



Guía para el examen de solicitudes de Patentes de Invención



@sapi_venezuela



@sapi_ve



@SapiVenezuela



Sapi Venezuela



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional



Introducción _____	Pág. 4
Legislación aplicable _____	Pág. 5
I.- Procedimiento para solicitar Patentes de Invención _____	Pág. 6
II.- Revisión inicial del funcionario receptor _____	Pág. 8
1.- Planilla del SAPI FP-01 _____	Pág. 8
2.- Documentos que acompañan la solicitud _____	Pág. 8
III.- De la memoria descriptiva _____	Pág. 9
1.- Título de la invención _____	Pág. 9
2.- Resumen de la invención _____	Pág. 10
3.- Antecedentes técnicos de la invención _____	Pág. 11
4.- Descripción de la invención _____	Pág. 11
5.- Reivindicaciones _____	Pág. 12
6.- Otras consideraciones sobre la memoria descriptiva _____	Pág. 12
IV.- Principio de la Unidad de la Invención _____	Pág. 13
1.- Casos en los que existe unidad inventiva _____	Pág. 13
2.- Casos en los que no existe unidad inventiva _____	Pág. 14
3.- Fraccionamiento de la solicitud _____	Pág. 15
4.- Desistimiento de la solicitud o desistimiento parcial _____	Pág. 16
V.- Examen de forma _____	Pág. 16
1.- Funciones del examinador de forma _____	Pág. 16
2.- Cumplimiento de los requisitos de la presentación de la solicitud _____	Pág. 16
3.- Requerimiento de documentación _____	Pág. 18
4.- Orientación del usuario para el cumplimiento adecuado de formalidades _____	Pág. 18
VI.- Devolución de forma _____	Pág. 18
VII.- Publicación de la solicitud de Patente en el Diario Digital del SAPI _____	Pág. 19
VIII.- Publicación de la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial _____	Pág. 19
IX.- Oposiciones a la solicitud de Patente _____	Pág. 19
X.- Práctica del examen de fondo _____	Pág. 20
1.- Función del examinador de fondo _____	Pág. 20
2.- Verificaciones previas al examen de fondo _____	Pág. 21
3.- Lineamientos para el examen de fondo _____	Pág. 22
3.1.- Análisis de las reivindicaciones _____	Pág. 22
3.1.1.- Estructura básica de una reivindicación _____	Pág. 22
3.1.2.- Tipos de reivindicaciones _____	Pág. 24
3.1.3.- Dependencia múltiple/falsa dependencia _____	Pág. 24
3.1.4.- Modificación de las reivindicaciones _____	Pág. 25
3.2.- Análisis de la descripción _____	Pág. 27
3.3.- Análisis de los dibujos _____	Pág. 28
3.4.- Determinación del estado de la técnica _____	Pág. 30
3.5.- Evaluación de la novedad _____	Pág. 31
3.5.1.- La novedad respecto a las expresiones generales y los rangos _____	Pág. 33
3.5.2.- La novedad y los parámetros _____	Pág. 35

3.5.3.- La novedad en áreas específicas de la tecnología _____	Pág. 36
3.5.4.- Sobre el “Disclaimer” _____	Pág. 40
3.6.- Evaluación del nivel inventivo _____	Pág. 41
3.6.1.- Requisitos _____	Pág. 41
3.6.2.- El método para la evaluación del nivel inventivo _____	Pág. 42
3.6.3.- Nivel inventivo de reivindicaciones dependientes _____	Pág. 45
3.6.4.- Indicios de la existencia del nivel inventivo _____	Pág. 46
3.6.5.- Indicios de la falta de nivel inventivo _____	Pág. 46
3.6.6.- Combinación de documentos _____	Pág. 46
3.6.7.- Información complementaria y ejemplos comparativos _____	Pág. 47
3.6.8.- Nivel inventivo en áreas específicas de la tecnología _____	Pág. 47
3.6.9.- Invenciones de selección _____	Pág. 49
3.6.10.- Nivel inventivo en reivindicaciones de compuestos intermedios -	Pág. 49
3.7.- Evaluación de la aplicación industrial _____	Pág. 50
XI.- Devolución de fondo _____	Pág. 51
1.- Modificaciones aceptables _____	Pág. 52
2.- Resultado del análisis de las modificaciones _____	Pág. 53
XII.- Otorgamiento o denegación del derecho _____	Pág. 53
Fuentes de información _____	Pág. 55
Anexo único. Formato de Informe Técnico _____	Pág. 59

Introducción

El presente documento recoge los criterios aplicados actualmente por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela para el trámite de las solicitudes de Patentes de Invención, y el otorgamiento (total o parcial) o negación del derecho correspondiente solicitado, de conformidad con las disposiciones aplicables del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Ley sobre Propiedad Industrial y otras leyes complementarias, como una guía práctica para examinadores y usuarios, sin carácter vinculante y con valor doctrinario en todo caso.

En este sentido, se busca proporcionar lineamientos generales orientadores y no vinculantes, para ser tenidos en cuenta al momento de presentar una solicitud, de ser sometida a la revisión y análisis por los examinadores de patentes con la finalidad de verificar que de cumplimiento a los requisitos de Ley, durante el tiempo y las etapas que conllevan a otorgar o no una patente, según sea el caso, además de los cambios posteriores al otorgamiento del derecho, procurando un trámite más eficiente.

Asimismo, estos lineamientos servirán como doctrina para orientar a jueces y abogados en litigios relativos a infracciones de derechos de patentes y para investigadores de la materia en la redacción de sus artículos.

Estos criterios/lineamientos son fruto de la experiencia de nuestros examinadores, y de guías y manuales redactados en el mismo sentido por otras oficinas de patentes nacionales o regionales, así como por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). No son en ningún caso pareceres estáticos y serán revisados cada vez que sea necesario y oportuno, dado el elemento evolutivo e innovador que caracteriza al Derecho de Patentes, ligado a la permanente evolución a los desarrollos tecnológicos e investigaciones novedosas, con aplicación industrial y su contribución a elevar la productividad y competitividad de la nación venezolana. Por tanto, asumimos el compromiso de continuar con los análisis y actualizaciones necesarias, siempre abiertos a los aportes de terceros interesados y enfocados a optimizar el proceso de otorgamiento de derechos soportados en las leyes de la materia.

Legislación básica aplicable

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Publicada en Gaceta Oficial N° 5903 Extraordinario del 19 de febrero de 2009.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (LPI) - Reimpresión en la Gaceta Oficial N° 25.227 del 10 de diciembre de 1956.

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC). Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Anexo 1C ADPIC), publicada en la Gaceta Oficial N° 4.829, Extraordinaria del 29 de diciembre de 1994.

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial N° 4.882 Extraordinario de fecha 30 de marzo de 1995.

CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial N° 3.311, Extraordinario de fecha 10 de Enero de 1984.

LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (LOPA), publicada en la Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinario de fecha 1° de julio de 1981.

LEY ORGÁNICA DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Publicada en Gaceta Oficial N° 6.693 Extraordinario de fecha 1ero de abril de 2022.

I.- Procedimiento para solicitar Patentes de Invención

El procedimiento de solicitud de patentes de invención es el conjunto de pasos sucesivos destinados a la obtención de un derecho de explotación comercial e industrial exclusiva, que permita a su titular impedir que otras personas, sin su autorización, puedan producir y comercializar la “Invención Protegida” por un periodo determinado, que en este caso es de 20 años, de conformidad con el estándar mínimo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC).

Este procedimiento se compone de varias etapas que comienzan con la presentación de una solicitud de patente sobre una invención (avance tecnológico) ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (en adelante SAPI), y finalizan, con el otorgamiento por parte del Estado de la protección legal solicitada, si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley. Cada solicitud de patente debe versar sobre una invención, en cumplimiento del principio de Unidad de la Invención, previsto en el Artículo 8 de la Ley de Propiedad Industrial (en adelante LPI).

La invención para la que se solicita el derecho debe calificar como tal y **poder distinguirse de los descubrimientos**. En estos últimos, no existe aporte técnico humano y constituyen por lo general productos o procesos que se dan en forma espontánea en la naturaleza. De ahí la importancia de describir la técnica involucrada en la invención por parte del solicitante del derecho.

Aun cuando la LPI no define qué debe entenderse por invención, ni tampoco lo hace el ADPIC, la reciente Ley Orgánica de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación en su artículo 4 Numeral 10, señala:

“Artículo 4: A los efectos de esta Ley se entiende por: ...

10. Invención: Es la etapa del desarrollo tecnológico donde se da el proceso de creación intelectual de un producto, proceso o sistema que reúne las condiciones de ser novedoso y susceptible de aplicación económica, incluyendo cualquier creación innovadora sin antecedentes en la ciencia o la tecnología que amplíe los límites del conocimiento humano.”

Por su parte, el Artículo 27 del ADPIC, en concordancia con el Artículo 14 de la LPI, establecen específicamente que serán Invenciones Patentables: *“...todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

Para el otorgamiento de una patente de invención deberá seguirse un procedimiento administrativo cuyas etapas son las siguientes:

- i.- Recepción de la solicitud, asignación de fecha y número.
- ii.- Examen de Forma.
 - a) Si hay correcciones que realizar, se devolverá la solicitud para su corrección o completar la documentación.
 - b) En caso negativo se pasa a la siguiente etapa.

- iii.- Publicación en el diario digital del SAPI (tres publicaciones).
- iv.- Publicación en Boletín de la Propiedad Industrial para fines de oposición por parte de terceros.
 - a) Si hay oposición, se debe decidir sobre la misma.
 - b) En caso negativo se pasa a la siguiente etapa.
- v.- Examen de Fondo para otorgamiento o denegación.
 - a) En caso de otorgamiento se pagarán las tasas correspondientes y se emitirá el Certificado respectivo.
 - b) En caso de requerirse alguna modificación se devolverá de fondo.
 - c) De no cumplir los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial o no subsanarse las omisiones encontradas durante el examen de fondo se negará el derecho.

PASOS PARA SOLICITAR PATENTES DE INVENCION



II.- Revisión inicial del funcionario receptor:

1. Toda nueva solicitud de patente de invención será presentada por Taquilla de Atención Integral del SAPI, donde se le asignará fecha, hora y número de solicitud, si la misma cumple con los requisitos mínimos de presentación.

En este momento el funcionario receptor debe verificar lo siguiente:

1.- Planilla SAPI FP-01:

Se debe presentar la solicitud correspondiente (Planilla SAPI FP-01), impresa y una copia simple de la misma, en la Taquilla de Atención Integral del SAPI, por sí o por medio de Agente de la Propiedad Industrial o apoderado, en la cual el solicitante hará constar:

- i.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
- ii.- Nombre, domicilio y nacionalidad del inventor/inventores (en todo caso serán personas naturales).
- iii.- Declaración del inventor (a) o los co-inventores y la cesión del derecho a solicitar la patente, cuando el solicitante sea un tercero, autenticada ante notario público.
- iv.- Nombre, domicilio del mandatario, cuando la petición se haga por poder. Adjuntar poder original legalmente otorgado o indicar la fecha de presentación y número asignado en el cuaderno de poderes llevado por el SAPI, si el original ya reposa en el organismo.
- v.- Indicar el título técnico de la invención.
- vi.- Indicar la clase de patente que se solicita.
- vii.- Indicar número, fecha y lugar de origen de la prioridad extranjera, si es reivindicada.
- viii.- La planilla de solicitud debe estar firmada por el solicitante o su apoderado.

2- Documentos que acompañan la solicitud:

- i.- Dos (02) *soportes idénticos* de una memoria descriptiva en idioma castellano, uno (01) en físico (formato papel) y uno (01) en CD o DVD en formato .PDF, en la que detalle con la mayor claridad, el objeto industrial sobre el cual ha de recaer la patente.
- ii.- Los dibujos y muestras del objeto de la patente a menos que la naturaleza del invento no lo permita.
- iii.- Comprobante de pago de las tasas correspondientes.

Cumplidos estos requisitos mínimos de presentación, el funcionario receptor asignará fecha, hora y número de presentación a la solicitud de patente, luego el expediente será remitido a la Dirección de Patentes, el cual será resguardado en el archivo de dicha dirección. Cumplidos los lapsos establecidos, el funcionario encargado realizará el Examen de Forma correspondiente. De lo contrario, no será admitida la solicitud y en consecuencia no se fijará fecha, hora, ni número de presentación.

III.- De la memoria descriptiva

Toda memoria descriptiva debe contener una clara y completa descripción de la invención y la mejor forma de ejecutarla, de manera tal que sea posible su evaluación por el examinador de fondo. Debe exponer las diferencias y ventajas aportadas por la invención con respecto a la tecnología anterior (arte previo).

La memoria descriptiva debe contener:

- i.- Título de la invención, que debe coincidir con el título técnico indicado en la solicitud (Planilla SAPI FP-01).
- ii.- Resumen.
- iii.- Antecedentes técnicos.
- iv.- Descripción clara y completa de la invención.
- v.- Dibujos (si aplica).
- vi.- Las reivindicaciones.

1.- Título de la invención:

Es el nombre técnico de la invención, debe ser directo, preciso, corto, sin adjetivar y lo más descriptivo posible de la materia objeto de la invención que se desea proteger, bien sea de producto o de procedimiento.

Ejemplos: Válvula de seguridad para pozo de almacenamiento de gas; Unidad intensificadora de presión para sistema de frenado del vehículo; Método para eliminar las arenas bituminosas de formaciones subterráneas utilizando técnicas de humectación; Proceso de preparación de ciclohexanodionas; Método para mejorar el valor agronómico y nutricional de las plantas; Método para producir pesticidas.

2.- Resumen de la invención:

Consiste en una síntesis del contenido de la memoria descriptiva, preferiblemente no más de 150 palabras. Debe indicar el sector tecnológico al que se aplica la invención, permitir la comprensión esencial del problema técnico que resuelve, como lo resuelve y sus principales usos.

Puede seguirse este orden al escribir el resumen:

i.- Definir el invento.

ii.- Indicar para qué se utiliza.

iii.- Describir las partes principales de la invención y cómo funcionan, sin referirse a las reivindicaciones u otras partes de la solicitud.

Dependiendo de su naturaleza, el resumen pudiera ajustarse a los siguientes parámetros:

i.- Si la invención es una máquina o aparato, señalar su constitución y funcionamiento;

ii.- Si la invención es un artículo manufacturado, señalar su método de fabricación;

iii.- Si la invención es un compuesto químico, señalar su identidad, es decir, la naturaleza general del compuesto y su uso. Por ejemplo: Los compuestos son del grupo de alquilbenceno sulfonilureas;

iv.- Si la invención es una mezcla, señalar sus componentes;

v.- Si la invención es un procedimiento, señalar sus operaciones o etapas.

Ejemplo en el área Petroquímica:

Solicitud VE 2009-000663

Título: CATALIZADOR PARA EL MEJORAMIENTO DEL CRUDO INFERIOR CONTENTIVO DE ÁCIDO, PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DEL MISMO

Resumen de la invención:

La presente invención se relaciona con un material catalítico para el mejoramiento del aceite de hidrocarburos y con un proceso para su preparación, al igual que con la aplicación del catalizador que es preparado a partir de este material catalítico en el pretratamiento y mejoramiento catalítico del crudo inferior contentivo de ácido. Más específicamente, la presente invención se relaciona con un material catalítico para el mejoramiento catalítico del crudo inferior contentivo de ácido en la ausencia de hidrógeno y con un proceso para su preparación.

3.- Antecedentes técnicos de la invención:

Es pertinente indicar el estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad/solicitud, citando, en la medida de lo posible, los documentos o publicaciones que sirvan para reflejar dicho estado de la técnica, y que puedan ser útiles para elaborar posteriormente un informe.

Los antecedentes técnicos persiguen establecer en la mente del examinador de fondo la necesidad del invento que se presenta a su consideración. Se sugiere incluir cómo el problema a solucionar ha sido abordado con anterioridad. Esto implica especificar cuáles son las invenciones o alternativas que constituyen el arte previo en el campo relacionado y cuáles fueron los problemas y desventajas en esas invenciones anteriores, resaltando lo que falta o el vacío que existe en el estado del arte o técnica, que llenará la invención presentada a consideración. Todo debe ser redactado cuidadosamente para que la invención no parezca una solución obvia a partir de las antes conocidas.

Los antecedentes técnicos pueden ir en capítulo separado o estar incluidos en la Descripción de la Invención.

4.- Descripción de la invención:

Consiste en una explicación que permita la comprensión del problema técnico planteado, la solución al mismo y las ventajas de dicha solución por medio de la invención presentada.

Esta deberá ser redactada de forma clara y suficiente, con lenguaje técnico, objetivo y neutral, de manera que un experto con conocimiento medio en el área técnica correspondiente pueda comprender y llevar a efecto la invención. En ella se indicarán suficientemente los elementos técnicos que conforman la invención y se demuestra cómo supera el estado de la técnica, qué hace y cómo funciona, haciendo las referencias necesarias a los dibujos, si los hay.

Los elementos técnicos descritos que se muestran en los dibujos deben ser identificados en la descripción consecutivamente con los mismos números arábigos de referencia colocados entre paréntesis. Por ejemplo: "...dicho elemento se fija al soporte de anclaje (5)". Según lo anterior, la referencia numérica 5 corresponde al soporte de anclaje que se muestra en la figura identificada con ese número. Los diagramas esquemáticos y de flujo se consideran dibujos.

En la descripción debe expresarse la mejor manera de llevar a efecto la invención, que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud, o, si se reivindica prioridad, en la fecha de la prioridad reivindicada. Ello permitirá que una persona con los conocimientos técnicos del área concreta pueda repetirla, partiendo de la información suministrada por el solicitante (principio de la repetibilidad).

El lenguaje técnico utilizado debe ser claro y conciso para que sea posible su comprensión y puesta en práctica mentalmente, y pueda evaluarse asimismo el aporte de la invención a la tecnología existente en el área de que se trate.

Claro: Debe redactarse en forma sencilla utilizando términos técnicos que resulten manifiestos, evidentes y precisos a un experto con conocimiento medio en el campo tecnológico a que aplica la invención.

Conciso: Debe hacerse uso apropiado y oportuno de los conceptos y lenguaje técnico para lograr expresar en forma adecuada, breve y precisa la descripción más apropiada de la invención. Evitar complejidades innecesarias, repeticiones o duplicaciones.

Puesta en práctica: Significa que un experto con conocimiento medio pueda ejecutar mentalmente paso a paso la invención.

Ejemplos de cómo ejecutar la invención, datos experimentales, corridas, tablas, fórmulas, etc, igualmente forman parte de la descripción.

5.- Reivindicaciones

Las reivindicaciones son la parte más importante de una solicitud de patente por cuanto definen la materia sobre la cual se pide protección a favor del solicitante de la patente y a su vez determinan el alcance de la protección otorgada.

El contenido de cada reivindicación debe estar completamente sustentado en la descripción y los dibujos, pudiendo hacer referencia a elementos identificados en los dibujos/figuras. El análisis de las reivindicaciones será realizado por los examinadores de fondo (*esto lo trataremos más adelante en el Capítulo X de esta guía*).

6.- Otras consideraciones sobre la memoria descriptiva

i.- Las unidades de pesos y medidas se expresarán según el sistema internacional de medidas, si inicialmente se hubieran expresado en un sistema diferente. Las temperaturas se expresarán en grados 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; para las fórmulas químicas, deberán emplearse los símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares de uso general. En general, solo deberán utilizarse los términos, signos y símbolos técnicos que se acepten generalmente en la respectiva área. Si un término tiene un significado distinto al que comúnmente se le da en el campo técnico deberá ser indicado.

ii.- Presentada la solicitud de una patente no podrán realizarse modificaciones a la memoria Descriptiva que impliquen una “ampliación” de la divulgación inicialmente reflejada en la misma.

iii.- Con la finalidad de avanzar en la divulgación de las secuencias de Nucleótidos y Aminoácidos en una solicitud de patente, se sugiere la utilización de la Norma ST.26 de la OMPI, “Normas recomendadas para la presentación de listas de Secuencias de Nucleótidos y Aminoácidos mediante el lenguaje extensible de marcado (XML)”.

IV. Principio de la unidad de la invención

La memoria descriptiva no *puede referirse a más de un invento, pues solo podrá ser objeto de protección un solo concepto inventivo*. Esta es una condición administrativa prevista en el Artículo 8 de la LPI.

En este sentido, la solicitud de patente podrá comprender:

- a) Una sola invención
- b) Un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que integren un *único concepto inventivo* general.

Cuando se trate de un grupo de invenciones relacionadas, se debe considerar que el concepto inventivo único que relaciona las invenciones debe ser técnico, cumpliendo por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y ser común a todas las reivindicaciones.

1.- Casos en los que existe unidad inventiva:

- a) Si solo existe una reivindicación independiente y todas las demás reivindicaciones se pueden considerar, a juicio del examinador, dependientes de la primera (aunque estén escritas de otra manera en la solicitud de patente).
- b) Si existe una reivindicación independiente para un producto y una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto, y/o una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- c) Si existe una reivindicación independiente para un producto final químico y una o más reivindicaciones para productos intermedios que tengan los mismos elementos estructurales que el producto final, y los productos finales e intermedios no están separados en el proceso que lleva de uno a otro por algún intermedio que no sea nuevo.
- d) Si existe una reivindicación independiente del tipo Markush (fórmula genérica de una estructura química) que define distintas alternativas y todas estas presentan una propiedad o actividad común y un elemento estructural común, el cual forma la mayor parte de la estructura completa.
- e) Si existe una reivindicación que define una familia de compuestos químicos con una fórmula genérica común y todos los productos definidos por dicha fórmula poseen una actividad o propiedad común a todos ellos.

f) Las reivindicaciones pueden contener equipos, aparatos y dispositivos pero debe existir una conexión entre estos y el proceso reivindicado para conformación de la invención.

2.- Casos en los que no existe unidad inventiva:

La falta de unidad de invención puede determinarse en dos etapas del examen de la memoria descriptiva, así tenemos:

i.- La falta de unidad de la invención “a priori” (al momento de la lectura inicial): Puede identificarse con la sola lectura de la solicitud, en particular de las reivindicaciones, antes de identificar el estado de la técnica. En este caso, trataremos el **fraccionamiento de la solicitud** para lo cual se *deberá requerir al solicitante que aclare cuál es el alcance de la invención*, o que identifique la parte de la invención con la cual prefiere continuar el trámite. Si el solicitante no cumple con el requerimiento de la oficina, la solicitud deberá ser rechazada o abandonada por *falta de unidad*.

Ejemplo: Si tenemos las reivindicaciones independientes:

R1: A + X

R2: A + Y

R3: X + Y

En este caso observamos una falta de unidad “a priori” ya que no hay características técnicas comunes a todas las reivindicaciones. En cambio en el caso de las siguientes reivindicaciones:

R1: A + X

R2: A + Y

No es posible objetar la solicitud de patente por falta de unidad “a priori” por cuanto la característica técnica “A” está presente en todas las reivindicaciones.¹

ii.- La falta de unidad de la invención “a posteriori” (luego de efectuada la búsqueda de antecedentes):

Ocurre cuando lo que se está considerando como concepto inventivo único común no cumple con los requisitos de novedad y/o nivel inventivo. En este caso, las características técnicas especiales de cada “alternativa” ya no pueden estar unidas por ese concepto único.

Nuevamente en el ejemplo arriba mencionado: Si la característica técnica común “A” fuese conocida (forme parte del estado de la técnica), habría una falta de unidad de la invención por cuanto carece de “novedad”.

1

“Características Técnicas de las Reivindicaciones de una Patente”, por Javier Vera, OEPM, Mayo 2014, pág 39. http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc_dilluns_CP/Vera_Caracteristicas_tecnicas_de_reivindicaciones_de_patente.pdf

El criterio de unidad de la invención debe aplicarse solamente a las reivindicaciones independientes y no a las reivindicaciones dependientes. Si las independientes satisfacen la exigencia de unidad de la invención, no puede argumentarse la falta de unidad respecto de las reivindicaciones que dependen de ellas.

Si una reivindicación independiente carece de novedad conviene estudiar si las reivindicaciones que dependan de ésta si presentan o no novedad, lo que pudiere llevar a un otorgamiento parcial del derecho.

Este método para determinar la unidad de la invención debería poder aplicarse incluso antes del comienzo de la búsqueda. Si se efectúa una búsqueda sobre el estado de la técnica, se puede reconsiderar una determinación inicial de la unidad de la invención, basada en la hipótesis de que las reivindicaciones no interfieren en el estado de la técnica, en función de los resultados de la búsqueda.²

3.- Fraccionamiento de la solicitud

El fraccionamiento de la solicitud puede ocurrir en dos instancias:

i.- Por solicitud del interesado: El solicitante podrá, en cualquier etapa del procedimiento antes del otorgamiento o denegación del derecho, solicitar formalmente el fraccionamiento de su solicitud, por medio de escrito dirigido al SAPI. Es importante destacar que el fraccionamiento de la solicitud nunca puede ampliar la protección requerida en la solicitud inicial.

En los casos en que el lapso para reivindicar la prioridad extranjera esté todavía en curso podrá reivindicarse la misma en la o las solicitudes divisionales que corresponda. De lo contrario, solo se reivindicará la fecha de presentación ante el SAPI de la solicitud originaria nacional.

ii.- A solicitud del examinador de Patentes: En caso de no existir unidad de la invención, el examinador de fondo *podrá requerir al solicitante que aclare cuál es el alcance de la invención*, o que identifique la parte de la invención con la cual prefiere continuar el trámite, de ser el caso el solicitante podrá realizar el fraccionamiento de la solicitud, reivindicando en la o las solicitudes divisionales la fecha de presentación ante el SAPI de la solicitud originaria nacional. Esta solicitud/es divisional/es deben presentarse en el plazo de Ley para dar contestación a la devolución de fondo.

En ambos casos el solicitante deberá identificar por escrito la parte de la invención con la cual prefiere continuar el trámite. Acto seguido, deberá presentar una nueva solicitud de patente de invención para la parte o partes fraccionadas de la solicitud, y realizará el pago de las tasas correspondientes a la nueva solicitud o solicitudes.

2 “Tratado de Cooperación en materia de Patentes”. OMPI.
<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/ispe.pdf>

La solicitud divisional deberá reivindicar una invención distinta de la solicitud originaria e ir acompañada de todos los documentos pertinentes.

4.- Desistimiento de la solicitud o desistimiento parcial:

En cualquier etapa del procedimiento incluso después de la publicación, el solicitante podrá, por escrito, desistir total o parcialmente de la solicitud de patente en trámite ante el SAPI. En caso de desistimiento parcial deberá expresamente indicar la parte de la invención con la cual desea continuar el trámite.

V.- Examen de forma:

Este lo lleva a cabo un examinador del SAPI, quien revisa la documentación consignada y verifica que la solicitud de patente contenga todos los requisitos exigidos por la Ley. De ser así, la solicitud continuará su curso, de lo contrario, se emitirá de oficio, una notificación de Devolución de Forma al solicitante para que consigne el/los requisitos faltantes y se subsanen defectos de forma. La Devolución de Forma será notificada al solicitante por publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial.

En caso de que el interesado no responda dentro de los lapsos establecidos, se declara extinguida/abandonada la prioridad de la solicitud y la misma *no* continuará con el trámite.

El examinador podrá en todo caso ponerse en contacto directamente con el solicitante que no hubiese consignado todos los requisitos, a fin de que los complete.

1.- Funciones del examinador de forma

- i.- Verificar el cumplimiento de los requisitos de presentación de una solicitud de patente;
- ii.- Requerir la documentación pertinente al solicitante;
- iii.- Orientar al usuario para el cumplimiento adecuado de formalidades requeridas.

2.- Cumplimiento de los requisitos de presentación de la solicitud

El examinador de forma deberá revisar que la solicitud de patente de invención cumpla con el mínimo de los requisitos de presentación mencionados en el numeral 2, y posteriormente, pasará a la verificación de lo siguiente:

En relación con la solicitud debe verificarse lo siguiente:

- i.- La solicitud (Planilla SAPI FP-01): En ella debe indicarse claramente el tipo de derecho que se solicita: patente de invención, así como los datos de nombre, domicilio, dirección y nacionalidad del solicitante, del inventor o co-inventores y del apoderado en su caso. Igualmente, debe señalarse el título técnico de la invención y estar suscrita por el solicitante o su apoderado. El inventor (a) o co-inventores deberán ser en todo caso personas naturales.
- ii.- La memoria descriptiva o técnica, suficientemente legible.
- iii.- Verificar que estén presentes las reivindicaciones.
- iv.- Debe verificar que la solicitud tenga un resumen donde al menos se indique el campo tecnológico al que se aplicará la invención.
- v.- El poder o indicación del número de inscripción del mismo en el SAPI. Debe indicarse el nombre completo, dirección, correo electrónico, domicilio y teléfono del apoderado.
- vi.- La declaración del inventor (a) o los co-inventores y la cesión del derecho a solicitar la patente, cuando el solicitante sea un tercero, suscrita por cada uno de los inventores y autenticada ante notario público y legalizada por Apostille.
- v.- Copia certificada del documento de prioridad, en los casos en que se reivindique prioridad extranjera.
- vi.- Comprobantes de pago de las tasas correspondientes (solicitud y primera anualidad).
- vii.- Verificar que los anexos citados en la solicitud se acompañen a la misma.³

En el caso de solicitantes nacionales, deberán adjuntarse a la solicitud los siguientes soportes documentales dependiendo del tipo de solicitante:

Personas naturales	Personas jurídicas
<p>i.- Copia de la cédula de identidad o pasaporte del solicitante y del inventor, si se trata de diferentes personas, y de ser el caso, poder autenticado inscrito en el SAPI y copia de la cédula de identidad del apoderado o agente de la propiedad industrial.</p> <p>ii.- Si la persona está domiciliada en el extranjero, el poder es un requisito obligatorio. Dicho poder deberá presentarse autenticado, apostillado, de ser el caso traducido por intérprete público e inscrito en el SAPI.</p>	<p>i.- Copia simple del acta constitutiva de la persona jurídica o ejemplar de la publicación en prensa. Presentar original <i>ad effectum videndi</i>, para que pueda ser cotejado (solicitantes nacionales).</p> <p>ii.- En caso de que la persona jurídica tenga más de cinco (5) años constituida, el interesado deberá presentar copia simple de la última acta de asamblea donde conste la representación legal. Presentar original <i>ad effectum videndi</i>, para que pueda ser cotejado (solicitantes nacionales).</p> <p>iii.- Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de la persona jurídica solicitante vigente y legible (solicitantes nacionales).</p> <p>iv.- Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal de la persona jurídica y sus respectivos RIF vigentes y legibles (solicitantes nacionales).</p> <p>v.- Poder autenticado inscrito en el SAPI y copia de la cédula de identidad del apoderado. En caso de solicitantes extranjeros, el poder deberá presentarse autenticado, apostillado, y de ser el caso traducido por intérprete público.</p> <p>vi.- Documento de declaración y cesión de inventores a la persona</p>

³ Todo documento otorgado en idioma distinto al Castellano debe ser traducido por intérprete público y legalizado por Apostilla o por ante el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se requiera.

	jurídica que solicita el derecho de patente, con las respectivas firmas del cedente y del cesionario autenticado ante notario público. En caso de solicitantes extranjeros, dicho documento deberá presentarse autenticado, apostillado, y de ser el caso, traducido por intérprete público.
--	--

En aquellos casos en que el solicitante sea un ente o institución pública :

- i.- Copia simple de la Gaceta Oficial de creación del ente o institución.
- ii.- Copia simple del Reglamento o Estatutos del ente o institución.
- iii.- Copia simple de la Gaceta Oficial del nombramiento del Ministro (a), Presidente (a), y/o Director (a) del ente.
- iv.- Copia simple del RIF del ente (vigente y legible).
- v.- Copia simple de la cédula de identidad y RIF del representante legal y/o del Ministro (a), Presidente (a), y/o Director (a).
- vi.- En caso de actuar mediante apoderado, debe presentar poder autenticado inscrito en el SAPI y copia de la cédula de identidad del apoderado.⁴

3.- Requerimiento de documentación

Si el solicitante no cumpliera con los requisitos de presentación, el SAPI devolverá (Devolución de Forma) al interesado la solicitud que hubiere presentado, con exposición de las razones en que funde la devolución. La devolución de la solicitud no extingue la prioridad de la presentación, si en el plazo de treinta días contados desde la fecha de la devolución fuere consignada nuevamente la solicitud con las correcciones del caso.

El SAPI queda facultado para prorrogar este plazo hasta por el término de tres meses, previa solicitud del interesado, cuando a juicio de aquél la naturaleza del asunto así lo requiera.

4.- Orientación del usuario para el cumplimiento adecuado de formalidades requeridas

El examinador de Forma queda facultado para, directamente, dirigirse al solicitante a fin de orientarlo en el cumplimiento adecuado de las formalidades requeridas con el objetivo de dar continuación al trámite administrativo de la solicitud de patente.

⁴ Por medio de oficio dirigido al Director General del SAPI podrá solicitar la exoneración de las tasas y aranceles, indicando el número de solicitudes requeridas.

VI.- Devolución de forma:

El examinador de forma de la Dirección de Patentes debe verificar si efectivamente la nueva solicitud cumple con los requisitos formales establecidos en la Ley.

i.- Si dicho examen revela que la solicitud no cumple con alguno de estos requisitos, el examinador de forma podrá de oficio, a su juicio, contactar directamente al solicitante para que realice las correcciones pertinentes de su solicitud o presente la documentación faltante, o devolver al interesado la solicitud que éste hubiere presentado, mediante resolución publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial, con exposición de las razones o motivos en que funde la devolución, emitiendo entonces el correspondiente *“oficio de devolución”*.

ii.- En caso de que no exista defecto de forma, el examinador de forma pasará el expediente al coordinador del área para que se notifique al solicitante proceder con las tres (3) publicaciones en el diario digital del SAPI, las cuales son una etapa previa a la publicación de la solicitud para fines de oposición en el Boletín de la Propiedad Industrial.

VII.- Publicación de la solicitud de Patente en el Diario Digital del SAPI

Habiéndose cumplido con todos los requisitos de forma y una vez hayan transcurrido al menos 18 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de Patente de Invención, o de ser el caso de la fecha de la prioridad extranjera reivindicada, el SAPI **ordenará su publicación** a costa del interesado en uno de los periódicos de circulación diaria en la capital de la República, tres veces durante treinta días, con intervalos de diez días entre una y otra publicación y deben ser realizadas dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la vigencia del Boletín de la Propiedad Industrial donde se notifique.

El SAPI ha puesto a disposición de los solicitantes de derechos su plataforma del diario digital para la publicación de las solicitudes de patentes de invención.

En caso de no verificarse en el expediente las tres (3) publicaciones en prensa (o diario digital del SAPI) a que se refiere esta sección, la solicitud será declarada abandonada y extinguida su prioridad, notificando al solicitante por publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial.

VIII.- Publicación de la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial

Una vez recibidas las tres publicaciones en prensa establecidas en la Ley, el SAPI ordenará la publicación de la solicitud de patente de invención en el Boletín de la Propiedad Industrial para fines de oposición por parte de terceros interesados.

De no presentarse oposición por parte de terceros se pasará el expediente al Examen de Fondo (Examen de Patentabilidad) de la solicitud.

IX.- Oposiciones a las solicitudes de Patentes

En el plazo de 60 días continuos a partir de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial *cualquier persona que tenga legítimo interés podrá objetar la solicitud y oponerse al otorgamiento de derechos sobre la misma.*

Si se presenta oposición, el expediente será pasado a la Dirección de Oposiciones, para que se notifique al solicitante por publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial a fin de que retire copia del escrito de oposición y sus anexos y en el plazo de Ley presente los argumentos y defensas que estime conveniente, luego el SAPI decidirá la oposición, y de ser el caso, posteriormente realizará el Examen de Fondo correspondiente.

En caso de oposiciones por Mejor Derecho, el SAPI pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que éste resuelva la oposición con las pruebas que ante él se presenten según los trámites del juicio ordinario. Se notificará al solicitante por publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial del envío al tribunal distribuidor del expediente administrativo indicando oficio y fecha de remisión, luego se publicarán la fecha de distribución, el número de expediente judicial y el tribunal asignado. Se suspenderá el procedimiento administrativo de concesión de la patente hasta que el tribunal decida y la parte interesada gestione nuevamente el asunto.

X.- Práctica del examen de fondo

En esta etapa del proceso la solicitud de patente es evaluada **técnica/jurídicamente** por un examinador de fondo (especialista en el área tecnológica aplicable), para determinar si la invención reivindicada puede ser objeto de registro y si ésta cumple con los requisitos de patentabilidad, que en el caso de las Patentes de Invención son la novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial.

Se presume que las invenciones cumplen con las condiciones de Ley y la labor de los examinadores de fondo en cada área tecnológica será desmontar esa presunción.

De cumplir la solicitud con todas las exigencias de Ley, el resultado de la evaluación será favorable y la patente será otorgada. De lo contrario *será Devuelta de Fondo* para que subsane elementos que pudieran generar la negativa del otorgamiento del derecho, siempre que no implique con respecto a la materia reivindicada ampliación del concepto inventivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el examinador de fondo podrá ponerse en contacto directamente con el solicitante cuya solicitud no cumpla con los requisitos de patentabilidad para intercambiar ideas, apreciaciones o realizar sugerencias sobre el alcance de la invención que opta al derecho de patente, a fin de que se hagan las modificaciones o enmiendas pertinentes.

1. Funciones del examinador de fondo

- a) Estudiar la documentación técnica del expediente;
- b) Formular nuevos requerimientos de documentación, de ser necesario;
- c) Recomendar la división de la solicitud, si se observare falta de unidad de la invención;
- d) Recomendar el cambio de modalidad de protección, si se estima necesario;
- e) Hacer la búsqueda previa del estado de la técnica en el área correspondiente;
- f) Hacer el examen de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicación industrial);
- g) Elaboración de informes técnicos correspondientes, los cuales deberá suscribir;
- h) Emitir un oficio de Devolución de Fondo para subsanar omisiones o realizar correcciones o modificaciones necesarias;
- i) Orientación y comunicación al usuario para el cumplimiento de los requisitos técnicos adecuados.

2.- Verificaciones previas al examen de fondo

El examinador de fondo deberá seguir los siguientes pasos:

- i.- Verificar que la solicitud de patente se haya publicado.
- ii.- En caso de Oposición, que la misma con sus anexos (si los hubiese) curse dentro del expediente, que haya sido notificada al solicitante, que no haya sido desistida y, si el solicitante presentó defensa que dicho escrito con sus anexos curse dentro del expediente. En este caso, elaborará informe técnico y remitirá el expediente a la Dirección de Oposiciones.
- iii.- Si se reivindicó prioridad, revisar que los datos de fecha, número de prioridad y lugar de origen estén correctos. Que la solicitud haya sido presentada dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la prioridad reivindicada. Que curse en el expediente copia certificada del documento de prioridad indicado en la solicitud de patente (no se requiere legalización). Que el contenido técnico de la solicitud de patente objeto de examen se corresponda con el de la prioridad reivindicada (no es necesario que sea idéntica la reivindicación, pero sí que la contenga).
- iv.- Hacer la búsqueda previa del estado de la técnica en el área correspondiente.
- v.- Estudiar la memoria descriptiva, los dibujos (si los hay) y las reivindicaciones o las modificaciones a éstos, enviados por el solicitante.
- vi.- Solicitar la división de la solicitud, si se observare falta de unidad de la invención;
- vii.- Recomendar el cambio de modalidad de protección, si se estima necesario;
- viii.- Hacer el examen de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicación industrial);
- ix.- Preparar un informe donde anotará todas las objeciones necesarias, que pueden ser de forma (claridad, concisión, etc.), referentes a materia no patentable, a falta de novedad, de nivel inventivo, de aplicación industrial y de unidad de la invención. Debe indicar, para cada objeción, la parte de la solicitud que es deficiente, el requisito legal que no satisface y las razones o motivos que sustentan la objeción. Por ejemplo, el examinador debe ser claro al indicar cuáles son las reivindicaciones afectadas por falta de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y/o indicar si se trata de un caso de unidad de invención, justificando cada uno de sus requerimientos;
- x.- Cuando el estudio indique que **no** se cumplen los requisitos de patentabilidad, se hará la correspondiente Devolución de Fondo, indicando las razones de la misma, para lo cual el solicitante

contará con treinta (30) días hábiles para presentar las correcciones a partir de la fecha del Boletín de la Propiedad Industrial donde se publique la devolución. Este plazo podrá ser ampliado hasta por tres (3) meses a petición del interesado. El solicitante podrá modificar, complementar su solicitud (pero no ampliar las reivindicaciones), o presentar los argumentos que estime necesarios dentro del plazo legal establecido.

3. Lineamientos para el examen de fondo

3.1 Análisis de las reivindicaciones

Las reivindicaciones definen la materia sobre la cual se pide protección a favor del solicitante de la Patente y a su vez determinan el alcance de la protección otorgada.

Deben redactarse de manera **clara y concisa** en función de las características o aspectos técnicos esenciales de la invención, no de sus atributos o utilidad y deben ir numeradas correlativamente. Los elementos técnicos presentes en las reivindicaciones deben estar interrelacionados cooperando entre ellos para la integración de la invención.

El contenido de cada reivindicación debe estar completamente sustentado en la descripción y los dibujos, pudiendo hacer referencia a elementos identificados en los dibujos/figuras.

Podrá objetarse el excesivo número de reivindicaciones que no aporten algún elemento adicional a lo ya reivindicado. En este sentido, en los casos en que existan múltiples reivindicaciones independientes, el examinador deberá evaluar la posibilidad de reducir su número mediante reivindicaciones dependientes. Por ello el concepto de concisión implica redactar las reivindicaciones con las palabras precisas, sin excederse ni tampoco omitir.

No deben admitirse términos imprecisos en las reivindicaciones como “alrededor de...” o “aproximadamente”, ni términos relativos como “mayor” o “delgado” ya que pueden generar ambigüedad.

El examinador de fondo debe comenzar el análisis de la solicitud por las reivindicaciones, para determinar si estas identifican completamente la invención, de acuerdo con los siguientes pasos:

- i.- Revisar la forma en que están redactadas las reivindicaciones;
- ii.- Identificar las categorías de las reivindicaciones (independientes y/o dependientes);
- iii.- Determinar la claridad, el contenido y el alcance de las reivindicaciones a la luz de la descripción;
- iv.- Determinar la unidad de la invención;
- v.- Identificar si toda la materia contenida dentro de las reivindicaciones se puede considerar como invención de acuerdo a la legislación nacional, de ser el caso;
- vi.- Identificar, dentro de las reivindicaciones, las invenciones no patentables.

3.1.1- Estructura básica de una reivindicación:

Las reivindicaciones deben redactarse en función de las características técnicas necesarias para la definición del objeto inventivo. En este sentido, una característica técnica define uno o varios elementos técnicos, su interrelación y el efecto técnico que se produce.

Las reivindicaciones deben poseer la siguiente estructura:

Preámbulo: identifica la naturaleza básica del invento, se refiere a lo existente en el arte previo. Define el tipo de invención (producto/procedimiento) o el campo de aplicación de la invención con las características técnicas ya conocidas. Debe redactarse lo más amplio posible.

Palabras de transición: son aquellas que enlazan el preámbulo y el cuerpo o parte caracterizante de la reivindicación y pueden ser abiertas o cerradas. Por ejemplo: “comprende”, “que incluye”, “contiene”, “abarca”, “que consiste en”, “caracterizado por”, “consta de”.

Cuerpo o parte caracterizante: es la parte medular de una reivindicación por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones que pudieran existir. Constituyen el aporte técnico que reúne las condiciones de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y por lo tanto el mérito para otorgar una patente. Es importante que el cuerpo o parte caracterizante sea consecuente con el preámbulo. Así, por ejemplo, si en el preámbulo se indica un procedimiento, en el cuerpo o parte caracterizante deben desarrollarse las fases del mismo y no la descripción de aparatos, o viceversa.

Como se muestra a continuación:

“Una tubería doble que comprende: una tubería exterior; y una tubería interior que presenta forma espiral u ondulada configurada para mantenerse en su posición mediante la cara circunferencial interior de la tubería exterior”.

Cuando una invención incluye alguna clase de material biológico y el material se haya depositado en un centro autorizado para ello por lo complejo de su descripción, las reivindicaciones deben incluir una referencia a dicho centro y su número de acceso, lo que constituye en sí una característica técnica. Por ejemplo:

“Un hibridoma productor de un anticuerpo monoclonal contra la IL-4 depositado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), con el número de acceso XXX”.

Ejemplo en el área Petroquímica:

Solicitud VE 2016-0614

Título: PROCESO Y SISTEMA PARA LA PRODUCCIÓN DE OLEFINAS

Reivindicación:

1) Un proceso (100) para la producción de olefinas, en el cual el metano, junto con oxígeno, se suministra en paralelo, donde comprende un primer y un segundo procesos de conversión catalítica-térmica (10A, 10B), donde el primer y el segundo procesos de conversión catalítica-térmica (10A, 10B) incluyen, cada uno, una etapa catalítica (11A, 11B) y una etapa térmica (12A, 12B) que sigue a la etapa catalítica, donde parte del metano se convierte en cada una de las etapas catalíticas (11A, 11B) con la formación de hidrocarburos superiores, con lo cual una primera mezcla de gases, que contiene los hidrocarburos superiores, se forma en cada caso.

3.1.2.- Tipos de reivindicaciones:

Podemos encontrar dos tipos de reivindicaciones, las reivindicaciones independientes y las dependientes.

Las independientes son aquellas que definen las características técnicas esenciales de la invención, resultando autosuficientes en sí mismas. Puede haber más de una reivindicación independiente.

Ejemplo: "Un instrumento de escritura compuesto por las unidades a y b".

Las dependientes son aquellas que añaden características técnicas adicionales a los elementos técnicos de la reivindicación de la que dependen.

Ejemplo: "Aparato según la reivindicación 1 caracterizado por, que además incluye..."

Ejemplo en el área Petroquímica:

Solicitud VE 2010-0879

Título: UN PROCESO MEJORADO PARA CARACTERIZAR LA EVOLUCIÓN DE UN YACIMIENTO DE PETRÓLEO O GAS A TRAVÉS DEL TIEMPO

Reivindicaciones:

1) Un proceso para la caracterización de la evolución de un yacimiento a través de un intervalo de tiempo, **que comprende** las etapas de: la provisión de n estudios del yacimiento, cada uno teniendo un conjunto de trazas sísmicas, en un tiempo T_n y $n > 2$; la derivación de un mapa de ponderación de la regularización óptima a partir de una combinación de por lo menos 3 estudios; y la utilización de las ponderaciones de regularización óptima para invertir y obtener una imagen sísmica mejorada en el intervalo de tiempo entre pares de estudios sísmicos.

2) **Un proceso de acuerdo con la Reivindicación 1 caracterizado porque** los n estudios se combinan para derivar el mapa de ponderaciones de la regularización óptima.

3) **Un proceso de acuerdo con la Reivindicación 1 o la Reivindicación 2 caracterizado porque** la inversión se lleva a cabo para el cambio en la velocidad relativa.

3.1.3.- Dependencia múltiple/falsa dependencia

Es posible que las reivindicaciones dependientes puedan tener dependencias múltiples, esto es, que incluyan las características de más de una reivindicación anterior. La única limitación que existe con respecto a la existencia de varias reivindicaciones dependientes múltiples es la de la posible *falta de claridad* en la definición del objeto de la invención.

La dependencia de la reivindicación dependiente múltiple con las reivindicaciones de las que depende puede ser en forma alternativa (“o”) o en forma acumulativa (“y”).

Ejemplo: “Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 o 4, que comprende además...”, o “Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 y 4, que comprende además...”

En ocasiones, una reivindicación de una determinada categoría hace mención a otra reivindicación de otra categoría. Esta situación constituye una **falsa dependencia**, ya que se trata únicamente de una referencia o relación con otra reivindicación. Otro caso es cuando la reivindicación dependiente no incluye todas las características de la reivindicación independiente.

En el caso de falsa dependencia debe analizarse la patentabilidad de la reivindicación independiente, pero también la patentabilidad de las relaciones falsamente dependientes. Es decir, la patentabilidad de la independiente, en este supuesto, no implica la patentabilidad de la falsa dependiente.

Ejemplo:

Reivindicaciones:

- 1) Combinación química que es caracterizada porque comprende una mezcla de etanol, metanol y propanol.
- 2) Combinación según la reivindicación 1, que comprende además agua y butanol.
- 3) Método según la reivindicación 1, donde la etapa a) comprende calentar la combinación a 100° C.

Se puede notar que hay un salto de categoría en la reivindicación 3, ya que, en la reivindicación uno se habla de un producto y no de un método.

3.1.4.- Modificación de las reivindicaciones:

Una reivindicación se puede modificar durante el proceso de Examen de Fondo para reducir el alcance de la protección. La modificación no debe añadir materia nueva que no figure en la solicitud originalmente presentada. Pueden ocurrir las siguientes modificaciones:

i.- Combinación de reivindicaciones: Esta es la modificación más usual, que resulta de haber sido objetada una reivindicación independiente pero no así alguna de las características presentes en sus

reivindicaciones dependientes. La modificación consiste en construir una nueva reivindicación independiente donde todas las características objetadas se incluyen en el preámbulo y las características no objetadas en las antiguas reivindicaciones dependientes se convierten en el cuerpo o parte caracterizante de la nueva reivindicación independiente. Esta modificación es solo posible si existe una relación técnica entre todas las características técnicas ahora combinadas.⁵

ii.- Inclusión de una característica de la descripción o dibujos en una reivindicación: Consiste en la inclusión, en el cuerpo o parte caracterizadora de una reivindicación independiente, de características técnicas presentes en la descripción o los dibujos, siempre que esté descrita en conexión con las otras características. Esta modificación no amplía en forma alguna el alcance de la protección porque la característica técnica ya aparece en la memoria o los dibujos.⁶

iii.- Eliminación de una característica técnica de una reivindicación: Esta puede ser admisible como modificación, siempre que dicha característica no sea esencial para la función de la invención, a la vista del problema técnico que va a resolver, y que dicha eliminación no suponga modificación alguna en el resto de características ni al efecto conjunto, ni tampoco una ampliación en el alcance de la protección.⁷

Ejemplos de cómo debe y no debe redactarse una reivindicación:

Solicitud VE 2015-0324

Título: REDUCTOR DE VISCOSIDAD PARA PETRÓLEO CRUDO PESADO

Reivindicaciones:

1) Una composición reductora de viscosidad para fluidos de hidrocarburos, **siendo que la composición reductora de viscosidad** comprende un fosfoglicérido, un aceite vegetal, un solvente no aromático, un hidrocarburo aromático policíclico y un estabilizador. **Incorrecta.**

- Frases repetitivas o mal empleadas que generan confusión a la hora de evaluar.
- Falta información sobre las características técnicas esenciales.

1) Una composición reductora de viscosidad para fluidos de hidrocarburos, que comprende un fosfoglicérido, un aceite vegetal, un solvente no aromático, un hidrocarburo aromático policíclico, el cual se encuentra en un rango entre 5 y 15% en peso y un estabilizador que se encuentra en un rango de 0,5 a 2% en peso. **Correcta.**

5) La composición reductora de viscosidad de la reivindicación 5, en la cual el biodiesel se selecciona del grupo consistente en metil ésteres de ácidos grasos saturados, metil ésteres de ácidos grasos no saturados, y/o mezclas de los mismos. **Incorrecta.**

5 *“Características Técnicas de las Reivindicaciones de una Patente”, por Javier Vera, OEPM, Mayo 2014, pág 51. http://www.ub.edu/centredepateats/pdf/doc_dilluns_CP/Vera_Caracteristicas_tecnicas_de_reivindicaciones_de_patente.pdf*

6 *Idem, pág 53.*

7 *Ibidem, pág. 54.*

→ Podemos notar que la reivindicación 5 hace referencia a ella misma.

5) La composición reductora de viscosidad de la reivindicación 4, en la cual el biodiesel se selecciona del grupo que consiste en metil ésteres de ácidos grasos saturados, metil ésteres de ácidos grasos no saturados, y/o mezclas de los mismos. **Correcta.**

Solicitud:XXXXX

Título: MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN FERTILIZANTE DE UREA CON AZUFRE ELEMENTAL Y EL PRODUCTO DEL MISMO.

Reivindicaciones:

1) Método para la producción de un fertilizante de urea con azufre elemental a partir de azufre en estado líquido y una masa fundida de urea líquida. **Incorrecta.**

→ Es una reivindicación muy general, le faltan características técnicas esenciales.

1) Método para la producción de un fertilizante de urea con azufre elemental a partir de azufre en estado líquido y una masa fundida de urea líquida caracterizado por influir en la tensión superficial entre las dos fases de azufre y urea en estado líquido a temperaturas superiores a los puntos de fusión, mediante suministro de un aditivo termoestable y anfótero al fundido líquido azufre/urea para obtener una fase mixta homogénea, que posteriormente se distribuye y solidifica. **Correcta.**

7) **Un fertilizante de urea-azufre según la reivindicación 1** caracterizado porque el fertilizante comprende una fase homogéneamente mezclada de urea y azufre elemental y un aditivo que es biodegradable, termoestable y anfótero. **Incorrecta.**

→ Hay un salto de categoría, ya que, la reivindicación 1 hace referencia a un Método y no al fertilizante.

7) Un fertilizante de urea-azufre caracterizado porque el fertilizante comprende una fase homogéneamente mezclada de urea y azufre elemental y un aditivo que es biodegradable, termoestable y anfótero. **Correcta.**

3.2.- Análisis de la Descripción

i.- Verificar que la descripción contenga la información completa, clara y con la estructura adecuada, de acuerdo con lo estipulado en la ley;

ii.- Verificar que las unidades se encuentren en el sistema internacional de unidades;

iii.- Verificar que la descripción de los dibujos tenga relación directa con la descripción de la invención en la memoria técnica;

iv.- Verificar que se utilicen términos técnicos reconocidos en el ámbito técnico correspondiente. Si los términos son poco reconocidos, deben estar definidos correctamente;

v.- Identificar las características técnicas de la invención; y,

vi.- Verificar que en la descripción se encuentra la materia reivindicada.

3.3.- Análisis de los Dibujos

Los dibujos, los planos, las figuras y las representaciones gráficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención.

- i.- Deben ser presentados en hojas numeradas tras las reivindicaciones;
- ii.- Los dibujos deben ir numerados consecutivamente en números arábigos;
- iii.- No deben contener texto alguno y deben llevar signos de referencia solo si figuran en la descripción o en los dibujos, debiendo utilizarse las mismas referencias en toda la memoria;
- iv.- Deben tener una relación directa con la descripción;
- v.- Deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas;
- vi.- La relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia que se encuentren en ambos elementos y guarden una correspondencia;
- v.- Si en la descripción se mencionan figuras, éstas deben, obligatoriamente, estar incluidas;
- vi.- No deben considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos;
- vii.- No deben considerarse símbolos o números que no hayan sido mencionados en la descripción;
- viii.- En lo posible, no deben incluirse textos o letreros;
- ix.- Los diagramas esquemáticos y de flujo se consideran dibujos, así como tablas, fórmulas químicas y matemáticas.

Ejemplos de dibujos:

PARTE ELÉCTRICA GIRATORIA

Figura 1

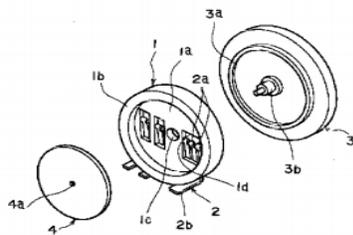


Figura 2

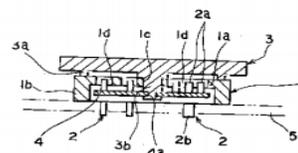


Figura 3

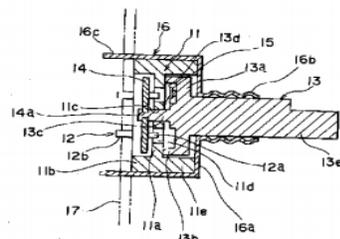
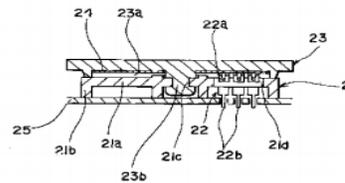
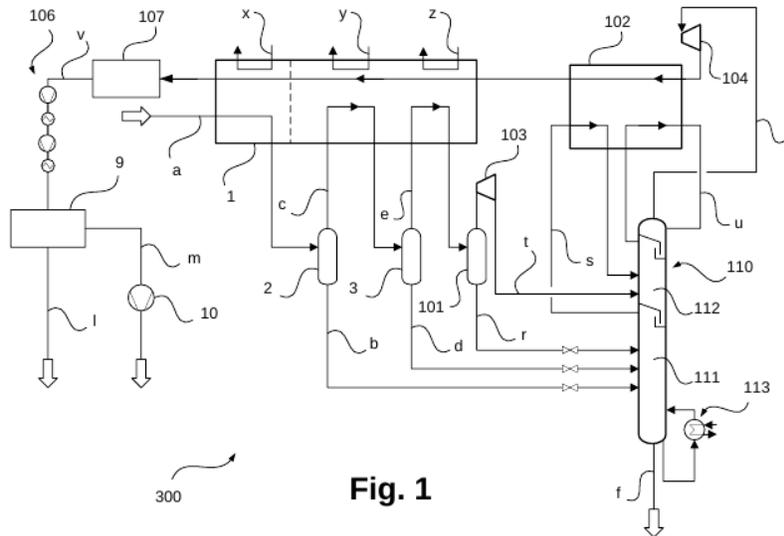


Figura 4



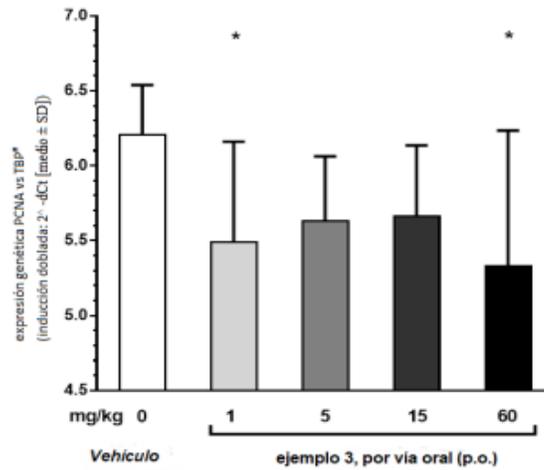
**MÉTODO Y APARATO PARA OBTENER HIDRÓGENO DE UNA MEZCLA DE MATERIAL DE ALIMENTACIÓN
 CON CONTENIDO DE HIDRÓGENO E HIDROCARBUROS**



AMIDAS AROMÁTICAS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

FIGURAS

Figura 1



*p < 0,05 ANOVA para ejemplo 3 seguido del vehículo de Dunnett, se eliminó 1 valor atípico (prueba de Grubb)
#TBP: proteína de unión a TATA (señal de referencia)

3.4.- Determinación del estado de la técnica

Una vez que se ha efectuado el análisis de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos, y se ha comprendido la materia de la invención, el examinador de fondo debe proceder a determinar el estado de la técnica en el área específica.

El **estado de la técnica** que debe tomarse en cuenta para la apreciación de la novedad y del nivel inventivo de una solicitud de patente de invención, comprende todo lo que se haya puesto a disposición del público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo, antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de una solicitud anterior, cuando se reivindique la prioridad de la misma.

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite en el país, cuya fecha de solicitud sea anterior a la fecha de la solicitud de patente bajo examen.

Con la finalidad de establecer el estado de la técnica el examinador de fondo debe realizar una búsqueda por todos los medios disponibles a su alcance (documentales, publicaciones, bases de datos, entre otros) para poder determinar si la invención es nueva, en base a todo lo existente con anterioridad a la fecha de la solicitud que se examina o a la de la prioridad que reivindica (si es el caso).

Para conocer los antecedentes se sugiere hacer una búsqueda técnica en las bases de datos de patentes: SAPI, USPTO, ESPACENET, PATENTSCOPE, GOOGLE PATENTS, OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM). También puede accederse a bases de datos de bibliografía científica y tecnológica y usar otros medios como la literatura y bases de datos libres de información general.

Las búsquedas pueden hacerse en la base de datos del SAPI y/o internacionales, con especial atención a la novedad de la invención y a cualquier elemento existente en el arte previo de la misma vinculado al nivel inventivo, con las siguientes herramientas: uso de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) u otra que sea relevante, uso de palabras claves contenidas en el título o resumen, mezcla de palabras claves y clase internacional, y/o apellidos de los inventores o nombre del solicitante de la patente, entre otros.⁸

3.5.- Evaluación de la novedad

Las reivindicaciones determinan el alcance de la protección conferida por la patente. Por ello, al analizar la novedad se deben interpretar las reivindicaciones tomando el sentido más amplio de las definiciones empleadas.

Para determinar la novedad de la invención se debe comprobar si existen anticipaciones de la técnica que contengan implícita o explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención.

Se deberán comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones.

Si todas las características técnicas de las reivindicaciones independientes se encuentran descritas en un mismo antecedente, el objeto de dicha reivindicación carece de novedad. Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva. Es importante destacar que la novedad y nivel inventivo son criterios distintos y hay que analizarlos por separado.

Es importante tener en cuenta que:

i.- No caben interpretaciones de un antecedente contenido en el estado de la técnica. Solamente lo que está descrito claramente o lo que se deriva directamente de la divulgación de dicho antecedente puede ser usado en contra de la novedad de un producto o procedimiento reivindicado.

⁸
informe técnico.

Los documentos recuperados y utilizados por el examinador de fondo deberán ser citados en su

ii.- Las modificaciones obvias o equivalentes del producto o procedimiento descrito en el estado de la técnica no pueden ser citadas en contra de la novedad del producto o proceso reivindicado, sino cuando están descritas ellas mismas en el antecedente.

iii.- Se procede de igual manera con todas las reivindicaciones independientes, en su caso, y con las reivindicaciones dependientes, con el fin de determinar la existencia o no de materia novedosa respecto a cada uno de los antecedentes del estado de la técnica.

En caso de ausencia de novedad, el informe técnico deberá *citar el antecedente* que contiene todos los elementos de la reivindicación indicando los pasajes donde se encuentra cada uno de ellos. En consecuencia, para evaluar la Novedad se debe:

i.- Comparar elemento por elemento lo que se encuentra en el estado de la técnica y la solución propuesta, comparando, en primer lugar, la reivindicación independiente con el contenido entero de cada publicación (u otra divulgación), tomada aisladamente;

ii.- Comparar si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica en un único documento. Si la materia, por sí sola, contiene el conjunto de las características de la reivindicación analizada, se considera que no tiene novedad;

iii.- Verificar si existen otras reivindicaciones independientes bajo el mismo análisis anterior y revisar las reivindicaciones dependientes para examinar si hay elementos nuevos;

iv.- Considerar, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante el SAPI y cuya fecha de presentación o de prioridad sea anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud que se está estudiando; y,

v.- La evaluación de la unidad de la invención “*a posteriori*” se realizará luego de conocer el estado de la técnica.

Ejemplo 1:

Se reivindica un sistema de puertas corredizas para un armario que contenga un televisor, una radio o un aparato electrónico similar, caracterizado por que las puertas están hechas de una serie de listones verticales adyacentes, que cada uno de los listones está enganchado de manera flexible al listón adyacente, y que sus extremidades inferiores y superiores se encuentran dirigidas por unas guías lineales horizontales que se prolongan por encima y por debajo, a lo largo de las partes frontal y laterales del armario, permitiendo que las puertas tengan un movimiento lateral al abrirse y cerrarse la parte delantera del armario.

En la reivindicación 2 se definen las guías como ranuras, y en la reivindicación 3 se precisa que los listones están hechos del mismo material que el armario.

En el estado de la técnica se encontró un documento que describe: “*un hangar de un avión con puertas corredizas que se mueven por medio de ruedas pequeñas a las que están apoyados los listones, cuyas extremidades superiores sólo están dirigidas por guías*”.

Este documento **no se puede considerar como una anticipación a los efectos de la novedad**, porque no describe las guías inferiores (ruedas en lugar de guía). Todas las demás características técnicas están explícita o implícitamente descritas.⁹

Ejemplo 2:

Se reivindica un resistor eléctrico de precisión, que comprende una barra de material cerámico que lleva en la superficie una pista metálica espiral, caracterizado por ser la resistividad del metal 2,8 Ω .cm.

El estado de la técnica citado en el informe de búsqueda: “*consiste en un catálogo comercial que presenta varios resistores en forma de espiral de aluminio depositado en la superficie de una barra de alúmina. En un manual de referencia se puede encontrar que el aluminio tiene una resistividad de 2,8 Ω .cm.*”

Todas las características técnicas siendo explícita o implícitamente presentes en el documento citado, es decir: barra de material cerámico (alúmina), espiral de metal (aluminio) depositado en la superficie, resistividad del aluminio = 2,8 cm (característica inherente). **En este caso hay falta de novedad.**¹⁰

3.5.1.- La novedad respecto a las expresiones generales y los rangos:

Cuando examinamos una solicitud de patente debemos tener en cuenta que una expresión general no destruye la novedad de un elemento específico que cae dentro de esta expresión, pero un elemento específico presente en un antecedente si destruye la novedad de una reivindicación general que lo incluya.

La descripción en el estado de la técnica de una clase genérica, por ejemplo, “metal”, “halógenos”, etc., no destruye la novedad de un elemento particular de la clase (como, por ejemplo, cobre o flúor).

En el caso de rangos considerados como valores numéricos que indican un máximo y un mínimo, tenemos que expresiones del tipo “ C_nH_{2n+2} ” donde $n=1$ a 8 destruyen la novedad de los miembros finales de la familia, es decir para $n=1$ (C_1H_4) y para $n=8$ (C_8H_{18}) pero no la de los miembros intermedios (por ejemplo, C_5H_{12}), a menos que estos miembros intermedios se encuentren explícita y específicamente descritos en el documento considerado.¹¹ En caso contrario, los miembros

9 “Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del itmo centroamericano y la República Dominicana” Sep. 2006, pág. 64. https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf

10 Idem, pág. 65

11 Ibidem, pág. 65

intermedios serían novedosos y en consecuencia reivindicables. No obstante, por lo general las memorias descriptivas incluyen los miembros intermedios representativos.

Ejemplo 1:

Solicitud de patente: eje de metal.

Estado de la técnica: eje de cobre.

Conclusión: Carece de novedad.

Ejemplo 2:

Solicitud de patente: temperatura entre 120 y 150°C.

Estado de la técnica: 120°C.

Conclusión: Carece de novedad.

Ejemplo 3:

Solicitud de patente: temperatura entre 125 a 130°C.

Estado de la técnica: de 120 a 150°C.

Conclusión: selección específica en un rango comparativamente amplio y lejos de los límites. Novedosa.

Ejemplo 4:

Un documento publicado en 1935 describe el procesado de una señal eléctrica y contiene un diagrama de un circuito eléctrico y la declaración de que se puede utilizar cualquier modo de amplificar la señal eléctrica.

Este documento no destruye la novedad de una reivindicación para el mismo circuito presentada en el 2003, si la reivindicación especifica que la ampliación de la señal eléctrica se efectúa por medio de transistores. Los transistores no se inventaron hasta finales de los años 40 y por eso, aunque puede ser evidente emplear transistores hoy en día, el experto en la materia que leyó el documento cuando fue publicado (1935), no podía haber interpretado que los transistores podían ser también utilizados. En otras palabras, el documento simplemente no contiene esa información en la fecha en que fue publicado.¹²

Conclusión: Novedosa.

Ejemplo 5:

¹² “Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano y la República Dominicana” Sep. 2006, pág. 66. https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf

La descripción de un gancho para una grúa implica ciertas características técnicas en lo que se refiere a fuerza, tamaño, etc. Un gancho para pescar peces pequeños implica normalmente otras características técnicas. Ninguno de estos ganchos se considera que destruya la novedad del otro, aunque puedan tener una forma similar. Así la palabra “para” en estas reivindicaciones, implícitamente quiere decir “apropiado para”. Ninguno de estos ganchos podría ser apropiado para realizar la función del otro.

Conclusión: Novedosa.

Ejemplo 6:

Una solicitud reivindica una composición que comprende una combinación de A, B y C. Donde A es una aleación de 75% de hierro y 25% de cromo.

En el estado de la técnica se encontró un documento donde se describe la combinación A, B y C con el mismo rango establecido en A.

Conclusión: No hay novedad.

3.5.2 .- La novedad y los parámetros

Al analizar parámetros entendidos como valores característicos de propiedades mensurables o combinaciones matemáticas de varias variables, tenemos que en el caso en que un producto se corresponde en todos sus aspectos con otro del estado de la técnica, por ejemplo, si los productos de partida del proceso de fabricación son idénticos pero el estado de la técnica no menciona un parámetro particular definido en la reivindicación, se debe hacer inicialmente una objeción por falta de novedad, indicando que el arte anterior con toda probabilidad tendría el mismo valor para ese parámetro si se midiera. Esto se aplicará especialmente si el parámetro es inusual o desconocido.

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

Ejemplo:

Un documento describe que cierto procedimiento químico puede realizarse a un intervalo de temperaturas entre 10 y 100°C, y que también describe ensayos realizados a las siguientes temperaturas: 20, 40, 60 y 80°C. Más tarde un inventor descubre que entre 68 y 72°C el procedimiento es de manera inesperada, mucho más eficaz y produce un rendimiento mayor. Esta información será muy apreciada en el mundo comercial, y el inventor querrá solicitar una patente que reivindique el procedimiento entre 68 y 72°C. La

búsqueda correspondiente revelará el documento arriba mencionado que ya describe el intervalo de 10 a 100°C.¹³

La existencia de un *efecto inesperado o sorprendente* no tiene que ver con la novedad, pero sí con el nivel inventivo. Ahora bien, si el efecto hubiera sido el esperado, el intervalo reivindicado sería nuevo también, pero en este caso, la reivindicación no implicaría nivel inventivo.

Cuando se trata de intervalos contiguos, se debe ser cuidadoso a la hora de examinar la novedad. “Una descripción de que un procedimiento particular se realiza a 55°C, puede ser interpretado por el experto en la materia, consciente de las tolerancias e imprecisiones que resultan al medir o controlar en dicho procedimiento en particular, como que la temperatura, en la práctica, es más o menos de 55°C. Por ello, la información contenida en un documento de patente debe presentarse como la leería un experto en el campo al que aplica y no como un documento matemático exacto que no existe normalmente en la vida corriente”.¹⁴

3.5.3.- La novedad en áreas específicas de la tecnología

i.- En la *química*:

“Un *compuesto* químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él, complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o, en el caso de un producto natural, solo separarlo. Debe estar mencionado en la solicitud por: a) su nombre, b) su fórmula química, c) sus parámetros físico-químicos; o, d) su proceso de fabricación (cómo el producto es el resultado de un proceso).

En el caso de un antecedente que menciona el *proceso de fabricación*, para que haya falta de novedad, dicho antecedente tiene que indicar los productos de partida y un proceso que con esos productos de partida lleve obligatoriamente al producto reivindicado.

Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. No obstante, compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general reivindicada.

Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando solo hay una lista de alternativas para un sustituyente carece de novedad. Es decir, se considera que una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas, es equivalente al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad.

13

Idem, pág. 67.

14

Ibidem, pág 69.

Si un compuesto tiene varios isómeros o estereoisómeros, cada uno de ellos se considera nuevo si no ha sido explícitamente mencionado o no hay un proceso que lleve obligatoriamente a ellos. Si ya han sido mencionados no son nuevos a condición de que la persona versada en la materia haya sido capaz de separarlos y aislarlos en fecha de publicación de este documento.

En el caso de productos naturales, hay que señalar que su actividad por sí sola (sin fórmula química o características físico-químicas) no es suficiente para definir sin ambigüedad el producto. Si un producto es conocido en forma purificada, por ejemplo, por su actividad y parámetros, una reivindicación que tenga por objeto la fórmula del compuesto no sería nueva.

Cuando tanto la reivindicación como el documento del estado de la técnica están definidos por fórmulas Markush que se solapan, es decir, hay un subgrupo de compuestos comunes a los dos, pero el estado de la técnica no describe ningún compuesto concreto en este subgrupo, conviene alegar falta de novedad aduciendo que los compuestos reivindicados se encuentran, en parte, en el estado de la técnica y que no se aprecia ningún efecto técnico nuevo en el campo de solapamiento”.¹⁵

“Ejemplo 1:

La novedad de las invenciones definidas por una familia de compuestos químicos:

En la solicitud se reivindican productos de la fórmula general:

Núcleo orgánico. R (un grupo alquilo)

En la descripción se mencionan tres compuestos de manera explícita y el grupo de compuestos donde R = C1 a C3 de manera implícita:

R = metilo (C1)

R = propilo (C3)

R = isopropilo (C3)

El estado de la técnica describe que existe un compuesto con el núcleo orgánico y un radical decilo (C10). En consecuencia, la fórmula general reivindicada no es nueva. La invención se puede limitar para solventar la objeción de novedad solo si la limitación es implícita o explícitamente derivable del contenido de la solicitud original. En este caso, se consideran aceptables las siguientes limitaciones:

a) C1

15 “Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano y la República Dominicana” Sep. 2006, pág. 70 y 71. https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf

- b) C3
- c) C1 y C3
- d) C1 a C3
- e) la fórmula general donde Núcleo orgánico - R otro alquilo que no es C10 “16

“Ejemplo 2:

Inventiones definidas por rangos parcialmente descritos en las anterioridades. Cómo limitar las reivindicaciones.

Caso 1 (sub-rango)

- Rango reivindicado en la solicitud: De 400 a 4.000 °C
- Rango descrito en el estado de la técnica: De 600 a 1.200 °C
- Aceptable:
 - a) De 400 a 4.000 donde X es inferior a 600 °C.
 - b) De 400 a 4.000 donde X es superior a 1.200 °C
- No aceptable: De 400 a 600 °C o 1.200 a 4.000 °C puesto que los valores 600 y 1.200 están incluidos en el estado de la técnica.

Caso 2 (rangos superpuestos)

- Rango reivindicado en la solicitud: De 600 a 10.000 m³
- Rango descrito en el estado de la técnica: De 240 a 1.500 m³
- Aceptable: Superior a 1.500 y hasta 10.000 m³
- No aceptable: De 1.500 a 10.000 m³ puesto que el valor 1.500 m³ está incluido en el estado de la técnica.

Ejemplo 3:

Descripción implícita de compuestos individuales a partir de una fórmula general.

El estado de la técnica define una serie de compuestos por una fórmula general que tiene varios sustituyentes variables.

El solicitante reivindica un compuesto específico que es una de las posibles combinaciones de la fórmula general.

¿En qué circunstancias se considera este compuesto como nuevo?

En el estado de la técnica se describe la fórmula general (I) con muchas líneas de sustituyentes diferentes para elegir.

Elegir una sola alternativa de una lista de alternativas para un sustituyente no confiere novedad de selección. La selección es nueva si está hecha a partir de, al menos, dos líneas de sustituyentes diferentes y no están explícitamente descritos en el arte previo.”¹⁷

“Ejemplo 4: Estereoisómeros

Una mezcla racémica es una mezcla ópticamente inactiva de partes iguales del compuesto dextro y levo. Si la mezcla racémica es conocida se considerará que los dos constituyentes ópticamente activos son nuevos, sí los constituyentes no están *expressis verbis* descritos en el estado de la técnica.

Si en el estado de la técnica se describen los materiales de partida para la producción de uno de estos estereoisómeros, de manera que utilizando el proceso descrito inevitablemente se llegue a la producción de este componente, aunque no esté explícitamente descrito, entonces el componente no se considera nuevo.”¹⁸

ii.- En la metalurgia:

Ejemplo:

Una solicitud que reivindica: R1 Una hoja de acero que tiene alta resistencia y alta formabilidad, la hoja de acero que comprende carbono (C) en una cantidad de 0,05% a 0,15%, silicio (Si) en una cantidad superior a 0% y menor o igual a 0,4% por % en peso, manganeso (Mn) en una cantidad de 4,0% a 9,0%, aluminio (Al) en una cantidad superior a 0% e inferior o igual a 0,3%, fósforo (P) en una cantidad de 0,02% o inferior , 0,005 % o menos Azufre (S) en una cantidad de 0,006 % o menos, nitrógeno (N) en una cantidad de 0,006 % o menos, y hierro (Fe) y otras impurezas inevitables en el resto, donde la hoja de acero contiene un microestructura compuesta de ferrita y austenita retenida Estructura en la que la microestructura tiene un tamaño de grano de 3 μm o menos, y la hoja de acero

17

Ibidem, pág 73.

18

“Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano y la República Dominicana” Sep. 2006, pág. 74. https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf

tiene un límite elástico (YS) de 800 MPa o más, una resistencia a la tracción (TS) de 980 MPa o más, y un alargamiento de 25% o más de tasa (EL) y relación de expansión de poros (HER) de 20% o más.

El estado de la técnica revela: D1 Un método para fabricar una hoja de acero de ultra alta resistencia y alta ductilidad que tiene excelente formabilidad en frío, el método comprende:

Recalentar una losa de acero a una temperatura dentro de un rango de 1050°C a 1300°C, la losa de acero incluyendo, por porcentaje en peso (wt%), carbono (C): 0,1% a 0,3%, manganeso (Mn): 6% a 10%, fósforo (P): 0,05% o menos, azufre (S): 0,02% o menos, nitrógeno (N): 0,02 % o menos, aluminio (Al): 0,5 % o menos y excluyendo el 0 %, al menos uno seleccionado del grupo que consiste en titanio (Ti): 0,1 % o menos, niobio (Nb): 0,1 % o menos, vanadio (V): 0,2 % o menos, y molibdeno (Mo): 1 % o menos, un resto de hierro (Fe), y otras impurezas inevitables;

Terminar el laminado en caliente del planchón de acero recalentado a una temperatura dentro de un rango de 800°C a 1000°C para fabricar una lámina de acero laminado en caliente; Enrollar la hoja de acero laminado en caliente a una temperatura dentro de un rango de 50°C a 750°C; decapado y laminado en frío de la chapa de acero laminada en caliente enrollada para fabricar una chapa de acero laminada en frío;

Realizando un proceso de recocido primario en el que la hoja de acero laminado en frío se mantiene a una temperatura dentro de un rango de 750 °C a 870 °C durante 10 segundos a 3600 segundos, luego se enfría desde una temperatura ambiente hasta una temperatura de inicio de transformación martensítica (Ms), luego se recalienta a una temperatura dentro de un rango de MS a 500°C y se mantiene durante 10 segundos a 3600 segundos, y luego se enfría a temperatura ambiente; y

Realizar un proceso de recocido secundario en el que la hoja de acero recocida principalmente se mantiene a una temperatura dentro de un rango de 550 °C a 750 °C durante 10 segundos a 3600 segundos y luego se enfría, donde la losa de acero comprende opcionalmente silicio (Si) en una cantidad de 1,0% en peso o menos, y donde la losa de acero comprende opcionalmente al menos uno seleccionado del grupo que consiste en níquel (Ni): 1 % en peso o menos, cobre (Cu): 0,5 % en peso o menos, y cromo (Cr): 1 % en peso o menos.

La reivindicación 1 es diferente de D1: porque la lámina de acero con alta resistencia y alta formabilidad tiene una microestructura que consta de ferrita y austenita residual, donde la microestructura tiene un tamaño de grano de 3µm o menos. Por lo tanto, **la reivindicación 1 presenta novedad.**

*Sin embargo, la característica basada en la diferencia podría derivarse fácilmente porque la característica equivale al resultado de la composición de la aleación y el método de preparación de la lámina de acero de ultra alta resistencia de D1. En este caso, **la reivindicación 1 carece de nivel inventivo.***

3.5.4.- Sobre el disclaimer

Se podrá utilizar un *disclaimer* para excluir expresamente cierta materia del alcance de una reivindicación. Esto se puede realizar a través de, por ejemplo, una definición negativa para poder cumplir con el requisito de novedad. Solo se debe utilizar el *disclaimer* cuando no hay una forma más conveniente de definir el objeto de la reivindicación con características positivas. Es por tanto una opción excepcional.

En un caso de objeción por falta de novedad, el solicitante puede restringir la reivindicación introduciendo un *disclaimer*. Para ello, no es necesario que el *disclaimer* esté soportado en la solicitud tal como fue presentada inicialmente. *Si está correctamente formulado, un disclaimer no supone ampliación.*

Sin embargo, la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (caso G01/03) (www.oepm.es) ha señalado que se pueden entender como condiciones para introducir un *disclaimer* sin que esto constituya ampliación, aunque no esté sustentado en la solicitud original, las siguientes:

a) Cuando el disclaimer sirve para restablecer la novedad con respecto a un documento que pertenece al estado de la técnica, en cuanto se encuentra en trámite en la oficina.

b) Cuando el disclaimer sirve para restablecer la novedad con respecto a un documento del estado de la técnica que constituye una anticipación accidental. Se entiende por anticipación accidental una ampliación que está tan poco relacionada con la solicitud bajo examen y tan lejos de ella, que la persona versada en la materia nunca la habría considerado en el momento de hacer la invención.

c) Cuando la materia que se quiere eliminar está excluida de patentabilidad.

3.6.- Evaluación del nivel inventivo

3.6.1.- Requisitos

“Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados *no se deducen del estado de la técnica en forma evidente* para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida”¹⁹. Hay nivel inventivo cuando la invención *supera* el estado de la técnica. El término “evidente” significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología, sino que se deduce simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, “obvio” o que no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad más allá de la que se espera de un especialista en la materia.

Para evaluar el nivel inventivo, el examinador de fondo debe:

19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 153-IP-2015.

- i.- Definir el estado de la técnica más próximo. Dicha determinación se efectuará en función de antecedentes que resuelvan el mismo problema y, a falta de ello, de los antecedentes que compartan el mayor número de características técnicas;
- ii.- Identificar las características diferentes respecto al estado de la técnica más próximo;
- iii.- Evaluar si esa característica técnica diferencial que se aporta para solucionar el problema es “evidente” para un experto en la materia;
- iv.- Evaluar si existe alguna indicación en otro documento que sugiera al técnico con conocimiento medio en la materia la posibilidad de combinar la enseñanza del documento más próximo con el segundo, para llegar a la solución propuesta; y
- v.- Evaluar la unidad de la invención, lo cual se realizará luego de conocer el estado de la técnica.

La cuestión para el examinador de fondo es determinar si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.²⁰

El examinador de fondo debe sustentar en el estado de la técnica toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no solo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que ya se ha determinado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

Normalmente, el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química, el estado de la técnica más cercano puede ser aquel que describe un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.

3.6.2.- El método para la evaluación del nivel inventivo

Análisis problema-solución

Por lo general para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello, deben cumplirse las siguientes etapas:

- i.- La identificación del estado de la técnica más cercano;
- ii.- La identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad;

²⁰ “Comentarios Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Colombia” C.8403 2015.- SCP/22, pág. 7 https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/colombia_es.pdf

- iii.- La definición del problema técnico que se desea solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano; y,
- iv.- Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si para un técnico versado en la materia la invención reivindicada resulta obvia.

Las diferencias (características técnicas) entre la invención y el estado de la técnica más cercano, representarán la *solución* al problema técnico en cuestión.

Teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto, se debe buscar si existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que esté incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). Es decir, si el experto en la materia sería capaz de reconocer el problema técnico planteado en la solicitud de patente a partir del estado de la técnica más cercano y/o si el arte previo hubiese llevado al experto en la materia a resolver el mismo problema técnico de la manera indicada en la solicitud.

Es importante tener presente que una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste, y que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención, por lo que el examinador debe intentar ponerse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención.²¹

“La *invención reivindicada* tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica?; y/o ¿De prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos no hay nivel inventivo.”²²

Ejemplo 1:

21 “Comentarios Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Colombia” C.8403 2015.- SCP/22, pág. 9 https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/colombia_es.pdf

22 Idem, pág. 9 y 10.

Se reivindican guantes que tienen pequeñas placas metálicas flexibles en las extremidades de los dedos. La finalidad sería introducir datos en una computadora tocando la pantalla.

El estado de la técnica más cercano (D1) describe los mismos guantes con placas rígidas.

Otro documento (D2) citado en el informe de búsqueda describe guantes similares (no iguales, de otro modo, no habría novedad) con placas metálicas flexibles, pero para ser utilizados por los cirujanos cuando suturan vasos durante intervenciones quirúrgicas.

Ya que no se supone que la persona del oficio en el campo de las computadoras habría considerado el documento D2 que se refiere a un problema técnico totalmente diferente y muy lejos del problema de la solicitud, los dos documentos D1 y D2 no se pueden combinar para llegar al contenido de la invención. Las reivindicaciones implican por lo tanto una actividad inventiva.

Para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo es necesario no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los documentos. Una sugerencia puede ser explícita o implícita y estar en un solo documento o en el estado de la técnica en su conjunto.

Ejemplo 2:

La invención se refiere a una mesa de comedor. En la memoria descriptiva el solicitante describe un problema inherente a todas las mesas de cuatro patas, es decir que la mesa se balancea sobre superficies accidentadas.

El problema está descrito así:

“El propósito de la invención es proporcionar una mesa de comedor de tres patas que se pueda poner sobre una superficie accidentada sin que se balancee”.

La reivindicación independiente está formulada así:

“Mesa de comedor cuya tabla (parte) superior está soportada por solo tres patas y su centro de gravedad se encuentra situado entre dichas tres patas”.

En el resultado de la búsqueda se han citado dos documentos:

D1: mesa de comedor normal de cuatro patas. No menciona el problema del balanceo.

D2: taburete de tres patas utilizado por los ordeñadores en el campo o en el establo. Tampoco menciona el problema del balanceo, mientras proporciona un asiento ergonómico.”²³

Se puede suponer que la persona del oficio en el campo de los muebles, tomaría en consideración los dos documentos. Además, después de haber realizado la mesa del D1, se daría cuenta de que ésta se balancea cuando es utilizada en el jardín. La persona del oficio ya sabe por supuesto que en un establo o en el campo siempre hay superficies accidentadas.

Análisis de las diferencias con respecto al estado de la técnica:

Características	D1	D2
Mesa de comedor	Si	No
Tabla superior	Si	No
Solo tres patas	No	Si
Centro de gravedad entre las patas	Si	Si
Estable en superficies accidentadas	No	Si

El *estado de la técnica más cercano*, es la mesa de comedor de D1, porque sirve a los mismos propósitos que la solicitud.

La solicitud de *diferencia* del D1 solo por las tres patas en el lugar de cuatro.

El problema técnico objetivo solucionado por la solicitud se podría por lo tanto formular como:

¿Cómo evitar el balanceo de una mesa de comedor sobre superficies accidentadas? (se nota que esta formulación no contiene elementos de la solución.)

Se sabe que el documento D2 describe una manera de solucionar el problema técnico: como ya se dijo arriba en un establo o en el campo siempre hay superficies accidentadas; además, las soluciones propuestas por la solicitud y el D2 son las mismas.

Por lo tanto, la solicitud como está reivindicada se considerará obvia, porque la persona del oficio que tenga que solucionar el problema y conozca el estado de la técnica haría la combinación de la solución propuesta para el taburete del D2 con la mesa del D1 (estado de la técnica más cercano), llegando de tal manera al contenido de la reivindicación 1.

3.6.3.-Nivel inventivo de reivindicaciones dependientes

Si una reivindicación independiente es novedosa y tiene nivel inventivo, también lo son sus reivindicaciones dependientes. De la misma manera, si un producto es nuevo y con nivel inventivo

23

“Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano y la República Dominicana” Sep. 2006, pág. 81. https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf

también lo serán las reivindicaciones de proceso que necesariamente llevan a ese producto y a las reivindicaciones del producto en sí mismo.

Ejemplo: Solicitud: VE 2006-1191

Título: LANZAGRANADAS MEJORADO

Reivindicaciones:

1. Lanzagranadas mejorado que tiene un bastidor (2), un cañón (4) montado sobre el bastidor (2) y un mecanismo de abertura, CARACTERIZADO PORQUE el mecanismo de abertura comprende medios de guía que posibilitan avanzar el cañón (4) en la dirección longitudinal del bastidor (4) y hacerlo girar lateralmente en la fase final de su movimiento longitudinal.
2. Lanzagranadas, de acuerdo con lo establecido en la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE los medios de guía posibilitan al cañón (4) avanzar y girar lateralmente en forma simultánea en dicha fase final del movimiento longitudinal.
3. Lanzagranadas, de acuerdo con lo establecido en la reivindicación 1 o 2, CARACTERIZADO PORQUE el cañón (4) está montado en un soporte (3) que comprende al menos dos bloques deslizantes (13, 14) que se montan uno después del otro en la dirección longitudinal (X-X') del soporte (3) y que se montan en una forma deslizante entre dos guías deslizantes longitudinales paralelas (17) del bastidor (2), un bloque deslizante (13) se fija al soporte (3), mientras que el otro bloque deslizante (14) es monta en forma lateral en una forma giratoria sobre el soporte (3).
4. Las reivindicaciones citadas independientes y dependientes poseen novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

3.6.4.- Indicios de la existencia de nivel inventivo

“En la práctica del examen de fondo se puede utilizar una serie de indicios para identificar la existencia de nivel inventivo, tales como:

- El carácter inesperado o sorpresivo del resultado;
- El hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior;
- La sorprendente sencillez de la solución propuesta;
- El hecho de haber superado dificultades técnicas reales;
- La originalidad de la solución, que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva; y
- El hecho de que la invención responda a una necesidad ya antigua, permanente y aún insatisfecha.”²⁴

3.6.5.- Indicios de la falta de nivel inventivo

Son indicios de falta de nivel inventivo:

24

“Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano y la República Dominicana” Sep. 2006, pág. 84. https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf

- Agregar etapas conocidas en procesos o colocación de aparatos conocidos, funcionando sin alteración y sin efecto inesperado (yuxtaposición);
- Extrapolación simple y directa de hechos conocidos;
- Cambio de tamaño, forma, o proporción, obtenido por mero ensayo sin efecto inesperado;
- Intercambio de material por otro análogo conocido;
- Uso de equivalentes técnicos conocidos; y
- Selección entre un número de posibilidades conocidas sin ningún efecto inesperado.

Esta enumeración no es exhaustiva y debe servir solamente como guía, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Si existen dudas razonables sobre la presencia de nivel inventivo en la invención en cuestión, se deberá formular la objeción en una Devolución de Fondo. ²⁵

3.6.6.- Combinación de documentos

Contrario a cuando se realiza el examen de la novedad, al estudiar *el nivel inventivo*, está permitido combinar dos o más documentos o diferentes ejemplos de realización, pero solamente si dicha combinación fuese obvia para la persona versada en la materia técnica correspondiente.

En este sentido, se parte del principio de considerar como norma general, que no se utilizarán más de dos documentos para atacar el nivel inventivo de la materia de una reivindicación. Una excepción a esta norma es aquella situación, en la cual se trata de una yuxtaposición de características, cada una produciendo un efecto propio y sin ningún efecto en la combinación de las mismas. En este caso sí se permite combinar las enseñanzas de más de dos documentos.

3.6.7.- Información complementaria y ejemplos comparativos

En defensa ante una objeción por falta de nivel inventivo, el solicitante puede aportar pruebas para apoyar ese nivel en forma de argumentos o documentos, por ejemplo, mediante ensayos especialmente comparativos para demostrar la presencia de un efecto técnico o ventaja de la invención, respecto del estado de la técnica más cercano citado en la objeción del examinador.

Ejemplo:

El estado de la técnica describe la preparación de un compuesto en condiciones extremas. El solicitante aporta elementos donde demuestra que dicho compuesto puede ser preparado en condiciones menos extremas. En ese caso se ha vencido un prejuicio técnico.

Los ensayos comparativos suponen tiempo y costos, y solo se deben solicitar cuando son absolutamente necesarios. Por ejemplo, en el campo farmacéutico se solicitarán ensayos comparativos si el producto reivindicado y el estado de la técnica son muy cercanos estructuralmente y el estado de la técnica describe el mismo efecto (por ejemplo, analgésico), o uno similar (por

ejemplo, anestésico), siempre y cuando el solicitante no haya demostrado la presencia de nivel inventivo”.²⁶

3.6.8.- Nivel inventivo en áreas específicas de la tecnología

i.- Química

Un compuesto químico o composición química tiene nivel inventivo si tiene una estructura inesperada (caso poco frecuente); o, presenta un efecto inesperado (que es el caso más frecuente. El efecto inesperado puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos similares conocidos, o bien ser igual, pero con una mejora en los resultados).

En el caso de invenciones de selección, por ejemplo, la selección de un subgrupo de compuestos en una fórmula Markush que cumplen el requisito de novedad. En este caso, tiene nivel inventivo si todos los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada. Es necesario que todos los compuestos que entran en la fórmula Markush presenten nivel inventivo.

Por lo tanto, si el examinador puede demostrar que en una parte de la reivindicación no se presenta ese efecto (por ejemplo, por el tipo de sustituyente que hace insoluble o tóxico el compuesto, porque el compuesto es inestable, etc.), entonces no habría nivel inventivo en todo el conjunto de compuestos de la fórmula Markush y el solicitante tendría que restringir su solicitud de patente solo a aquellos compuestos que sí presentan nivel inventivo.

En el caso de productos intermedios que se utilizan para la producción de compuestos inventivos y que no presentan por sí mismos un nivel inventivo, se considerarán inventivos si contribuyen estructuralmente al producto final con nivel inventivo, y esa contribución es responsable al menos de una de las características que diferencian el producto final del estado de la técnica. Si el intermedio es un compuesto que se utiliza en un proceso inventivo, su nivel inventivo se puede derivar de su contribución al proceso.

En algunos casos las composiciones químicas suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico. El efecto que presentan es superior al que se podría esperar si se sumarán los efectos o actividades de sus componentes tomados por separado.²⁷

26

Ibidem, pág 86.

27

“Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano y la República Dominicana” Sep. 2006, pág. 86 y 87.
https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf

¿Qué es necesario considerar para que un compuesto nuevo tenga nivel inventivo?

- i.- Que el compuesto posea una estructura inesperada; o
- ii.- Que el compuesto exhiba un uso o un efecto sorprendente.

a) Estructura inesperada

La estructura del nuevo compuesto no hubiera podido ser deducida por el técnico medio en la materia. El examinador no necesita examinar si este compuesto posee un efecto sorprendente puesto que la mera estructura ya le confiere el nivel inventivo.

b) Efecto o uso sorprendente

i.-. La existencia de un efecto o uso sorprendente es la manera más común de establecer altura inventiva para compuestos nuevos, particularmente cuando tienen estructuras muy próximas a las del estado de la técnica.

ii.- Tipos de efecto sorprendente: (i) completamente diferente de los usos o efectos conocidos de compuestos descritos en el estado de la técnica; y (ii) una mejora sustancial de un efecto de la misma índole que exhiba un compuesto conocido del estado de la técnica más próximo.

iii.- Uso o efecto no descrito previamente: un uso o efecto se considerará sorprendente cuando para los compuestos descritos en el estado de la técnica no haya sido descrito ningún uso o efecto y éste no pueda derivarse del conocimiento general.²⁸

3.6.9.- Inventiones de selección

“Supongamos que un documento del estado de la técnica describe una serie de compuestos de fórmula general A-R, en la cual A es la parte mayor de la molécula y R es un grupo alquilo que tiene de 1 a 20 átomos de carbono. El solicitante ahora reivindica un grupo más reducido dentro de este grupo conocido, con R igual a 3-5 átomos de carbono.

Presumiendo, asimismo, que este grupo específico no está explícitamente descrito en ningún antecedente del estado de la técnica, ni por nombre químico, o por su fórmula química, o por sus características físico-químicas, y que además los ejemplos están fuera del grupo reducido reivindicado (ej. C16-C17). En adición, los miembros del grupo reducido reivindicado exhiben unos efectos técnicos sorprendentes no descritos en el estado de la técnica.

En este caso, el grupo reducido reivindicado es nuevo (selección) y posee altura inventiva si el efecto técnico es sorprendente frente a las indicaciones del estado de la técnica”.²⁹

3.6.10.- Nivel inventivo en reivindicaciones de compuestos intermedios

Compuestos intermedios son aquellos por los cuales no se puede utilizar una actividad directa para establecer la altura inventiva. Son utilizados para preparar productos a partir de ellos, que serán inventivos, o bien son productos intermedios obtenidos en etapas intermedias de un proceso inventivo.

¿Qué criterios se aplican para examinar altura inventiva?

En el caso de un producto intermedio usado en un proceso inventivo, la altura inventiva puede derivarse de la contribución de este intermedio al proceso.

En el caso de que el producto intermedio sirva para producir el producto final inventivo, el intermedio debe ser responsable de proporcionarle al producto final la parte estructural que le confiere las propiedades sorprendentes y que por ello le confiere altura inventiva al producto final. Por tanto, el examen del grado de contribución estructural debida al producto intermedio será clave para decidir si esta contribución le confiere al menos una de estas características que distinguen al producto final de los descritos en el estado de la técnica.

Ejemplo 1: Nivel inventivo de compuestos químicos

Se reivindica el compuesto sulfonil urea como antidiabético ($H_2N-C_6H_4-SO_2-NHCONHF$). En el estado de la técnica se conoce que la sulfonamida de fórmula $2N-C_6H_4-SO_2NHR_1$ tiene propiedades antibióticas.

En este caso, aunque la sulfonamida y la sulfonilurea tengan estructuras químicas muy similares, la actividad fisiológica reivindicada del compuesto sulfonilurea (antidiabético) es muy diferente y no extrapolable de la actividad conocida (antibiótico). El compuesto sulfonilurea de la solicitud sería, por tanto patentable.³⁰

Si en la descripción del estado de la técnica hubiese una indicación de que la sulfonamida o compuestos relacionados estructuralmente también presentan efectos antidiabéticos similares, entonces había que analizar si la indicación es suficiente para que el invento reivindicado sea obvio para el técnico en la materia. Si la respuesta fuera afirmativa, el compuesto sulfonilurea reivindicado, no tendría nivel inventivo.

29 *Ibidem*, pág 88.

30 “Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano y la República Dominicana” Sep. 2006, pág. 88. https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf

Si la indicación en la descripción del estado de la técnica no fuera tan clara, se podría invitar al solicitante a proporcionar ensayos comparativos adicionales para demostrar el alcance inventivo de la invención, por medio de una devolución de fondo.

3.7.- La evaluación de la aplicación industrial

La aplicación industrial es el tercer requisito de patentabilidad necesario para una invención, junto con la novedad y el nivel inventivo. Se entiende que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto es repetible, es decir, puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria. El examinador debe identificar la aplicación industrial, esto es, ver si su objeto puede ser fabricado o utilizado en la industria. La aplicación industrial no debe presumirse.

Industria debe entenderse en su sentido amplio que incluye cualquier actividad física de carácter técnico. Es decir, una actividad que pertenece a las artes útiles o prácticas distintas de las artes estéticas. No implica necesariamente el uso de una máquina o la fabricación de un artículo y podría cubrir, por ejemplo, un procedimiento para dispersar niebla o para convertir energía de un tipo a otra.

En cuanto a los métodos de prueba deben considerarse como invenciones susceptibles de aplicación industrial y, por lo tanto, son patentables si la prueba es aplicable a la mejora o el control de un producto, aparato o proceso que es en sí mismo susceptible de aplicación industrial.

Ejemplo 1:

Un producto químico del cual se conoce la fórmula, pero no la manera de fabricarlo a la fecha de presentación de la solicitud de patente, no podrá ser considerado como susceptible de aplicación industrial.

Ejemplo 2:

Tratándose de reivindicaciones relativas a métodos anticonceptivos, algunas alternativas de reivindicaciones pueden ser del siguiente tipo:

- a) Compuesto X
- b) Compuesto X para su uso como anticonceptivo
- c) Método anticonceptivo que comprende administrar el compuesto X
- d) Composición anticonceptiva que comprende el compuesto X

Los métodos anticonceptivos no se consideran métodos de tratamiento terapéutico puesto que el embarazo no es una enfermedad. Sin embargo, los métodos anticonceptivos en humanos no se consideran aplicables industrialmente por referirse a la esfera íntima de la persona. En consecuencia, las reivindicaciones descritas en (c) no serían por ello patentables.

Las reivindicaciones descritas en a, b y d serán patentables si el compuesto X es nuevo y posee nivel inventivo.

Por ejemplo, en algunas ocasiones las reivindicaciones que se refieren únicamente a métodos anticonceptivos para animales con fines agropecuarios, se consideran aplicables industrialmente.

XI.- Devolución de fondo

De no cumplir la solicitud de patente con todas las exigencias de ley será devuelta de fondo al interesado para que subsane elementos que pudieran generar la negativa del otorgamiento del derecho, siempre que no implique con respecto a la materia reivindicada ampliación del concepto inventivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el examinador de fondo podrá ponerse en contacto directamente con el solicitante cuya solicitud no cumpla con los requisitos de patentabilidad para intercambiar ideas, apreciaciones o realizar sugerencias sobre el alcance de la invención que opta al derecho de patente, a fin de que se hagan las enmiendas pertinentes.

El examinador de fondo determinará si el objeto que se quiere patentar califica como invención diferenciándose de los descubrimientos y de ser el caso, si las reivindicaciones contienen materia excluida de protección. Debe realizar todas las objeciones necesarias, referentes a materia no patentable, indicando por cada objeción, la parte de la solicitud que es deficiente, el requisito legal que no satisface, y las razones que sustentan la objeción. El examinador de fondo debe determinar e indicar claramente cuáles son las reivindicaciones que incluyen materia no patentable y motivar cada caso, para lo cual deberá elaborar los informes técnicos/jurídicos correspondientes.

El informe debe contener:

- i.- El nombre del solicitante y/o del apoderado;
- ii.- El número de la solicitud y si fuera el caso, el número de trámite, el evento, la actuación, el oficio y el número de folio;
- iii.- La motivación del concepto técnico-legal, el cual debe contener al menos los siguientes aspectos:
 - La indicación de las partes del expediente en las que se basó el examen, señalando los folios en los que se encuentran;
 - El objeto de la invención;
 - La claridad de la invención;
 - La evaluación de la invención;
 - La unidad de invención;
 - Las excepciones a la patentabilidad;
 - Reivindicaciones no incluidas en el examen (por falta de claridad total o por ser materia excluida de patentabilidad);
 - La determinación del estado de la técnica;

- La evaluación del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial);
- La indicación de los sustentos legales, citando la fuente de referencia y la base normativa;
- Nombre y firma del examinador que realizó la evaluación.

Luego de cumplidas las etapas señaladas, se procederá a elaborar la resolución final que otorga total o parcialmente el derecho de patente, o lo deniega.

1.- Modificaciones aceptables:

Serán aceptadas las modificaciones (en la descripción, reivindicaciones o dibujos), siempre y cuando estén comprendidas dentro del Artículo 14 de la LPI y de los mínimos admitidos por ADPIC y no amplíen el objeto de la protección inicialmente expuesta.

Si se trata de un nuevo capítulo reivindicatorio, éste debe cumplir con el requisito de unidad de invención (Artículo 8 LPI), es decir, comprender un único concepto inventivo. En algunos casos, estas modificaciones implican realizar una nueva búsqueda.

Cuando se recibe un nuevo capítulo reivindicatorio, se debe analizar si es lo suficientemente claro y preciso y si guarda relación con la descripción. En algunos casos, puede suceder que dentro de la descripción se señalan ciertas características como indispensables para la invención, y dentro del capítulo reivindicatorio no se haga referencia a dicha característica. Ello nos indica que las reivindicaciones no son claras.

Ejemplo:

Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales. Por ejemplo, en caso de que en las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de un alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso la modificación no puede ser aceptada.

Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuando la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales. Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, esta será admisible.

Ejemplo:

Puede aceptarse una modificación cuando originalmente se reivindicó un método terapéutico, modificando dicha reivindicación utilizando el compuesto X como elemento principal. Es decir, el compuesto X según las reivindicaciones anteriores para ser utilizado para tratar Y enfermedad. Esta modificación puede ser aceptada. En el entendido que el compuesto X es novedoso.

2.- Resultado del análisis de las modificaciones:

Si una modificación es aceptada, los procedimientos siguientes se harán basándose en la descripción, reivindicaciones o dibujos modificados. Si las modificaciones no son aceptadas, se le comunica al solicitante las razones de ello y con base a qué antecedentes se harán los estudios siguientes.

XII.- Otorgamiento o denegación del derecho

Luego de cumplidas las disposiciones contenidas en la ley, se procede a elaborar la resolución final que otorga total o parcialmente el derecho o deniega la solicitud de patente. Esta contendrá:

- i.- Número de la resolución y fecha.
- ii.- Base legal.
- iii.- Una parte motiva/concordante con el informe técnico/jurídico.
- iv.- Una parte resolutive que otorga o deniega la solicitud de la patente, o en su caso indica el desistimiento o abandono.
- v.- Firma del Registrador (a) de la Propiedad Industrial.

Si el solicitante ha cumplido con los requisitos y las formas establecidas en la ley, el SAPI procederá a otorgar el derecho de patente solicitado.

Una vez que la patente es concedida se notifica en el Boletín de la Propiedad Industrial para que el solicitante proceda a cancelar la tasa por concepto de derechos de registro de Patente y pago de al menos la segunda anualidad. El título de patente será emitido mediante un certificado electrónico que podrá ser descargado directamente de la página web del SAPI, a través del Sistema de Atención en Línea WEBPI. La no cancelación de los derechos de registro en los lapsos previstos, hará que el otorgamiento de la patente quede sin efecto.

Otorgamiento parcial de derechos: Previo análisis de patentabilidad, en caso de falta de claridad o algún elemento sin el que pudiera considerarse no otorgar el derecho sobre la patente, el SAPI considerará otorgar parcialmente derechos sobre la solicitud, excluyendo de acuerdo al estudio de las reivindicaciones, las que no cumplan con lo establecido en la ley o que no correspondan a los principios de la Propiedad Industrial.

Fuentes de información

BASES DE DATOS DE PATENTES

INPI. Institut National de la Propriété Industrielle. Bases de données en ligne. Free access
<http://www.inpi.fr/inpi/html/sourceinfos/index.htm>

AGEPI. State Agency on Industrial Property Protection of the Republic of Moldova. Invention Database. Free access <http://www.agepi.md/db/dbeng/baza.html>

Hungarian Granted Patent Documents. Free access <http://www.hpo.hu/English/db/hpat/eszl.html>

Chinese Taipei. Intellectual Property Office. Chinese Taipei Patents Index (CTPI) in English. Free access
<http://nt1.moeaipo.gov.tw/ipo/prennet.asp#>

CIPO. Canadian Intellectual Property Office. Canadian Patents Database. Free access
<http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html>

CIPO. TPP-Web. Patent Register. Free access
<http://www.hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut/htmleng/patents.html>

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Brasil. Pesquisa de Patentes e Desenho Industrial. Free access
http://www.inpi.gov.br/pesq_patentes/conteudo/ptn_base.htm

Esp@cenet. A new era in European patent information. Free access
<http://www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm>

Thomson-Derwent Information. Value-added patent and scientific information. Derwent World Patents Index Reference Information (DWPI). Free access
<http://www.derwent.com/dwpireference/index.html>

Ag Biotechnology Patents and New Technologies. Free access
http://www.nal.usda.gov/bic/Biotech_Patents/

Delphion Research Intellectual Property Network. International and US patent search database. For subscribers. Algunas opciones sin registro:
<http://www.delphion.com/>
<http://www.delphion.com/research/>

FILDATA. Italian Patent, utility model, and design model database. Free access
<http://www.fildata.it/servizi.html>

Japan. PAJ. Patent Abstract of Japan. Free access
<http://www1.ipdl.jpo.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1NIT?1034668565264>

Japan. Patent & Utility Model Concordance. Free access
<http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjbansakuen.ipdl?N0000=116>

Patent & Utility Model Gazette DB. Free access
<http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjsogodben.ipdl?N0000=115>

Korean patent abstracts. Free access <http://211.173.78.101/kpa/kpamain.html>

The Swiss Federal Institute of Intellectual Property. Swissreg. Free access
<https://www.swissreg.ch/index.jsp?sessionId=1034673995248149213&lang=eng&s>

The Swiss Federal Institute of Intellectual Property. CH-download. Free access
<http://www.ige.ch/E/datbank/da17.htm>

The UK Patent Office. Patent Status Enquiry. Free access
<http://webdb4.patent.gov.uk/patents/>
<http://webdb4.patent.gov.uk/patents/>

The UK Patent Office. Supplementary Protection Certificate Service (SPC). Free access
<http://webdb2.patent.gov.uk/rspc/>

The UK Patent Office. Patent Notices. Patents and Designs Journals. Free access
<http://www.patent.gov.uk/patent/notices/index.htm>

IP Australia. AU Published Patent Data Searching. Patents Mainframe databases. Patent specifications. Free access http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P_srch.htm

United States Patent and Trademark Office. Patent Grant and Patent Application Full-Text and Full-Pages Images. Free access <http://www.uspto.gov/patft/>

Oficina Española de Patentes y Marcas. Consulta de expedientes. Free access
http://www.oepm.es/internet/bases_datos/bdsitad.htm

Oficina Española de Patentes y Marcas. *Base de datos de invenciones.* Cibepatnet. Free access
http://www.oepm.es/internet/bases_datos/inven.htm

Oficina Española de Patentes y Marcas. *Base de datos de creaciones de forma.* Modindunet. Free access
http://www.oepm.es/internet/bases_datos/creac.htm

Oficina Española de Patentes y Marcas. *Base de datos Históricas.* Free access
http://www.oepm.es/internet/archivo_historico/histo.htm

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. <http://www.wipo.int>

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). *PCT Electronic Gazette*. Free access <http://ipdl.wipo.int/>

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). *Madrid Express Database*. Free access: <http://ipdl.wipo.int/>

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). *Hague Express*. Free access: <http://ipdl.wipo.int/>

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). *The PCT Full Text Database Prototype*. Account access. Guest Access <http://pctgazette.wipo.int/>

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). *Health Heritage Test Database*. Free access <http://ipdl.wipo.int/>

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). *Journal of Patent Associated Literature (JOPAL)*. Free access <http://ipdl.wipo.int/>

Colombia. Consultas Banco de Patentes. For subscribers
<http://www.bancopatentes.gov.co/Patentes/MenuConsulta.asp>

EPOLINE. European Patent Register. Free access
<http://www.epoline.org/epoline/Epoline?language=EN&page=register&b=NS>

DEPATISnet. Deutsches Patent-und Markenamt. GPTO. Free access <http://www.depatismet.de>

Patent database online. IKMI Central Web Site. NHS. UK. For subscribers
<http://www.ukmicentral.nhs.uk/pressupp/patents/default.asp>

PROVEDORES DE INFORMACIÓN EN LÍNEA

PatentCafe. PatentCafe.com. Patents Licensing Patent Search Inventors Resources Intellectual Property Networks <http://www.patentcafe.com/>

IP World Online <http://64.84.13.71/IPW/>

IFI Claims Patent Services. The Patent Research Experts <http://www.ificlaims.com/>

STN International. Databases in Science and Technology <http://www.stn-international.de/>

AvantIQ. The Intelligent Multinational Trademark Information Service <http://www.avantiq.com/>

Questel-Orbit. Your guide to Intellectual Property <http://www.questel.orbit.com/index.htm>



MicroPatent. Patent document delivery, images, full text patent research, front-page patent research
<http://www.micropat.com/>

Thomson-Dialog
<http://www.dialog.com/>
<http://www.dialog.com/>

Aurigin. Turning Innovation into Profits <http://www.aurigin.com/corproot.htm>

Current Patents (CP) <http://www.current-patents.com/>

CHI Research <http://www.chiresearch.com/>

Wila Verlag GmbH. Thomson Wila Verlag <http://www.wila-verlag.de/index.html>
<http://www.wila-verlag.de/index.html>

Derwent Information. Patent Information, Scientific Databases, and Intellectual Property
<http://www.derwent.com>

Anexo único

FORMATO DE INFORME TÉCNICO

Datos del solicitante y/o apoderado:

SOLICITUD N.º _____, presentada el

TÍTULO:

Como resultado del examen de fondo realizado se emite el siguiente informe técnico:

Objeto de la invención:

Definir el objeto de la invención estableciendo el problema técnico y la solución propuesta por la invención, de acuerdo al título, a la descripción y a las reivindicaciones.

Documentos estudiados:

Indicar número de reivindicaciones estudiadas y los folios donde se encuentran (si hubo modificaciones, se debe indicar si han sido aceptadas; en caso contrario señalar claramente cuales no han sido aceptadas y las razones para ello):

Las modificaciones aceptadas nunca deben implicar una ampliación de la invención, los dibujos y folios donde se encuentran, ni una ampliación de la protección originalmente solicitada.

De la invención:

- a) Determinar si la solicitud se encuentra incurso en alguna excepción prevista en la Ley.
- b) Verificar la fecha de prioridad (que la misma contenga la invención reivindicada).
- c) Claridad.
- d) Evaluación de la unidad de invención, indicar detalles, si es el caso.

Determinación del estado de la técnica:

Indicar las búsquedas que se han realizado de acuerdo con las bases de datos con que cuenta el SAPI y otras fuentes utilizadas y señalar los documentos relevantes encontrados en el cuadro siguiente:

N°	Documento N.º	Título	Fecha de publicación
1			
2			
3			

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

En conclusión, los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Las reivindicaciones Nros. _____ no pueden ser objeto de patente por estar incursas en (citar el artículo de la Ley) _____,

El Documento Nro. 1 _____ interfiere con la novedad de la reivindicación Nro. _____ de la solicitud, por cuanto: _____ (explicar razones y en caso de una devolución sugerencias).

El Documento Nro. 2 _____

En consecuencia se sugiere:

- Devolver de Fondo
- Otorgar
- Denegar

FECHA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA:



Primera edición: julio 2022

Reservados todos los derechos de representación. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado - electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc-, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual.

Edita: Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)

Copyright ©2022 <https://sapi.gob.ve/>

Publicado por SAPI: Plaza Caracas, Centro Simón Bolívar, edificio Norte, piso 4. Caracas, Venezuela.

Gracias por descargar este libro electrónico.

Texto, dibujos, fotografía análoga.

**Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional**
Ministra Dheliz Álvarez

**Dirección General del Servicio
Autónomo de la Propiedad Intelectual**
Ricardo Javier Sánchez

Registradora de la Propiedad Industrial
Kruzcaya Delgado

Director de Patentes
Francisco Astudillo Gómez

**Coordinador de Invenciones y Nuevas
Tecnologías**
Alexis Gustavo Galíndez

Examinadores de Fondo
Fátima Torrico
Reinaldo Sánchez
Jineska Gil
Jhonny Cambero
Pedro Luis Rodríguez

Examinadores de Forma
Daniel Moreno
Pedro Bravo

Asesora Legal
María Soledad Noya

Asistente de la Dirección
Stefany García

Dirección de Difusión y Cooperación
Diseño de portadas:

Pablo Pacheco, Anny Jugador

Publicación web: Ricardo Linares

Editora: Xiomara Nouel

Corrección de estilo: Franyerlin Prieto y
Dubraska Marín