanse también las Notas del Recuadro N° VI; se darán informaciones más amplias que apoyen la petición de restauración del derecho de prioridad).</i>				
<b>Incorporación por referencia:</b> cuando un elemento de la solicitud internacional mencionado en el Artículo 11.1(iii)(d) o e) o una parte de la descripción, de las reivindicaciones o de los dibujos mencionada en la Regla 20.5.a) no está contenido en otro lugar en esta solicitud internacional pero figura íntegramente en una solicitud anterior cuya prioridad se reivindica en la fecha en la que uno o varios elementos mencionados en el Artículo 11.1(iii) fueron recibidos inicialmente por la Oficina receptora, ese elemento o esa parte, a reserva de confirmación según la Regla 20.6, se incorporará por referencia en esta solicitud internacional a los efectos de la Regla 20.6.				
Recuadro N° VII ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL				
<b>Elección de la Administración encargada de la búsqueda internacional</b> (si más de una Administración encargada de la búsqueda internacional es competente para efectuar la búsqueda internacional, indíquese el nombre de la Administración elegida; se puede utilizar el código de dos letras): ISA / ES .....				

Continuación del Recuadro N° VII UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA ANTERIOR, REFERENCIA A ESA BÚSQUEDA		
<input type="checkbox"/> Se pide a la ISA que se indica en el Recuadro N° VII que tenga en cuenta los resultados de las búsquedas anteriores que figuran a continuación ( <i>véanse también las notas relativas al Recuadro N° VII; utilización de los resultados de más de una búsqueda anterior</i> )		
Fecha de presentación ( <i>día/mes/año</i> )	Número de solicitud	País ( <i>u Oficina regional</i> )
<input type="checkbox"/> <b>Declaración (Regla 4.12.ii):</b> la presente solicitud internacional es la misma, o esencialmente la misma, que la solicitud respecto de la cual se ha llevado a cabo la búsqueda anterior, con la salvedad de que, en su caso, se presenta en un idioma diferente.		
<input type="checkbox"/> <b>Disponibilidad de documentos:</b> la ISA puede obtener los siguientes documentos de una forma y manera que estime aceptables, por lo que no es necesario que el solicitante se los presente (Regla 12bis.1.f): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> una copia de los resultados de la búsqueda anterior,*</li> <li><input type="checkbox"/> una copia de la solicitud anterior,</li> <li><input type="checkbox"/> una traducción de la solicitud anterior a un idioma aceptado por la ISA,</li> <li><input type="checkbox"/> una traducción de los resultados de la búsqueda anterior a un idioma aceptado por la ISA,</li> <li><input type="checkbox"/> una copia de los documentos mencionados en los resultados de la búsqueda anterior (<i>si dispone de tal información, sírvase indicar a continuación los documentos que la ISA puede obtener</i>)</li> </ul>		
<input type="checkbox"/> <b>Envío de una copia de los resultados de la búsqueda anterior y de otros documentos</b> (cuando la búsqueda anterior <i>no haya sido llevada a cabo por la ISA indicada anteriormente, sino por la misma Oficina que desempeña las funciones de Oficina receptora</i> ): se pide a la <b>Oficina receptora</b> que prepare y remita a la ISA los siguientes documentos (Regla 12bis.1.c): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> una copia de los resultados de la búsqueda anterior,*</li> <li><input type="checkbox"/> una copia de la solicitud anterior,</li> <li><input type="checkbox"/> una copia de los documentos mencionados en los resultados de la búsqueda anterior</li> </ul>		
* Cuando los resultados de la búsqueda anterior no puedan obtenerse de una biblioteca digital ni remitirse mediante la Oficina receptora, se pide al solicitante que los presente a la Oficina receptora (Regla 12bis.1.a)) ( <i>Véase el punto 11 de la lista de verificación y también las notas relativas al Recuadro N° VII</i> )		
Fecha de presentación ( <i>día/mes/año</i> )	Número de solicitud	País ( <i>u Oficina regional</i> )
<input type="checkbox"/> <b>Declaración (Regla 4.12.ii):</b> la presente solicitud internacional es la misma, o esencialmente la misma, que la solicitud respecto de la cual se ha llevado a cabo la búsqueda anterior, con la salvedad de que, en su caso, se presenta en un idioma diferente.		
<input type="checkbox"/> <b>Disponibilidad de documentos:</b> la ISA puede obtener los siguientes documentos de una forma y manera que estime aceptables, por lo que no es necesario que el solicitante se los presente (Regla 12bis.1.f): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> una copia de los resultados de la búsqueda anterior,*</li> <li><input type="checkbox"/> una copia de la solicitud anterior,</li> <li><input type="checkbox"/> una traducción de la solicitud anterior a un idioma aceptado por la ISA,</li> <li><input type="checkbox"/> una traducción de los resultados de la búsqueda anterior a un idioma aceptado por la ISA,</li> <li><input type="checkbox"/> una copia de los documentos mencionados en los resultados de la búsqueda anterior (<i>si dispone de tal información, sírvase indicar a continuación los documentos que la ISA puede obtener</i>)</li> </ul>		
<input type="checkbox"/> <b>Envío de una copia de los resultados de la búsqueda anterior y de otros documentos</b> (cuando la búsqueda anterior <i>no haya sido llevada a cabo por la ISA indicada anteriormente, sino por la misma Oficina que desempeña las funciones de Oficina receptora</i> ): se pide a la <b>Oficina receptora</b> que prepare y remita a la ISA los siguientes documentos (Regla 12bis.1.c): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> una copia de los resultados de la búsqueda anterior,*</li> <li><input type="checkbox"/> una copia de la solicitud anterior,</li> <li><input type="checkbox"/> una copia de los documentos mencionados en los resultados de la búsqueda anterior</li> </ul>		
* Cuando los resultados de la búsqueda anterior no puedan obtenerse de una biblioteca digital ni remitirse mediante la Oficina receptora, se pide al solicitante que los presente a la Oficina receptora (Regla 12bis.1.a)) ( <i>Véase el punto 11 de la lista de verificación y también las notas relativas al Recuadro N° VII</i> )		
<input type="checkbox"/> Se indican otras búsquedas anteriores		
<b>Recuadro N° VIII DECLARACIONES</b>		
Las siguientes <b>declaraciones</b> se contienen en los Recuadros N° VIII.i) a v) ( <i>márchense las casillas indicadas abajo que correspondan, e indíquese el número de cada tipo de declaración en la columna de la derecha</i> ):		Número de declaraciones
<input type="checkbox"/> Recuadro N° VIII.i)	Declaración sobre la identidad del inventor	:
<input checked="" type="checkbox"/> Recuadro N° VIII.ii)	Declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que le sea concedida una patente	1
<input type="checkbox"/> Recuadro N° VIII.iii)	Declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, a reivindicar la prioridad de la solicitud anterior	:
<input checked="" type="checkbox"/> Recuadro N° VIII.iv)	Declaración sobre la calidad de inventor (sólo para la designación de los Estados Unidos de América)	1
<input type="checkbox"/> Recuadro N° VIII.v)	Declaración sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la falta de novedad	:

**Recuadro N° VIII.ii) DECLARACIÓN: DERECHO PARA SOLICITAR Y QUE SEA CONCEDIDA UNA PATENTE**

*La declaración debe ajustarse a la redacción homologada, prevista en la Instrucción 212; ver las notas relativas a los Recuadros N° VIII, VIII.i) a v) (generalidades) y las notas específicas al Recuadro N° VIII.ii). Si no se utiliza este recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitório.*

Declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que le sea concedida una patente (Reglas 4.17.ii) y 51bis.1.a)ii)), en caso de que no proceda la declaración según la Regla 4.17.iv):

respecto de esta solicitud,

VELAMEN, S.A. tiene derecho a solicitar y a que le sea concedida una patente en virtud de lo siguiente:

una cesión de

CRUZ MENDOZA, José, y

JONES, Mary

a VELAMEN, S.A., fechada el 2 de febrero de 2009 (2.02.2009).

Esta declaración continúa en la hoja siguiente, "Continuación del Recuadro N° VIII.ii)".

**Recuadro N° VIII.iv) DECLARACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE INVENTOR (sólo para la designación de los Estados Unidos de América)**

*Esta declaración debe ajustarse al siguiente modelo de redacción prevista en la Instrucción 214; ver Notas a los Recuadros N° VIII, VIII.i) a v) (generalidades) y las Notas específicas al Recuadro N° VIII.iv). Si no se utiliza este recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.*

**Declaración sobre la calidad de inventor (Reglas 4.17.iv) y 51bis.1.a)iv))  
para la designación de los Estados Unidos de América:**

Por este medio declaro que considero que soy el original, primer y único inventor (si hay un solo inventor indicado a continuación) o uno de los primeros inventores conjuntos (si se mencionan varios inventores a continuación) de la materia objeto de la reivindicación y para la cual se solicita una patente.

Esta declaración se refiere a la solicitud internacional de que forma parte (si se presenta la declaración con la solicitud).

Esta declaración se refiere a la solicitud internacional N° PCT/..... (si se presenta la declaración según la Regla 26ter).

Por este medio declaro que mi residencia, dirección postal y ciudadanía son las que se indican a continuación al lado de mi nombre.

Por este medio declaro que he revisado y entiendo el contenido de la solicitud internacional que antecede, incluso las reivindicaciones de tal solicitud. He identificado en el petitorio de esa solicitud, conforme a la Regla PCT 4.10, toda reivindicación de prioridad de una solicitud extranjera, y he identificado abajo, bajo el epígrafe "Solicitudes anteriores", mediante el número de solicitud, el país o el Miembro de la Organización Mundial del Comercio, el día, el mes y el año de presentación, toda solicitud de patente o de certificado de inventor presentada en un país distinto de los Estados Unidos de América, incluida toda solicitud internacional PCT que designe al menos un país distinto de los Estados Unidos de América, cuya fecha de presentación sea anterior a la de la solicitud extranjera cuya prioridad se reivindica.

Solicitudes anteriores: .....

Por este medio reconozco el deber de divulgar información conocida por mí que fuese esencial con respecto a la patentabilidad según se define en el Título 37 del Código de Regulaciones Federales § 1.56, incluyendo lo relativo a las solicitudes de continuación en parte, la información esencial que se haya hecho accesible entre la fecha de presentación de la solicitud anterior y la fecha de presentación internacional PCT de la solicitud de continuación en parte.

Por este medio manifiesto que todas las declaraciones hechas en la presente, en base a mis propios conocimientos, son verdaderas y que considero que son verdaderas todas las declaraciones hechas en base al mejor saber y entender, adicionalmente, manifiesto que dichas declaraciones se hicieron con el conocimiento de que las declaraciones falsas intencionales y similares son punibles por multa o encarcelamiento o ambas, conforme a la Sección 1001 del Título 18 del Código de Estados Unidos y que dichas declaraciones falsas intencionales pueden poner en peligro la validez de la solicitud o de cualquier patente concedida en virtud de la misma.

Nombre: CRUZ MENDOZA, José .....

Residencia: México, D.F., México .....

(ciudad y estado (de los Estados Unidos de América), en su caso, o país)

Dirección postal: Octavio Paz 1428, .....

Colonia Miramonte, 01885, México, D.F., México .....

Ciudadanía: México .....

Firma del inventor: *José Cruz Mendoza* .....

Fecha: 8 de febrero de 2010 (8.02.2010) .....

(La firma debe ser la del inventor, no la del mandatario)

Nombre: JONES, Mary .....

Residencia: Mountain View, California .....

(ciudad y estado (de los Estados Unidos de América), en su caso, o país)

Dirección postal: 1807 Limetree Lane .....

Mountain View, CA 94040 .....

Ciudadanía: US .....

Firma del inventor: *Mary Jones* .....

Fecha: 2 de febrero de 2010 (2.02.2010) .....

(La firma debe ser la del inventor, no la del mandatario)

Esta declaración continúa en la hoja siguiente, "Continuación del Recuadro N° VIII.iv)".

**Recuadro N° IX LISTA DE VERIFICACIÓN para las presentaciones en PAPEL - esta hoja se emplea exclusivamente para las solicitudes internacionales presentadas en PAPEL**

La presente solicitud internacional contiene lo siguiente:	Número de hojas	La presente solicitud internacional va acompañada del(los) siguiente(s) documento(s) (marcar las casillas que procedan e indicar en la columna de la derecha el número de cada documento):	Número de documentos
a) petitorio (PCT/RO/101) (incluidas las hojas de declaración y suplementarias) .....	8	1. <input checked="" type="checkbox"/> hoja de cálculo de tasas .....	1
b) descripción (exceptuando la parte de la descripción reservada a la lista de secuencias (véase el punto f) infra) .....	25	2. <input checked="" type="checkbox"/> poder separado original .....	3
c) reivindicaciones .....	3	3. <input type="checkbox"/> poder general original .....	
d) resumen .....	1	4. <input type="checkbox"/> copia del poder general; número de referencia: .....	
e) dibujos (en su caso) .....	3	5. <input type="checkbox"/> declaración explicativa de la ausencia de firma .....	
f) parte de la descripción reservada a la lista de secuencias (en su caso) .....		6. <input type="checkbox"/> documento(s) de prioridad identificado(s) en el Recuadro N° VI como punto o puntos .....	
Número total de hojas: .....	40	7. <input type="checkbox"/> traducción de la solicitud internacional al (idioma) : .....	
		8. <input type="checkbox"/> indicaciones separadas relativas a microorganismos depositados o a otro material biológico .....	
		9. <input type="checkbox"/> copia en formato electrónico (Anexo C/ST. 25, formato texto.) con soportes lógicos de la lista de secuencias que no forma parte de la solicitud internacional, entregada únicamente a los fines de la búsqueda internacional en virtud de la Regla 13ter (indicar el tipo y el número de soportes lógicos) .....	
		10. <input type="checkbox"/> una declaración confirmando que "la información registrada en formato electrónico en virtud de la Regla 13ter es idéntica a la lista de secuencias tal como se presentó en papel en la solicitud internacional" .....	
		11. <input type="checkbox"/> copia de los resultados de búsquedas anteriores (Regla 12bis.1 a)) .....	
		12. <input type="checkbox"/> otros (especifíquese): .....	
Figura de los dibujos que debe acompañar el resumen: .....	2	Idioma de presentación de la solicitud internacional: .....	español

**Recuadro N° X FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL MANDATARIO O DEL REPRESENTANTE COMÚN**  
*Junto a cada firma, indicar el nombre del firmante y su calidad (si tal calidad no es obvia al leer el petitorio).*

*Miguel Álvarez Jimenez*  
**Miguel Álvarez Jimenez**

Para uso de la Oficina receptora únicamente

1. Fecha efectiva de recepción de la pretendida solicitud internacional:	2. Dibujos: <input type="checkbox"/> recibidos:  <input type="checkbox"/> no recibidos:
3. Fecha efectiva de recepción, rectificada en razón de la recepción ulterior, pero dentro de plazo, de documentos o de dibujos que completen la pretendida solicitud internacional:	
4. Fecha de recepción, dentro de plazo, de las correcciones requeridas según el Artículo 11.2) del PCT:	
5. Administración encargada de la búsqueda internacional especificada por el solicitante: ISA /	
6. <input type="checkbox"/> Transmisión de la copia para la búsqueda diferida hasta que se pague la tasa de búsqueda.	

Para uso de la Oficina Internacional únicamente

Fecha de recepción del ejemplar original por la Oficina Internacional:

