

INVENTAR EL FUTURO

Introducción a las patentes
dirigidas a las pequeñas y
medianas empresas



MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



Publicaciones de la serie “La propiedad intelectual y las empresas”:

1. El secreto está en la marca: introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 900.
2. Lo atractivo está en la forma: introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 498.
3. Inventar el futuro: introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 917.
4. Expresión creativa: introducción al derecho de autor dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 918 (de próxima publicación).

Todas las publicaciones están disponibles en la librería electrónica de la OMPI en la dirección siguiente: www.wipo.int/ebookshop

Descargo de responsabilidad: La presente publicación ha sido adaptada y reproducida con la autorización expresa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es titular de los derechos de autor sobre la versión original en español, disponible en www.wipo.int/sme/es/documents/guides/. La OMPI no se responsabiliza del grado de precisión o corrección de la versión adaptada de la publicación; dicha responsabilidad recae exclusivamente en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

DNPI Copyright (2009). La OMPI es titular de los derechos de autor sobre la versión original en español (2006). Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, ya sea electrónica o mecánicamente, salvo si la ley lo permite, sin permiso previo del titular del derecho de autor.



Prólogo

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, perteneciente a la Administración Central del Poder Ejecutivo.

Tiene a su cargo la dirección, planificación y ejecución de la política nacional en materia de Propiedad Industrial. Evalúa y propone la adhesión de Uruguay a acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de propiedad industrial.

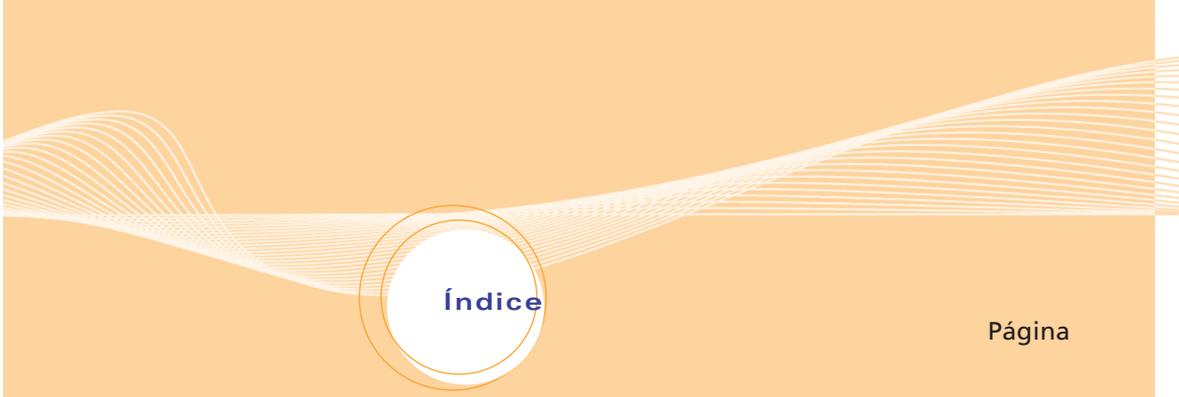
Su cometido es **administrar y proteger los derechos de propiedad industrial sobre marcas, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales**, en consonancia con los cambios tecnológicos y comerciales que se operan en el ámbito nacional e internacional.

Es responsable del **registro de los derechos de propiedad industrial** concedidos sobre la base de la normativa vigente. Este registro es único y tiene carácter nacional.

Cumpliendo con el objetivo de promover y hacer tomar conciencia acerca de la importancia que implica este pertinente amparo legal y de los beneficios que derivan del valor económico que conlleva el registro, la DNPI presenta esta Guía dedicada a **patentes de invención**, en tanto elemento central de la estrategia de negocios de las empresas.

En las páginas siguientes descubrirá como “Inventar el Futuro” para el éxito de su empresa.

Este guía enfoca en la ley de patentes de Uruguay. Cuando se desee obtener la protección en algún país diferente a Uruguay, deberá familiarizarse con la naturaleza de las leyes en ese país.



Índice

	Página
1. <u>Las patentes</u>	3
2. <u>Cómo obtener una patente</u>	17
3. <u>Patentar en el extranjero</u>	31
4. <u>Comercializar la tecnología patentada</u>	35
5. <u>Cómo hacer valer los derechos de patente</u>	41

1. Las patentes

¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado a una invención que es nueva, **implica una actividad inventiva** y es **susceptible de tener una aplicación industrial**.

En Uruguay todo lo relacionado con la protección de las patentes está regulado por la Ley No. 17.164 de 2 de setiembre de 1999, con las modificaciones realizadas por el art. 191 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007 y su Decreto Reglamentario No. 11/000.

La patente da a su titular el **derecho exclusivo** de impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o un proceso basado en la invención patentada sin la autorización previa de su titular. Una patente puede ser un **poderoso instrumento comercial**. Proporcionando exclusividad sobre un nuevo producto o proceso, la patente permite desarrollar una sólida posición en el mercado y obtener ingresos adicionales a través de la concesión de licencias. Un producto complejo (por ejemplo, una cámara, un teléfono móvil o un coche) puede incorporar varias invenciones que estén cubiertas por varias patentes, que pueden pertenecer a titulares diferentes.

La patente es concedida por la **Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI)**, dependencia del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y es válida durante un período de tiempo limitado de **20 años** a partir de la fecha

de presentación de la solicitud de patente, a condición de que se paguen a su debido tiempo las tasas de mantenimiento correspondientes. Una patente es un **derecho territorial**, limitado a las fronteras territoriales del país.

A cambio del derecho exclusivo que proporciona una patente, el solicitante tiene la obligación de **divulgar la invención** al público mediante la presentación de una solicitud de patente que contenga una descripción detallada, precisa y completa de la invención. La solicitud de patente es publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial que edita mensualmente la DNPI. En el mismo también se informa sobre las resoluciones adoptadas en el curso del trámite: concesión o desestimación de la patente, declaraciones de abandonada, desistida, etc.

¿Qué es una invención?

En la jerga de las patentes, suele definirse una **invención** como una **solución nueva e inventiva a un problema** técnico. Esta solución puede consistir en la creación de un mecanismo, producto, método o proceso completamente nuevo, o ser simplemente una **mejora** de un producto o proceso ya conocido. El mero hecho de encontrar algo que ya existe en la naturaleza no se considera una invención; para que lo sea, debe emplearse una cantidad suficiente de ingenio, creatividad y espíritu inventivo.

Como lo establece el art.8 de la ley de patentes uruguaya, son patentables las invenciones de productos o procedimientos, siempre que sean novedosas, supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

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

El poder de la innovación

Es importante darse cuenta de la distinción entre "invención" e "innovación". Por **invención** se entiende una solución técnica a un problema técnico. Ésta puede ser una idea innovadora o un modelo o prototipo. Por **innovación** se entiende la aplicación de la invención a un producto o proceso comercializable. Algunas de las principales razones por las que las empresas innovan son:

- Para mejorar los procesos de fabricación a fin de reducir costos y mejorar la productividad;
- Para introducir nuevos productos que respondan a las necesidades de los clientes;
- Para mantener ventaja respecto a la competencia y/o ampliar su cuota de mercado;

- Para garantizar que se desarrolle tecnología para cubrir las necesidades actuales y futuras de la empresa y sus clientes;
- Para evitar la dependencia tecnológica respecto de la tecnología de otras empresas.

En la economía actual, la gestión de la innovación en una empresa requiere de un buen conocimiento del sistema de patentes a fin de garantizar que la empresa obtenga el máximo beneficio de su capacidad innovadora y creativa, establezca asociaciones beneficiosas con otros titulares de patentes y evite hacer un uso no autorizado de la tecnología que pertenece a otros.

¿Por qué debe considerar la posibilidad de patentar sus invenciones?

Debido a la corta duración de los ciclos de los productos y la competencia cada vez mayor, las empresas sufren una enorme presión para ser innovadoras y/o obtener acceso a las innovaciones de otras empresas, a fin de ser competitivas en los mercados nacionales y de exportación. Los derechos exclusivos que otorga una patente pueden ser cruciales para que las empresas innovadoras prosperen en un entorno comercial exigente, arriesgado y dinámico.

Algunas de las razones fundamentales para patentar las invenciones son:

- **Una sólida posición en el mercado y una ventaja competitiva.** Una patente concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a otros que utilicen comercialmente la invención patentada, reduciendo de este modo la incertidumbre, el riesgo y la competencia de imitadores. Si su empresa posee u obtiene el permiso para explotar una invención patentada, es posible que pueda crear una barrera de acceso a los mercados para sus competidores. Esto ayudará a la empresa a afianzar su posición en el mercado o mercados correspondientes.
- **Aumento de los beneficios y mejor rendimiento de las inversiones.** Si su empresa ha invertido una cantidad importante de tiempo y dinero en I+D, la protección por patente de las invenciones resultantes contribuirá a recuperar los gastos y obtener un mayor rendimiento de las inversiones.
- **Ingresos adicionales procedentes de la concesión de una licencia sobre la patente o de su cesión.** Como titular de una patente, puede ceder bajo licencia sus derechos sobre la invención a otros a cambio de sumas fijas y/o regalías, a fin de generar ingresos adicionales para la empresa. Vender (o ceder) una patente implica transferir la titularidad sobre la patente, mientras que una licencia solamente da permiso para utilizar la invención patentada.
- **Acceso a la tecnología mediante la concesión de licencias cruzadas.** Si su empresa está interesada en tecnología que es propiedad de otros puede utilizar las patentes de las que es titular su propia empresa para negociar acuerdos de concesión de licencias cruzadas, por los que su empresa y la otra parte acuerdan autorizarse mutuamente a utilizar una o más de sus patentes respectivas según unas condiciones estipuladas en el acuerdo.
- **Acceso a nuevos mercados.** La cesión de patentes bajo licencia a otros puede proporcionar acceso a nuevos mercados, que de otro modo serían inaccesibles. Para hacerlo, la invención debe estar protegida también en los mercados extranjeros correspondientes.

- **Reducción de los riesgos de infracción.** Al obtener la protección por patente, podrá impedir que otros patenten la misma invención, y reducirá también los riesgos de infringir los derechos de otros al comercializar sus productos. Aunque una patente no proporciona por sí misma la “libertad de uso” de la invención, sí impide que otros patenten invenciones similares o idénticas y proporciona una indicación de que la invención que ha patentado es nueva y significativamente diferente del “estado de la técnica” (puede encontrarse más información sobre el “estado de la técnica” en la página 13).
- **Aumento de la capacidad de obtener financiación a un tipo de interés razonable.** La titularidad de patentes (o la licencia para utilizar las patentes detentadas por otros) puede aumentar su capacidad para obtener capital para poner un producto en el mercado. En algunos sectores (por ejemplo, la biotecnología), a menudo es necesario tener una importante cartera de patentes a fin de atraer a los inversores de capital de riesgo.
- **Un instrumento poderoso para tomar medidas contra los imitadores y quienes intentan aprovecharse de las invenciones.** Para hacer valer eficazmente la exclusividad que proporciona una patente, es posible que en ocasiones sea necesario entablar litigios, o llamar la atención de quienes están violando sus derechos de patente sobre dichas patentes. Poseer una patente aumenta notablemente su capacidad de tomar medidas legales con

éxito contra quienes copien o imiten su invención protegida.

- **Dar una imagen positiva a su empresa.** Es posible que los socios comerciales, inversores, accionistas y clientes consideren las carteras de patentes como una demostración del alto nivel de conocimientos, especialización y capacidad tecnológica de su empresa. Esto puede resultar útil para obtener fondos, encontrar socios comerciales y mejorar la imagen pública de la empresa y el valor de mercado de su empresa. Algunas empresas mencionan o enumeran sus patentes en los anuncios a fin de proyectar hacia el público una imagen innovadora.



Patente N.º US2002137433. Una broca innovadora y premiada utilizada para hacer agujeros en el cristal y en la cerámica fue patentada por el inventor peruano José Vidal Martina, lo cual le permitió comercializar el producto, y también obtener regalías de la concesión de licencias sobre la invención.

¿De qué otros instrumentos jurídicos dispone para proteger sus productos?

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

- **Modelos de utilidad** (también conocidos como “**pequeñas patentes**”). En Uruguay los modelos de utilidad constituyen un tipo de patente que permite la protección de toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación (Artículo 81 de la Ley 17.164). Algunos tipos de mejoras o pequeñas adaptaciones a productos ya existentes pueden protegerse como modelos de utilidad (véase el recuadro de la página 11).
- **Secretos comerciales**. La información confidencial de una empresa podría estar protegida como secreto comercial siempre que:
 - no sea conocida por las demás personas que tratan con ese tipo de información;
 - tenga un valor comercial por el hecho de ser secreta; y
 - su titular haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto (por ejemplo, limitando el acceso a esta información y estableciendo acuerdos de confidencialidad o de no-divulgación) (véase el recuadro de la página 10).
- **Patentes de diseños industriales**. Puede obtenerse la exclusividad respecto de las características ornamentales o estéticas de un producto por medio de la protección de las patentes de diseños industriales, los que en algunos países se denominan también “dibujos y modelos industriales” o “diseños industriales”. En Uruguay las patentes de diseños industriales se encuentran reguladas en forma similar que las demás patentes por la mencionada Ley No. 17.164.
- **Marcas**. El registro de las marcas proporciona exclusividad sobre los signos distintivos utilizados para distinguir los productos de una empresa de los de las demás. La D.N.P.I está encargada del registro de las marcas en Uruguay.
- **Derecho de autor y derechos conexos**. Las obras literarias y artísticas originales están protegidas mediante el derecho de autor y los derechos conexos. La protección mediante derecho de autor se aplica a una amplia variedad de obras, incluidos los programas informáticos (véase el recuadro que figura en la página 12) Si bien, el derecho se adquiere sin necesidad de registro, el mismo puede realizarse en forma voluntaria en el registro de derechos de autor que lleva la Biblioteca Nacional. La dirección de internet es: www.bibna.gub.uy/derecho_autor.html.

- **Obtenciones vegetales.** Un obtentor de una nueva variedad de planta, que cumpla los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, y cuente con una adecuada denominación puede obtener protección en forma de "derechos de obtentor." Uruguay ratificó el Convenio UPOV (Acta de 1978) en el año 1994, y en el año 1997 aprobó la Ley No. 16.811 la cual crea el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Dicho Instituto es el encargado del registro de las nuevas variedades vegetales. La dirección es www.inase.org.uy. Para obtener más información sobre la protección de las obtenciones vegetales, véase la dirección: www.upov.int

- **Esquema de trazado (o topografía) de circuitos integrados.** Se puede obtener protección para un esquema de trazado (o topografía) original de un circuito integrado utilizado en microchips y chips semiconductores. Esta protección puede extenderse también al producto final que incorpora el esquema de trazado.

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

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

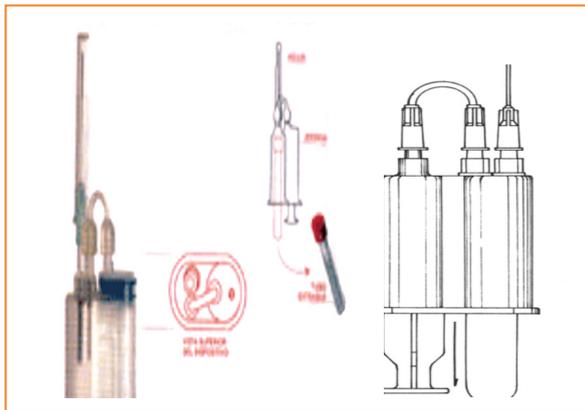
Entre los factores que deben tenerse en cuenta al decidir si se debe presentar o no una solicitud de patente están los siguientes:

- ¿Hay un mercado para la invención?
- ¿Cuáles son las alternativas a su invención, y de qué modo pueden compararse con su invención?
- ¿Es la invención útil para mejorar un producto ya existente o desarrollar un nuevo producto? En tal caso, ¿se ajusta a la estrategia comercial de su empresa?
- ¿Hay posibles licenciatarios o inversores que estarían dispuestos a ayudar a poner la invención en el mercado?
- ¿Qué valor tendrá la invención para su empresa y sus competidores?

- ¿Es fácil aplicar la ingeniería inversa a su invención y copiarlo?
- ¿Qué probabilidades hay de que otros, en especial los competidores, desarrollen y traten de patentar un producto idéntico al suyo?
- ¿Justifican los beneficios previstos de tener una posición exclusiva en el mercado los costos de la concesión de una patente? (véase la página 21 sobre los costos de la concesión de una patente)
- ¿Qué aspectos de la invención pueden estar protegidos por una o varias patentes, qué alcance puede tener esta cobertura, y

proporcionará esto una protección comercialmente útil?

- ¿Será fácil detectar la infracción de los derechos de patente? ¿Está dispuesto a invertir tiempo y recursos financieros en hacer valer sus derechos de patente?



"Dispositivo portatubo jeringa de extracción de sangre para generación de vacío en el tubo" del uruguayo Mario Sangiovanni que posee la Patente de invención No 14167 desde el 2001. Se trata de una jeringa adaptada para que no cause dolor al extraer sangre y para no volver a tener que pinchar una y otra vez. Recibió premio de la OMPI.

Las patentes frente a la confidencialidad

Si hay probabilidades de que su invención cumpla con los requisitos de patentabilidad (véase la página 11), su empresa se enfrentará a una decisión: conservar la invención como un secreto comercial, patentarla o velar por que nadie más pueda patentarla divulgándola (lo que se conoce comúnmente como **publicación preventiva**), asegurando así su posición en el "dominio público".

Los secretos comerciales se encuentran protegidos en el Uruguay de varias maneras: en virtud de la legislación contra la competencia desleal, por las disposiciones específicas de una o más leyes, por tratados internacionales a los que nuestro país se encuentra adherido, y también a través de la jurisprudencia sobre la protección de la información confidencial, así como por las disposiciones contractuales incluidas en acuerdos con los empleados, los clientes y los socios comerciales, o por una combinación de todas éstas.

Entre las ventajas de la protección de una invención como secreto comercial están las siguientes:

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

Desventajas de la protección de las invenciones como secretos comerciales:

- Si el secreto está representado en un producto innovador, es posible que otros sean capaces de realizar ingeniería inversa, descubrir el secreto y, posteriormente, tener derecho a utilizarlo;
- La protección de los secretos comerciales solamente es eficaz contra la adquisición, utilización o divulgación indebida de la información confidencial;
- Si un secreto es divulgado públicamente, cualquier persona que obtenga acceso a él tendrá la libertad de utilizarlo;
- Es difícil hacer valer un secreto comercial, ya que el nivel de protección es notablemente inferior al de las patentes; y
- Un secreto comercial puede ser patentado por otros que sean capaces de desarrollar independientemente la misma invención por medios legítimos.

Aunque las patentes y los secretos comerciales puedan considerarse medios alternativos de proteger las invenciones, a menudo son mutuamente complementarios. Esto se debe a que los solicitantes de patente suelen mantener las invenciones en secreto hasta que la oficina de patentes publica la solicitud. Además, a menudo se mantienen bajo secreto comercial muchos conocimientos valiosos sobre el modo de explotar con éxito una invención patentada.

¿Qué puede patentarse?

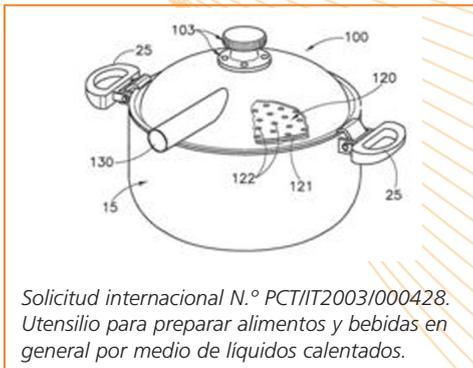
Para tener derecho a la protección por patente, una invención debe cumplir varios requisitos. Éstos incluyen, en particular, que la invención reivindicada:

- No consista en una invención cuya patentabilidad está excluida por la legislación nacional (página 12);
- Sea **nueva** (página 13);
- **Implice una actividad inventiva** (página 13);
- Sea **susceptible de aplicación industrial** (página 14); y
- Sea **divulgada** de manera clara y completa en la solicitud de patente (página 14).

El mejor modo de entender estos requisitos es estudiar lo que otros han patentado en el ámbito

técnico de su interés. Para ello, puede consultar bases de datos sobre patentes.

En las páginas 17 y 18 figura más información acerca de las bases de datos sobre patentes.



*Solicitud internacional N.º PCT/IT2003/000428.
Utensilio para preparar alimentos y bebidas en general por medio de líquidos calentados.*

Modelos de utilidad

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

- Las condiciones para la concesión de modelos de utilidad son menos estrictas que para las patentes, ya que el requisito de “altura inventiva” es menos estricto o no se aplica;
- Los procedimientos para la concesión de modelos de utilidad suelen ser más rápidos y sencillos que para las patentes;
- Las tasas de adquisición y mantenimiento son inferiores a las que se aplican a las patentes en un 50%.
- Los modelos de utilidad se conceden por un plazo de 10 años, contados a partir de la fecha de solicitud. El plazo de protección podrá ser prorrogado una sola vez por el término de 5 años a solicitud del titular del modelo de utilidad.
- Se aceptan los modelos de utilidad para todos los campos de la tecnología, pero los procedimientos no son protegibles. Por modelos de utilidad se pueden proteger los cambios de forma, dimensiones, proporciones o material de un objeto, a no ser que tales cambios modifiquen sus cualidades o funciones, etc.
- En algunos países, una solicitud de modelo de utilidad puede convertirse en una solicitud de patente.
- No es posible solicitar un modelo de utilidad y una patente para la misma invención. Sin embargo, según el artículo 27 de la Ley 17.164 las solicitudes de patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial podrán, a solicitud del interesado y con la conformidad de la oficina examinadora, convertirse en otra clase de patente antes de su resolución.

¿Qué tipo de invenciones no son patentables?

En la mayoría de las legislaciones nacionales o regionales en materia de patentes se incluye una lista de lo que no puede patentarse. A continuación se enumeran los ámbitos que están excluidos de la protección por patente de acuerdo a la normativa Uruguay (arts. 13 y 14 de la Ley 17.164):

- Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;
- Creaciones estéticas, incluidas las obras literarias y artísticas y las obras científicas;
- Esquemas, planes, reglas de juego, principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización;
- Diferentes formas de reproducir informaciones;
- Simples descubrimientos de sustancias tal como ocurren naturalmente en el mundo, incluyendo el material biológico y genético como existe en la naturaleza;
- Invenciones que puedan afectar al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, el medio ambiente, la seguridad o la nutrición de la población;
- Métodos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos de tratamiento de seres humanos y animales;
- Plantas y animales diferentes de los microorganismos, y procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales diferentes de los procedimientos no biológicos y microbiológicos; y
- Programas informáticos considerados aisladamente.

Protección de los programas informáticos (software)

En algunos países, los algoritmos matemáticos, que constituyen la base de un programa informático, pueden protegerse mediante **patentes**, mientras que en otros como el nuestro su **patentabilidad está explícitamente excluida** o sólo pueden ser patentados en algunos casos. En el Uruguay, no son patentables los programas informáticos "considerados aisladamente", pero se acepta la patentabilidad de las invenciones implementadas por computadora, cuando el software resulta indispensable para el funcionamiento de un aparato y está concebido para asegurar su operatividad. Ejemplo: Los cajeros automáticos tienen un software indispensable para su funcionamiento, por lo que la protección por patente alcanza al mecanismo y al software que la maneja. Para obtener más información sobre la patentabilidad de los programas informáticos en

otros países, en el Anexo 1 figura una lista de los sitios Web de las oficinas de patentes.

En el Uruguay, como en la mayoría de los países, el software se protege principalmente por el **derecho de autor**. Tanto el código fuente (las instrucciones legibles por el hombre) como el código objeto (las instrucciones binarias legibles por las computadoras) de los programas informáticos pueden protegerse mediante derecho de autor. La protección mediante derecho de autor no está supeditada al registro, pero en el Uruguay el registro es posible y recomendable. La protección mediante derecho de autor tiene un alcance más limitado que la protección por patente, ya que cubre únicamente la expresión de una idea y no la idea en sí misma. Muchas empresas protegen el código objeto de los programas informáticos mediante derecho de autor, mientras que el código fuente se conserva como **secreto comercial**.

¿Cómo se juzga si una invención es nueva?

Una invención es nueva si no forma parte del **estado de la técnica**. En general, se entiende por **estado de la técnica** todos los conocimientos técnicos disponibles para el público en cualquier lugar del mundo antes de la primera fecha de presentación de la solicitud de patente correspondiente, e incluye, entre otras cosas, las patentes, solicitudes de patente y todo tipo de literatura distinta de la de patentes.

La definición del estado de la técnica varía considerablemente entre un país y otro. En el Uruguay, como en muchos países, cualquier información divulgada al público en cualquier lugar del mundo por escrito, mediante la comunicación oral, mediante su exhibición o mediante su uso público forma parte del estado de la técnica. Así pues, en principio, la publicación de la invención en una revista científico, su presentación en una conferencia, su uso en el comercio o su aparición en el catálogo de una empresa constituirían actos que podrían destruir la novedad de la invención y hacer que no sea patentable. Es importante evitar la divulgación accidental de las invenciones antes de la presentación de la solicitud de patente.

A menudo es vital contar con la ayuda de un agente de patentes competente o con el asesoramiento técnico de la DNPI a fin de establecer claramente lo que está incluido en el estado de la técnica. El estado de la técnica incluye frecuentemente el "estado de la técnica secreto", como por ejemplo las solicitudes de patente que aún no han sido concedidas ni publicadas, a condición de que se publiquen más adelante.

¿Cuándo se considera que una invención "implica una actividad inventiva"?

Según art 11 de la Ley 17.164, se considera que una invención implica una actividad inventiva (o que tiene **altura inventiva**) cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia. Eso quiere decir que, teniendo en cuenta el estado de la técnica, la invención no hubiera sido obvia para una persona con conocimientos sobre el ámbito de la tecnología en cuestión. El objetivo de este requisito es garantizar que sólo se concedan patentes por los logros realmente creativos e inventivos, y no por desarrollos que una persona con conocimientos básicos en ese ámbito pudiera deducir fácilmente de lo que ya existe.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, tal como se ha establecido en decisiones judiciales en algunos países, son: el mero cambio de tamaño, la conversión de un producto en portátil, la inversión de las piezas, el cambio de materiales, o la mera sustitución por una parte o función equivalente.



"Sistema de producción de trombopoyetina humana por células de mamíferos en cultivo" que es una hormona que estimula la producción de plaquetas desarrollada por tres investigadores uruguayos. Esta invención se logró gracias a la asociación de la Universidad de la República y Laboratorios Clausen y posee la Patente uruguaya N°14040.

¿Qué se entiende por “susceptible de aplicación industrial”?

Para ser patentable, una invención debe ser susceptible de ser utilizada con un fin industrial o comercial. Una invención no puede ser un fenómeno meramente teórico; debe ser útil y proporcionar un beneficio práctico. El término “industrial” se entiende, en el Uruguay, en su sentido más amplio, que abarca cualquier cosa distinta de la actividad puramente intelectual o estética, e incluye, por ejemplo, la agricultura. En algunos países, en lugar de la aplicabilidad industrial se utiliza el criterio de **utilidad**. El requisito de aplicación industrial ha adquirido una importancia especial para las patentes de secuencias genéticas para las que es posible que no se conozca una utilidad en el momento de presentar la solicitud.

¿Qué se entiende por “divulgación de la invención”?

Según la legislación nacional de la mayoría de los países, una **solicitud de patente debe divulgar la invención** de manera suficientemente clara y completa para que la invención pueda ser realizada por una persona con aptitudes en el ámbito técnico específico. En algunos países, el derecho de patentes exige que el inventor divulgue la “**mejor manera**” de ejecutar la invención. Para las patentes de microorganismos, muchos países requieren que el microorganismo sea depositado en una **institución depositaria reconocida**.

Las patentes en las ciencias de la vida

En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de patentes en las ciencias de la vida (y en particular en la biotecnología) y han aparecido diferencias significativas entre los países respecto a lo que puede patentarse.

Casi todos los países permiten patentar invenciones relacionadas con los **microorganismos** y requieren el depósito de una muestra del organismo en una institución depositaria reconocida cuando el organismo todavía no esté disponible públicamente y no pueda describirse adecuadamente de otro modo. En Uruguay se establece la obligatoriedad del depósito en instituciones reconocidas (arts 25 de la Ley 17.164 y 6 y 7 de su Decreto Reglamentario No. 11/000). Mientras no sean designadas las instituciones

autorizadas para recibir el depósito de material biológico necesario para describir las solicitudes relativas a microorganismos, el solicitante podrá realizar el mismo en cualquiera de las autoridades de depósito internacional por el “Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos en Materia de Presentación de Solicitudes de Patentes” del 28 de Abril de 1977.

En Uruguay, como en muchos países, se excluyen las **plantas y animales** de la patentabilidad. En Uruguay las **obtencciones vegetales no son patentables, aunque se pueden proteger mediante** un sistema “sui generis”, como “derecho de obtentor” previsto en la Ley N° 16.811 de 1997 y por el Convenio UPOV (Acta 78) de 1994 (véase www.upov.int y www.inase.org.uy para más información).

¿Qué derechos conceden las patentes?

Una patente concede a su titular **el derecho a excluir** a otros del uso comercial de la invención. Esto incluye el derecho de impedir a otros que fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o proceso basado en la invención patentada, sin la autorización de su titular.

Es importante señalar que una patente no concede al titular la "libertad de utilizar" ni el derecho de explotar la tecnología que cubre la patente, sino solamente el derecho a excluir a otros. Aunque esta distinción pueda parecer sutil, es fundamental para comprender el sistema de patentes y el modo en que interactúan múltiples patentes. De hecho, las patentes que pertenecen a otros pueden estar relacionadas con su patente, incluirla o complementarla. Por tanto, es posible que necesite obtener una licencia para utilizar invenciones de otros con el fin de comercializar su propia invención patentada, y viceversa.

Además, antes de que puedan comercializarse determinadas invenciones (como los medicamentos farmacéuticos) es posible que se necesiten otro tipo de autorizaciones (por ejemplo, la aprobación para la comercialización otorgada por el Ministerio de Salud Pública (M.S.P)).

¿Quién es un inventor y a quién pertenecen los derechos sobre una patente?

La persona que ha concebido la invención es el **inventor**, y la persona (o empresa) que presenta la solicitud de patente es el **solicitante, titular** o **propietario** de la patente. Aunque en algunos casos el inventor puede ser también el solicitante, a menudo son dos entidades distintas; el solicitante es con frecuencia la

empresa o la institución de investigación que emplea al inventor. Merece la pena analizar más a fondo las siguientes circunstancias específicas:

- **Inventiones de los empleados.** Las normas de titularidad de invenciones de los empleados difieren mucho de un país al otro. Es importante conocer la legislación que se aplique y velar por que en los contratos de empleo se traten las cuestiones de la titularidad de las invenciones de los empleados a fin de evitar futuros conflictos. En Uruguay, las "invenciones realizadas durante una relación de trabajo" están reguladas por los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley 17.164, en la manera siguiente:
 - Cuando una invención hubiere sido realizada en cumplimiento de un contrato de trabajo, obra o servicio, cuyo objeto total o parcial sea la **actividad de investigación**, el derecho a la patente emergente de la misma pertenecerá al empleador, salvo disposición en contrario. En los casos en que el aporte personal del trabajador a la invención y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente el contenido explícito o implícito del contrato o de la relación de trabajo, el trabajador tendrá derecho a una remuneración suplementaria.
 - Cuando el trabajador realice una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieren influido predominantemente **conocimientos** adquiridos o la utilización de **medios** proporcionados por ella, **sin estar obligado a realizar actividad de investigación**, lo comunicará por escrito a su empleador. Si el empleador notifica por escrito su interés en la invención dentro de los noventa días, el derecho a la patente les

pertenecerá en común. Se presumirá como desarrollada durante la relación de trabajo toda invención cuya solicitud de patente haya sido presentada dentro del año posterior al cese.

–**Otras** invenciones realizadas durante una relación de trabajo no comprendidas en los artículos precedentes, pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas.

–Toda disposición contractual menos favorable al inventor que las previstas en la presente Sección será nula.

- **Contratistas independientes.** En Uruguay, como en la mayoría de los países, un contratista independiente contratado por una empresa para desarrollar un nuevo producto o proceso es titular de todos los derechos sobre la invención, a menos que se estipule específicamente lo contrario. Esto implica que, a menos que el contratista tenga con la empresa un

acuerdo escrito por el que se cedan todas las invenciones a la empresa, por lo general la empresa no tendrá derechos de titularidad sobre lo que se desarrolle, a pesar de haber pagado su desarrollo.

- **Inventores conjuntos.** Cuando más de una persona contribuye de manera significativa a la concepción y realización de una invención, deben ser tratadas como inventores conjuntos y ser mencionadas como tales en la solicitud de patente. Si los inventores conjuntos son también los solicitantes, se les concederá la patente conjuntamente.
- **Titulares conjuntos.** Según el artículo 38 de la Ley 17.164, cuando varios interesados solicitaren una patente, efectuaren una transferencia o realizaren un contrato de licencia, deberán manifestar expresamente si son copropietarios, condóminos o socios. Sin esta declaración no se otorgará el título ni se inscribirá la transferencia o contrato.

Lista recapitulativa

- **¿Debe patentar su invención?** Examine las ventajas de la protección por patente, estudie las alternativas (confidencialidad, modelos de utilidad, etc.) y haga un análisis de los costos y beneficios. Lea la información adicional sobre patentes que figura en las siguientes secciones para asegurarse de tomar una decisión fundamentada.
- **¿Es patentable su invención?** Estudie los requisitos de patentabilidad, obtenga

información detallada sobre lo que es patentable en su país y realice una búsqueda en el estado de la técnica (véase la siguiente sección).

- **Titularidad de la invención.** Asegúrese de que quedan claras las cuestiones relacionadas con los derechos sobre la invención entre la empresa, sus empleados, y cualquier otro socio comercial que haya participado económica o técnicamente en el desarrollo de la invención.

2. Cómo obtener una patente

¿Por dónde se debe empezar?

Generalmente, el primer paso es realizar una **búsqueda en el estado de la técnica**. Dado que existen más de 70 millones de solicitudes de patentes publicadas en todo el mundo, que forman parte del estado de la técnica anterior a su solicitud de patente, existe un alto riesgo de que alguna referencia, o combinación de referencias encontradas en esos documentos, haga que su invención no sea nueva o no tenga altura inventiva y, por tanto, no sea patentable. O también puede suceder que exista una patente vigente que proteja una invención similar a la suya.

Una búsqueda en el estado de la técnica realizada a efectos de determinar la patentabilidad, puede evitar malgastar dinero en una solicitud de patente si en la búsqueda se descubren referencias en el estado de la técnica que probablemente impidan patentar su

invención. La búsqueda en el estado de la técnica, además de las bases de documentos de patentes, debe abarcar toda la documentación pertinente no relacionada con las patentes, incluidos los boletines científicos y técnicos, libros de texto, actas de conferencias, tesis, sitios Web, folletos de empresas, publicaciones comerciales y artículos periodísticos.

La información sobre patentes es una **f fuente única de información técnica confidencial**, que puede resultar de gran valor para las empresas en su planificación comercial estratégica. La mayoría de las invenciones importantes se divulgan al público por primera vez con la publicación de la patente o la solicitud de patente. Así pues, las patentes y las solicitudes de patente constituyen medios para aprender acerca de las investigaciones e innovaciones actuales, a menudo mucho antes de que el producto innovador en cuestión aparezca en el mercado. Las búsquedas de patentes deberían formar parte de cualquier actividad de I+D de una empresa.

La importancia de las bases de datos sobre patentes

Además de comprobar si una invención es patentable, examinar las bases de datos sobre patentes puede aportar información muy útil sobre:

- Las actividades de I+D de la competencia;
- Las tendencias actuales en un determinado ámbito de la tecnología;
- Tecnologías para la obtención de licencias;
- Posibles proveedores o socios comerciales;
- Posibles nichos de mercado en su país y en el extranjero;
- Las patentes de otros, a fin de asegurarse de que sus productos no las infringen;
- Las patentes que han expirado y la tecnología que ha pasado al dominio público; y
- Ideas para realizar nuevos avances basados en las tecnologías ya existentes.

¿Cómo y dónde puede realizar una búsqueda en el estado de la técnica?

Las patentes y las solicitudes de patentes publicadas por muchas oficinas de patentes están disponibles en línea, lo que facilita la realización de búsquedas en el estado de la técnica. En la dirección www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp figura una lista de las oficinas de propiedad intelectual que **han puesto a disposición en línea sus bases de datos de patentes** de manera gratuita. Además, la DNPI, como la mayoría de las oficinas nacionales de patentes, ofrece servicios de búsqueda de patentes disponibles para todos los interesados a un costo accesible a los inventores.

A pesar de que el acceso a la información sobre patentes es considerablemente más fácil gracias a Internet, no resulta una tarea simple realizar una búsqueda de patentes de alta calidad. A menudo, la jerga de las patentes es compleja, y una búsqueda profesional requiere una importante cantidad de conocimientos y

aptitudes. Si bien las búsquedas preliminares pueden realizarse a través de bases de datos sobre patentes gratuitas en línea, la mayoría de las empresas que necesitan información sobre patentes para tomar decisiones comerciales importantes (por ejemplo, solicitar una patente o no) recurren a los servicios de profesionales de patentes y/o utilizan bases de datos comerciales más sofisticadas.

La DNPI dispone de un servicio de información tecnológica que realiza distintos tipos de búsquedas a solicitud de cualquier interesado. Una búsqueda en el estado de la técnica puede realizarse basándose en palabras clave, la clasificación de patentes u otros criterios de búsqueda. La cantidad y tipo de documentos encontrados a través de la búsqueda, dependerá de la estrategia de búsqueda empleada, el sistema de clasificación utilizado, las habilidades técnicas de la persona que realiza la búsqueda y la base de datos sobre patentes que se utiliza.

La Clasificación Internacional de Patentes

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es un sistema de clasificación jerárquico utilizado para clasificar y buscar documentos de patente. También sirve como instrumento para organizar en orden los documentos de patente, como base para la difusión selectiva de información y para investigar el estado de la técnica en ámbitos específicos de la tecnología. La octava edición de la CIP se compone de **8 secciones**, que se dividen en **120 clases, 628 subclases** y aproximadamente **69.000 grupos**. Las 8 secciones son:

- A. Necesidades corrientes de la vida
- B. Técnicas industriales diversas; Transportes
- C. Química; Metalurgia
- D. Textiles; Papel
- E. Construcciones fijas
- F. Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura
- G. Física
- H. Electricidad

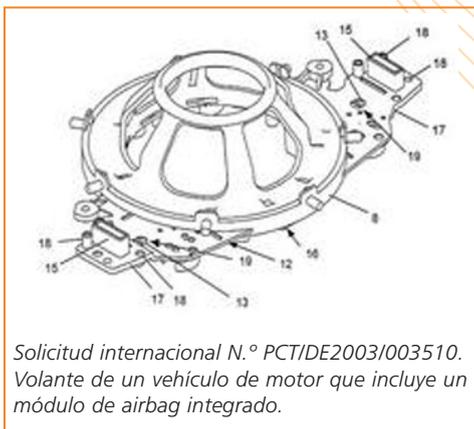
Actualmente, más de 100 países utilizan la CIP para clasificar sus patentes:
www.wipo.int/classifications/en/ipcl/index.html

¿Cómo se debe solicitar la protección por patente?

Después de realizar una búsqueda en el estado de la técnica y de tomar la decisión de solicitar protección por patente, es necesario preparar y presentar una **solicitud de patente ante la DNPI y/o la(s) oficina(s) nacional(es) o regional(es) de patentes** correspondientes, de acuerdo a cuál sea la decisión del solicitante sobre los países en que requerirá protección para su invención. En la solicitud deberá incluirse una descripción completa de la invención, las reivindicaciones que determinan el alcance de la patente que se solicita, los dibujos y un resumen. (Para obtener más información sobre la presentación de una solicitud de patente, véase la página 25). Algunas oficinas de patentes ofrecen a los solicitantes la posibilidad de presentar la solicitud a través de Internet.

La tarea de elaboración de una solicitud de patente en general es una tarea compleja que requiere de tiempo y cuidado, por lo que si bien puede ser realizada por el propio solicitante, suele correr a cargo de un abogado o agente de patentes el que también representará sus intereses durante el trámite de la solicitud. En el

recuadro de la página siguiente se proporciona una perspectiva general básica del proceso de solicitud. Cabe señalar que puede haber importantes variaciones entre los países y que siempre es recomendable consultar a la oficina de patentes del país en cuestión o a un bufete de abogados de patentes del país correspondiente para obtener información actualizada sobre los procedimientos y las tasas aplicables.



Solicitud internacional N.º PCT/DE2003/003510. Volante de un vehículo de motor que incluye un módulo de airbag integrado.

Tramitar una solicitud: paso a paso

En términos generales, los pasos que sigue la DNPI para conceder una patente consisten en:

- **Examen de forma:** La oficina examina la solicitud para asegurarse de que cumple con los requisitos o formalidades administrativas y técnicas (por ejemplo, que se incluya toda la documentación pertinente, que se haya pagado la tasa de solicitud, el resumen, etc.).
- **Publicación:** La solicitud de patente se publica en el Boletín de la Propiedad Industrial 18 meses después de la fecha de presentación de la solicitud.
- **Observaciones de terceros:** Cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la solicitud de patentes debiendo agregar prueba documental que las acredite dentro del plazo de sesenta (60) días a partir de la publicación. Las observaciones deberán referirse en la falta o insuficiencia de los requisitos de patentabilidad.
- **Examen de fondo:** El objetivo del examen de fondo es asegurar que la solicitud cumple

todos los requisitos de patentabilidad. La DNPI comprueba todos los requisitos de patentabilidad en las solicitudes. Los resultados del examen se envían por escrito al solicitante (o a su abogado) para ofrecerle la oportunidad de responder las objeciones formuladas durante el examen. Este proceso conlleva a menudo una reducción del ámbito de la solicitud de patente.

- **Concesión:** Si en el proceso de examen se alcanza una conclusión positiva, la DNPI otorga la patente y expide un certificado de concesión.
- **Recursos:** La resolución de la DNPI que concede o desestima una patente, puede ser revisada mediante la interposición de los recursos administrativos de revocación ante la misma Oficina y Jerárquico ante el Ministro de Industria y Energía. El recurso deberá presentarse dentro de los 10 días corridos siguientes a la notificación de la resolución.

1. Depósito

Asignación de número y fecha (administrativo)

2. Examen formal preliminar

(administrativo y técnico)

3. Publicación de la solicitud

Conocimientos público, difusión. (18 meses)

4. Examen de fondo

(técnico sobre cumplimiento de los requisitos de patentabilidad). (3 años)

5. Concesión de la patente

6. Recursos administrativos /Procedimientos de anulación

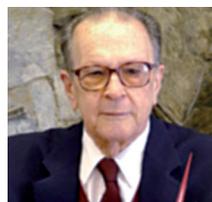
Observación de terceros

Se presentan a los 60 días a partir de la fecha de publicación de la solicitud

¿Cuánto cuesta patentar una invención?

Los costos varían ostensiblemente de un país a otro y también dentro de un mismo país, según factores como la naturaleza de la invención, su complejidad, los honorarios del abogado, la duración de la solicitud y las objeciones formuladas durante el examen realizado por la oficina de patentes. Es importante tener presente y prever un presupuesto adecuado para los costos de la solicitud de patente y su mantenimiento:

- En general, hay unos costos asociados a la realización de una **búsqueda en el estado de la técnica previo**, especialmente si se contratan los servicios de un experto;
- Hay unas **tasas oficiales de presentación de solicitudes** que varían considerablemente entre un país y otro. Una tabla de las tasas oficiales relacionadas con el patentamiento en Uruguay se incluye en el Anexo III y también se encuentra disponible en el sitio Web: www.dnpi.gub.uy/sp/patentes_tasas_es.htm. En el Uruguay, como en algunos otros países, se ofrecen descuentos a las PYME y a inventores nacionales, que en nuestro país son del 50%. Asimismo, otros países permiten un examen acelerado a cambio del pago de unas tasas adicionales;
- Si contrata los servicios de un **agente o abogado de patentes** para que le ayude en el proceso de la solicitud (por ejemplo, para dar su opinión sobre la patentabilidad, redactar la solicitud de patente, preparar los dibujos en su debida forma y responder a las comunicaciones de la oficina de patentes), todo ello tendrá unos costos adicionales;
- Una vez que la oficina de patentes ha concedido una patente, deberá pagar **tasas de mantenimiento**, generalmente de carácter anual, llamadas por eso anualidades, para mantener la validez de la patente;
- En caso de que decida patentar su invención en el extranjero, debe tener en cuenta también las **tasas oficiales de presentación de solicitudes** para los países en cuestión, los **costos de traducción** y los **costos de utilizar agentes de patentes** locales (que en muchos países es un requisito para los solicitantes extranjeros).
- En el caso de las invenciones relacionadas con microorganismos, en las que es necesario el **depósito del microorganismo** o material biológico ante una institución depositaria reconocida, deberán pagarse las tasas de la presentación, el almacenamiento y las pruebas de viabilidad del material depositado.



Dr. Orestes Fiandra

“Electrodo para la estimulación eléctrica de tejidos vivos” del uruguayo Dr Orestes Fiandra que posee la Pat No 12817. En 1969 funda en Uruguay el centro de construcción de cardioestimuladores (www.ccc.com.uy) que exporta a varios países.

¿Cuándo debe presentarse una solicitud de patente?

En general, es preferible solicitar protección por patente en cuanto tenga toda la información necesaria para redactar la solicitud de patente. No obstante, hay varios factores que ayudan al solicitante a decidir cuál es el mejor momento para presentar una solicitud de patente. Entre los motivos para asegurarse de que su solicitud se presente lo antes posible se incluyen los siguientes:

- En nuestro país, como en la mayoría de los países del mundo (con la importante excepción de los Estados Unidos de América, véase el recuadro en la página 23), las patentes se conceden según el principio del **primer solicitante**. Por tanto, es importante presentar una solicitud pronto para asegurarse de ser el primero en presentar una solicitud relacionada con una determinada invención, a fin de que otros no le arrebaten dicha invención.
- Solicitar la protección por patente de manera anticipada será útil, en general, si desea obtener **ayuda financiera** o desea **ceder su invención bajo licencia** para comercializarla.
- Generalmente, sólo es posible hacer valer los derechos de patente una vez que ésta ha sido concedida por la oficina de patentes correspondiente, lo cual es un procedimiento que puede llevar unos años (véase la página 27).

No obstante, apresurarse para presentar una solicitud de patente en cuanto se tiene una invención también puede ocasionar problemas por los siguientes motivos

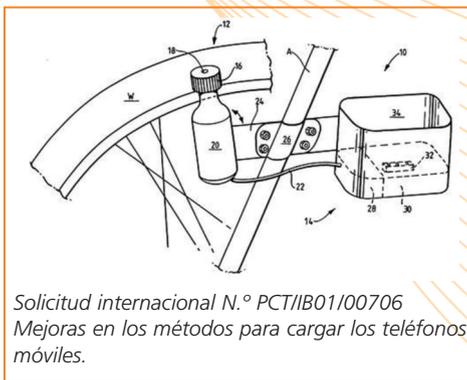
- Si la solicita demasiado temprano y posteriormente realiza cambios en su invención, generalmente no será posible realizar cambios significativos en la descripción original de la invención.
- Una vez presentada la solicitud en un país o región, habitualmente tiene **12 meses** para presentar una solicitud respecto de la misma invención en todos los países de interés para su empresa a fin de beneficiarse de la fecha de presentación de su primera solicitud. (Véase la explicación sobre la fecha de prioridad en la página 31). Esto puede suponer un problema si los costos de presentar solicitudes en varios países y de pagar las tasas de mantenimiento son demasiado altos para su empresa.

Al decidir el momento en que debe presentar una solicitud de patente, es importante tener en cuenta que la solicitud debe presentarse antes de divulgar la invención. Cualquier divulgación anterior a la presentación de la solicitud (por ejemplo, a los inversores o a otros socios comerciales, para lanzar un producto al mercado) deberá realizarse solamente después de firmar un acuerdo de confidencialidad o de no-divulgación.

¿Cuál es la importancia de mantener la confidencialidad de una invención antes de presentar una solicitud de patente?

Si desea obtener una patente de su invención, es absolutamente necesario mantener su **confidencialidad** antes de presentar la solicitud. En muchas circunstancias, la divulgación al público de su invención antes de presentar la solicitud destruiría la novedad de su invención, por lo que dejaría de ser patentable. En determinadas circunstancias, la divulgación realizada antes de la presentación de la solicitud no afectará la novedad debido a que nuestra legislación prevé un **"período de gracia"** (véase la página 24).

Por tanto, es sumamente importante que los inventores, los investigadores y las empresas eviten cualquier divulgación de una invención que pueda afectar a su patentabilidad hasta que se haya presentado la solicitud de patente.



Solicitud internacional N.º PCT/IB01/00706
Mejoras en los métodos para cargar los teléfonos móviles.

El principio del primer solicitante frente al principio del primer inventor

En la gran mayoría de los países, las patentes se conceden a la **primera persona que presenta una solicitud de patente** de una invención.

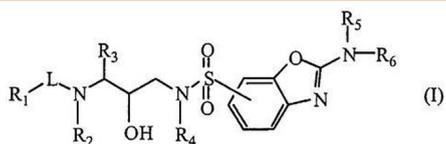
Una excepción importante es el caso de los Estados Unidos de América, donde se aplica un sistema del **primer inventor** en el que, en caso de que se presenten solicitudes de patentes similares, la patente se concederá al inventor

que ha concebido y puesto en práctica la invención, independientemente de si la solicitud de patente ha sido presentada antes o no. A fin de demostrar la condición de inventor en el contexto de un sistema del primer inventor, es fundamental tener **cuadernos de laboratorio** bien conservados, debidamente firmados y fechados, que puedan utilizarse como prueba en caso de conflicto con otra empresa o inventor.

¿Qué es el “período de gracia”?

La legislación uruguaya, como la de algunos otros países, prevé (art. 10 de la Ley 17.164) un “**período de gracia**” 12 meses, desde el momento en que una invención ha sido divulgada por el inventor o el solicitante hasta que se presenta la solicitud, durante el cual la invención no pierde su novedad a causa de dicha divulgación. De acuerdo a dicha norma, una empresa puede divulgar su invención, por ejemplo exhibiéndola en una feria comercial o publicándola en un catálogo de la empresa o una revista o revista técnica, y presentar la solicitud de patente dentro del período de gracia sin que la invención deje de ser patentable y se le impida obtener una patente.

Sin embargo, dado que esto no ocurre en todos los países, recurrir al período de gracia en Uruguay le impediría patentar la invención en otros mercados de interés donde no se disponga de un período de gracia.



Solicitud internacional N.º PCT/EP02/05212.
Inhibidores de la proteasa del VIH de sulfamida
de tipo 2-aminobenzoxazol de espectro amplio.

¿Cuál es la estructura de una solicitud de patente?

Una **solicitud de patente** tiene diversas funciones:

- Determina el ámbito legal de la patente;
- Describe la naturaleza de la invención, incluidas las instrucciones sobre el modo de ejecutar la invención; y
- Ofrece detalles sobre el inventor, el titular de la patente y otra información legal.

Las solicitudes de patente se estructuran de manera similar en todo el mundo. En Uruguay constan de una petición, una memoria descriptiva, reivindicaciones, dibujos (si es necesario), resumen, constancia de pago de tasas y carta de autorización en caso de presentación por un agente de patentes. Un documento de patente puede tener entre unas pocas páginas y varios cientos de páginas, en función de la naturaleza de la invención específica y su ámbito técnico.

Ejemplo de reivindicaciones

Primeras dos reivindicaciones de la Patente N.º US4641349 titulada "Sistema de reconocimiento del iris":

1. *Un método de reconocimiento de una persona, que incluye: almacenar información en imágenes de al menos una parte del iris y la pupila del ojo de la persona; iluminar un ojo de una persona no identificada que tenga un iris y una pupila; obtener como mínimo una imagen de al menos la misma porción del iris y la pupila del ojo de la persona no identificada; y comparar al menos la porción del iris de la*

Petición

La petición consiste en el Uruguay en un formulario, que contiene información sobre el título de la invención, la fecha de presentación de la solicitud, la fecha de prioridad y datos bibliográficos como el nombre y dirección del solicitante y del inventor.

Memoria descriptiva

La memoria descriptiva debe describir la invención de modo suficientemente detallado para que cualquier persona con aptitudes en el mismo ámbito técnico pueda reconstruir y ejecutar la invención a partir de la descripción y los dibujos sin realizar ningún esfuerzo inventivo adicional. De lo contrario, es posible que la patente no sea concedida por carecer de "suficiencia descriptiva", o que sea revocada tras ser impugnada en un procedimiento judicial.

Reivindicaciones

Las reivindicaciones determinan el ámbito de protección de una patente. Las reivindicaciones

imagen obtenida con la información en imágenes almacenada para identificar a la persona no identificada.

2. *El método de la reivindicación 1, en el que iluminar incluye aumentar la pupila del ojo como mínimo hasta un tamaño predeterminado, comparar al menos la porción del iris de la imagen obtenida con la información en imágenes almacenada obtenida de un ojo cuya pupila tenga el mismo tamaño predeterminado.*

son absolutamente fundamentales para una invención patentada ya que, si están mal redactadas, incluso una invención realmente valiosa puede conducir a una patente sin valor que sea fácil de eludir.

En los litigios sobre patentes, interpretar las reivindicaciones suele ser el primer paso para determinar si la patente es válida y para establecer si la patente ha sido infringida. En la mayoría de los casos, es muy recomendable pedir consejo a un experto para redactar las solicitudes de patente, especialmente las reivindicaciones.

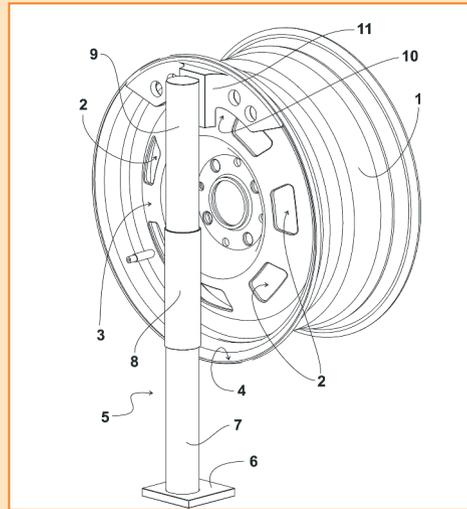
Dibujos

Los dibujos muestran los detalles técnicos de la invención de una manera abstracta y visual. Éstos ayudan a explicar alguna información, instrumento o resultado descrito en la memoria descriptiva.

Si se trata de una invención de un proceso o método para hacer algo, los dibujos generalmente no son obligatorios. Los dibujos solo se exigen en el Uruguay si son necesarios para la comprensión de la invención. Si los dibujos son obligatorios, su aceptabilidad se rige en general por determinadas normas. Constituyen un elemento interpretativo de la descripción, y deben mostrar en planta, corte y alzado, el modelo solicitado y sus medidas aproximadas. Cumplen las mismas funciones que la descripción y deben mantener una correspondencia directa con ella. No pueden contener explicaciones ni leyendas, deben presentar, señalados con números o letras, las distintas partes de los objetos o dispositivos a

patentar y deben relacionarse con la descripción por medio de signos o números de referencia.

Ejemplo de dibujo:



Patente N.º DE10230179 de un gato o "Mecanismo para levantar neumáticos". La invención consiste en un nuevo gato para levantar los neumáticos con soporte de muelles de un vehículo. Utiliza una estructura de apoyo (11) que encaja con el borde exterior (4) de las ruedas (1). El gato mueve directamente las ruedas y no la estructura del vehículo. Por tanto, se necesita una longitud menor de torno en el gato para levantar las ruedas del suelo.

Resumen

El resumen es una explicación breve de la invención. Cuando la patente es publicada por la DNPI, el resumen se incluye entre la información proporcionada. En ocasiones, el resumen es mejorado o redactado por el examinador de patentes en la DNPI.

Constancia de pago de tasas

Además la solicitud debe acompañarse del recibo de pago de la tasa de presentación.

Carta autorización

Cuando el solicitante otorga representación a un Agente de la Propiedad Industrial, debe acompañarse la carta autorización para realizar los trámites correspondientes ante la DNPI.

¿Cuánto tiempo lleva obtener la protección por patente?

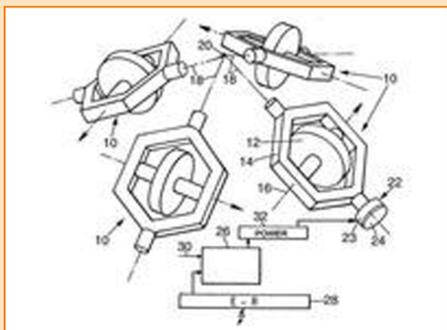
El tiempo promedio que emplea la DNPI en conceder una patente es generalmente de entre 2 y 5 años. En casos especiales debidamente

fundamentados y acreditados, la DNPI podrá acceder a tramitar una solicitud de patente con prioridad respecto a aquellas que se transmitan normalmente.

¿A partir de qué fecha está protegida su invención?

Sus derechos comienzan a aplicarse de manera efectiva en la fecha de concesión de su patente, ya que sólo puede interponer una acción judicial contra el uso no autorizado de la invención por terceros una vez que ésta haya sido concedida.

En algunos países, es posible demandar a los infractores, después de la concesión, por infracciones cometidas entre la fecha de publicación de la solicitud de patente (generalmente 18 meses después de que se haya presentado la primera solicitud) y la fecha de concesión. De la misma forma, en Uruguay, según el artículo 99 de la Ley 17.164, "El titular de una patente podrá entablar las acciones correspondientes contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de la misma y podrá inclusive reclamar una indemnización por aquellos actos realizados entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente. También podrá reclamarse indemnización por los actos lesivos realizados desde la presentación de la solicitud, en los



*Solicitud internacional N.º PCT/FR/2004/000264.
Mecanismo para controlar el comportamiento de un satélite mediante actuadores giroscópicos.*

Lectura preliminar de una patente concedida

Una vez que se concede una patente, es recomendable realizar una lectura preliminar minuciosa de la patente para asegurarse de que no hay errores ni se han omitido palabras, en particular en las reivindicaciones. En caso de que ello suceda, debe solicitarse de inmediato a la DNPI que proceda a salvar dichos errores, lo que en ciertos casos demandará la actuación del examinador para corroborar la existencia de los mismos.



casos en que el infractor obtuviera por cualquier medio, conocimiento del contenido de la misma antes de su publicación, teniendo en cuenta la fecha de comienzo de la explotación.” (En las páginas 41 a 43 figura más información sobre la manera de hacer valer sus derechos de patente).

¿Cuánto tiempo dura la protección por patente?

En Uruguay y en la gran mayoría de los países, se prevé un período de protección de **20 años** a partir de la fecha de presentación de la solicitud, a condición de que se paguen a su debido tiempo las tasas de mantenimiento y de que no haya prosperado ninguna solicitud de invalidación o revocación durante dicho período.

Aunque lo mencionado anteriormente se refiere a la existencia jurídica de una patente, la **vida comercial o económica de una patente** termina si la tecnología que cubre queda obsoleta, si no puede comercializarse o si el producto basado en ella no ha obtenido éxito en el mercado. En todas las circunstancias mencionadas, el titular de la patente puede decidir dejar de pagar las tasas de mantenimiento, y dejar así que la patente expire antes de finalizar el período de protección de 20 años, con lo cual pasa al dominio público.

Patente solicitada

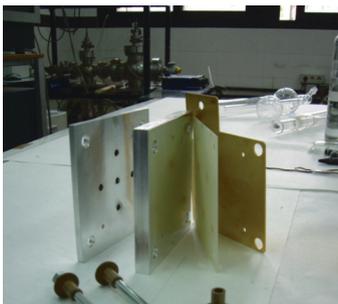
Muchas empresas etiquetan sus productos que incluyen la invención con las palabras “Patente solicitada”, o en inglés “patent pending”, en ocasiones acompañadas del número de la solicitud de patente. Asimismo, una vez que se ha concedido la patente, es cada vez más habitual que las empresas pongan una nota en la que indican que el

producto está patentado, incluyendo a veces el número de la patente. Aunque estos términos no proporcionan ninguna protección jurídica contra la infracción, pueden servir como advertencia para disuadir a otros de copiar el producto o las partes del producto que han sido patentadas.

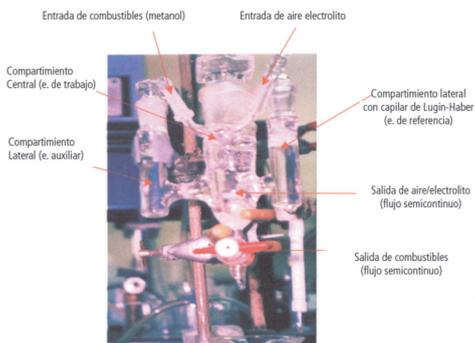
¿Es necesario un agente de patentes para presentar una solicitud de patente?

Elaborar una solicitud de patente y tramitarla hasta la fase de la concesión es una tarea compleja. Solicitar protección por patente implica:

- Realizar una búsqueda en el estado de la técnica para detectar cualquier elemento del estado de la técnica que haga que su invención no sea patentable;
 - Redactar las reivindicaciones y la memoria descriptiva completa de la invención combinando jerga jurídica y técnica;
 - Intercambiar correspondencia con la oficina nacional o regional de patentes durante el examen de fondo de la solicitud de patente;
- Realizar las modificaciones necesarias en la solicitud, según lo pida la oficina de patentes.



Todos estos aspectos requieren un profundo conocimiento del derecho de patentes y de la práctica de las oficinas de patentes. Por tanto, **a pesar de que la asistencia jurídica o técnica no es obligatoria, sí es recomendable.** Es aconsejable recurrir a un agente de patentes que tenga los conocimientos y experiencia jurídicos pertinentes, así como conocimientos técnicos sobre el ámbito técnico de la invención. Por otra parte hay que recordar que la mayoría de las legislaciones exigen que los solicitantes extranjeros estén representados por un agente de patentes residente en el país. En Uruguay los solicitantes extranjeros no están obligados a tener un agente de patentes, solo se les requiere constituir un domicilio en la ciudad de Montevideo. Una lista de agentes de patentes se encuentra en la página Web de la DNPI: www.dnpi.gub.uy.



“Preparación de superficies electrocatalizadoras con planos cristalográficos adecuados para minimizar la formación de venenos catalíticos en ánodos de celdas de combustible de metanol/aire” del uruguayo Dr Fernando Zinola. La invención consiste en la prolongación de la vida media de celdas de combustible metanol/aire (de cualquier potencia y uso) por medio de la eliminación de los residuos intermedios formados sobre los electrodos en los que transcurre la oxidación de metanol.

¿Puede solicitar la protección de muchas invenciones a través de una sola solicitud?

En la mayoría de legislaciones se establecen algunas limitaciones con respecto al número de invenciones distintas que pueden incluirse en una solicitud de patente. Estas limitaciones incluyen el denominado requisito de **unidad de la invención**. Mientras que las legislaciones sobre patentes varían en cuanto a los requisitos de unidad de la invención, la normativa uruguaya, como algunas otras (por ejemplo, el Convenio Europeo de Patentes y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes), permiten que se incluyan en una misma solicitud grupos de invenciones relacionados de tal manera que formen un solo **"concepto inventivo"**. La unidad de invención se aprecia durante el examen de fondo. Habrá unidad de invención cuando sea posible detectar un solo problema principal solucionado por la invención (que se puede manifestar en un conjunto de problemas

estrechamente relacionados) y una sola solución o sus soluciones dependientes, es decir, se requiere que la solicitud comprenda un solo concepto inventivo.

En caso de que no haya unidad de la invención, puede exigirse al solicitante que limite las reivindicaciones o divida la solicitud (solicitudes divisionales). Debido a las diferencias en la legislación aplicable, una solicitud de patente puede ser suficiente en algunos países, mientras que en otros puede ser necesario presentar dos solicitudes o más para cubrir la misma materia.

Lista recapitulativa

- **¿Es patentable su invención?** Realice una búsqueda en el estado de la técnica y utilice a fondo las bases de datos de patentes.
- **Presentar una solicitud de patente.** Tenga en cuenta la importancia de recurrir a un agente o abogado de patentes con experiencia en el ámbito de la tecnología en cuestión, en particular para redactar las reivindicaciones.

- **Momento escogido para presentar la solicitud.** Estudie los motivos para presentar la solicitud más pronto o más tarde y decida cuál es el mejor momento para presentar su solicitud de patente.
- **Divulgación.** No divulgue información demasiado pronto, a fin de no poner en peligro su patentabilidad.
- **Tasas de mantenimiento.** No olvide pagar las **tasas de mantenimiento** a tiempo para mantener en vigor su(s) patente(s).

3. Patentar en el extranjero

¿Por qué solicitar patentes en el extranjero?

Las patentes son **derechos territoriales**, lo que significa que una invención sólo está protegida en los países o regiones donde se ha obtenido protección por patente. En otras palabras, si no se le ha concedido una patente que sea válida en un país determinado, su invención no estará protegida en ese país, lo que permitirá a cualquier otra persona fabricar, utilizar, importar o vender su invención en ese país.



“SUMIDERO INVERTIDO SELECTIVO” del uruguayo Dr Ing Rafael Guarga Pat No 13387 de 1991 que es un dispositivo para combatir la helada de radiación, que en invierno destruye los cultivos de uvas y cítricos. Mediante un ventilador de eje vertical se realiza un drenaje forzado de las capas de aire frío que se instalan cerca del suelo. Está patentado en Estados Unidos con la Pat No5647165 desde 1997.

La protección por patente en países extranjeros permitirá a su empresa gozar de derechos exclusivos sobre la invención patentada en esos países. Además, patentar en el extranjero puede permitir a su empresa conceder licencias sobre la invención a empresas extranjeras, desarrollar relaciones de contratación de servicios externos, y acceder a esos mercados en asociación con otros.

¿Cuándo debe solicitar protección por patente en el extranjero?

La fecha de su primera solicitud para una invención determinada se llama **fecha de prioridad** y cualquier solicitud posterior que presente en otros países en los **12 meses** siguientes (es decir, dentro del **período de prioridad**) tendrá prioridad sobre las demás solicitudes para la misma invención presentadas por otros después de la fecha de prioridad. Es muy recomendable que presente sus solicitudes de patente extranjeras durante el período de prioridad.

Una vez agotado el período de prioridad y hasta que la patente es publicada por primera vez por la oficina de patentes (generalmente **18 meses** después de la fecha de prioridad) seguirá teniendo la posibilidad de solicitar protección para la misma invención en otros países, pero ya no podrá reivindicar la prioridad de su anterior solicitud. Una vez que la invención haya sido divulgada o publicada, es posible que no pueda obtener protección por patente en el extranjero, debido a la pérdida de la novedad.

¿Dónde debe proteger su invención?

Dado que proteger una invención en muchos países es una actividad costosa, las empresas deberían seleccionar cuidadosamente los países donde necesitan protección. Éstas son algunas de las consideraciones fundamentales para seleccionar dónde se debe patentar:

- ¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?
- ¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?
- ¿Cuáles son los costos de patentar en cada uno de los mercados a los que va destinado el producto y cuál es mi presupuesto?
- ¿Dónde están establecidos los principales competidores?
- ¿Dónde se fabricará el producto?
- ¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de patente en un país determinado?



Solicitud internacional N.º PCT/IT98/00133. La invención de un nuevo proceso para tratar el corcho linoleado es la base del éxito de la empresa italiana Grindi SRL., que ha aprovechado la exclusividad proporcionada por la patente para la comercialización de un nuevo tejido textil.

¿Cómo se solicita la protección por patente en el extranjero?

Hay tres maneras principales de proteger una invención en el extranjero:

La vía nacional. Puede solicitar protección a la oficina nacional de patentes de cada país que le interese, presentando una solicitud de patente en el idioma correspondiente y pagando las tasas necesarias. Este método puede ser muy pesado y caro si el número de países es grande.

La vía regional. Cuando varios países son miembros de un sistema regional de patentes, puede solicitar protección válida en los territorios de todos o de algunos de estos países presentando una solicitud en la oficina regional correspondiente. Las oficinas regionales de patentes son:

- La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (www.oapi.wipo.net);
- La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) (www.aripo.org);
- La Organización Eurasiática de Patentes (EAPO) (www.eapo.org);
- La Oficina Europea de Patentes (EPO) (www.epo.org); y
- La Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación del Golfo (www.gccpo.org).

Uruguay no es parte de ningún sistema regional de patentes.

La vía internacional. El sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) simplifica considerablemente el proceso de solicitar protección mediante patentes simultáneamente en un gran número de países. En lugar de presentar solicitudes nacionales en numerosos idiomas, el sistema del PCT le permite presentar una única solicitud, en un sólo idioma, pagando únicamente una tasa de solicitud. Al presentar una solicitud internacional en virtud del PCT, una empresa puede solicitar simultáneamente la protección de una invención por patente en los más de 140 países miembros del PCT (véase el Anexo II). Esta solicitud puede presentarse en la oficina nacional o regional de patentes o en la oficina receptora de las solicitudes en virtud del PCT de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra (Suiza). Sin embargo, para tener derecho a hacerlo, debe ser un ciudadano o residente de un Estado contratante del PCT, o su empresa debe tener una presencia industrial o comercial real y efectiva en estos países. Uruguay no forma parte del PCT.



Solicitud internacional N.º PCT/US2001/028473. EnviroScrub Technologies Corporation es una Pyme americana que utiliza el PCT para solicitar en varios mercados extranjeros protección por patente de su tecnología para eliminar múltiples contaminantes procedentes de la combustión y los procesos industriales. La utilización del PCT para patentar en el extranjero permitió a EnviroScrub firmar un acuerdo de concesión de licencias para la comercialización a nivel 0mundial de esa tecnología.

Lista recapitulativa

- **Derechos territoriales.** Recuerde que las patentes son derechos territoriales.
- **Período de prioridad.** Aproveche el período de prioridad para solicitar protección en el extranjero, y no deje de cumplir los plazos que pueden impedirle obtener protección por patente en el extranjero.
- **Dónde solicitar protección.** Averigüe dónde le beneficiará la protección y tenga en cuenta los costos de obtener protección en varios países.
- **Cómo solicitar protección.** Estudie la posibilidad de utilizar el PCT para facilitar el trámite de la solicitud, ganar tiempo y recibir información valiosa sobre la patentabilidad.

Posibilidades del PCT

El PCT proporciona como mínimo **18 meses adicionales** además de los 12 meses del período de prioridad, durante los cuales los solicitantes pueden explorar el potencial comercial de su producto en varios países y decidir dónde desean solicitar protección por patente. De este modo, se retrasa el pago de las tasas y los costos de traducción asociados a las solicitudes nacionales. Los solicitantes utilizan mucho el PCT para mantener sus opciones abiertas durante el máximo tiempo posible.

Los solicitantes en virtud del PCT reciben **información valiosa** sobre la patentabilidad potencial de su invención, información bajo la forma del informe de búsqueda internacional del PCT y la **opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional**. Estos documentos proporcionan a los solicitantes una base sólida sobre la que pueden tomar sus decisiones sobre si deben solicitar protección por patente y dónde. El informe de búsqueda

internacional contiene una lista de documentos sobre el estado de la técnica de todo el mundo, que se han considerado pertinentes para la invención. En la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional se analiza la patentabilidad potencial teniendo en cuenta los resultados del informe de búsqueda internacional.

Una única solicitud en virtud del PCT, en un idioma y con una serie de tasas, tiene efectos jurídicos en todos los países miembros del PCT. Este efecto **reduce notablemente los costos de transacción iniciales** de presentar solicitudes por separado a cada oficina de patentes. También puede utilizarse el PCT para presentar solicitudes con arreglo a algunos de los sistemas regionales de patentes. Puede obtenerse orientación sobre el modo de presentar una solicitud internacional en virtud del PCT de su oficina nacional de patentes y en esta dirección: www.wipo.int/pct.

4. Comercializar la tecnología patentada

¿Cómo se comercializa la tecnología patentada?

Una patente en sí misma no es ninguna garantía de éxito comercial. Es un instrumento que aumenta la capacidad de una empresa de beneficiarse de sus invenciones. Para proporcionar un beneficio tangible a una empresa, una patente debe explotarse eficazmente, y generalmente sólo proporcionará beneficios si el producto basado en la patente tiene éxito en el mercado o impulsa la reputación y el poder de negociación de la empresa. Para poner una invención patentada en el mercado, una empresa tiene diversas opciones:

- Comercializar la invención patentada directamente;
- Vender la patente a otra persona o empresa;
- Ceder la patente a otros bajo licencia; y
- Establecer una empresa conjunta u otro tipo de alianza estratégica con otros que tengan activos complementarios.

¿Cómo se pone en el mercado una invención patentada?

El éxito comercial de un nuevo producto en el mercado no depende solamente de sus características técnicas. Por muy buena que sea una invención desde un punto de vista técnico, si no hay una demanda efectiva de éste o si el producto no se comercializa correctamente, es poco probable que atraiga a los consumidores. Por tanto, el éxito comercial depende también de otros factores, incluido el diseño del producto, la disponibilidad de recursos financieros, el desarrollo de una estrategia de comercialización eficaz y del precio del producto en comparación con el de productos de la competencia o productos de sustitución.

Para poner un producto innovador en el mercado, suele ser útil elaborar un **plan de negocio**. Los planes de negocio son herramientas eficaces para examinar la viabilidad de una idea comercial. Un plan de negocio es fundamental para solicitar a un inversor recursos financieros para poner un nuevo producto patentado en el mercado. Es importante incluir información sobre las patentes y la estrategia de patentes de su empresa en el plan de negocio, ya que es un buen indicador de la novedad de los productos de su empresa, y reduce el riesgo de infracción de las patentes de otras empresas.

¿Puede vender su patente?

Sí. A esto se le denomina ceder la patente, y de este modo se transfiere permanentemente la titularidad de la patente a otra persona. Esta decisión debe estudiarse cuidadosamente.

Al conceder una licencia sobre una patente en lugar de cederla se obtienen los beneficios de las regalías durante el resto de la vida de la patente. Por este motivo, la concesión de licencias puede ser una estrategia muy beneficiosa económicamente. Por otra parte, mediante la cesión se recibe un solo pago previamente acordado, sin ninguna regalía futura, independientemente de lo lucrativa que resulte finalmente la patente.

Puede haber casos en que la cesión sea ventajosa. Si una patente se vende por una suma global única, se obtiene ese importe inmediatamente, sin tener que esperar hasta 20 años para obtener ese valor progresivamente. Asimismo, se evita el riesgo de que la patente quede superada por otra tecnología. Además, la

cesión de una patente a una empresa que esté en su fase inicial puede ser una condición previa para la financiación, si la patente no pertenece a la empresa.

En cualquier caso, se trata de una decisión individual, basada en sus necesidades y prioridades. Generalmente no se recomienda ceder una patente, y los titulares de patentes suelen preferir conservar la titularidad de sus invenciones y conceder licencias sobre ellas.

En el Uruguay es necesario registrar las cesiones de una patente en la DNPI, requisito sin el cual la cesión no tendrá efectos frente a terceros. Presentada la solicitud con la documentación correspondiente, la misma es estudiada en sus aspectos formales luego de lo cual se dicta una resolución autorizando la transferencia de titularidad; la que luego es publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual. Además es necesario pagar las tasas previstas.

¿Cómo se autoriza el uso de una patente bajo licencia para que otros la exploten?

Se autoriza el uso de una patente bajo licencia cuando el titular de la patente (el licenciante) da permiso a otro (el licenciatario) para usar la invención patentada con unos fines mutuamente acordados. En estos casos, suele firmarse un **contrato de licencia** entre ambas partes, en el que se especifican las condiciones y el ámbito del acuerdo.

El hecho de autorizar a otros a comercializar su invención patentada mediante un acuerdo de concesión de licencia permitirá a su empresa obtener **una fuente adicional de ingresos**, y es un medio habitual de explotar los derechos exclusivos de una empresa sobre una invención.

La concesión de licencias es especialmente útil si la empresa a la que pertenece la invención no es capaz de fabricar el producto, o de fabricar una cantidad suficiente de éste para cubrir una determinada necesidad del mercado, o para abarcar una zona geográfica determinada.

Dado que un acuerdo de concesión de licencias requiere habilidad en las negociaciones y la redacción, es aconsejable solicitar la ayuda de un especialista en acuerdos de licencia para negociar las condiciones y para redactar el acuerdo de licencia. En el Uruguay, como en algunos otros países, los acuerdos de concesión de licencias deben registrarse ante la DNPI, requisito sin el cual no pueden hacerse valer ante terceros.

¿Qué tasa de regalías puede esperar recibir a cambio de su patente?

En los acuerdos de licencia, el titular del derecho suele ser remunerado a través de un pago global único y/o de **regalías** periódicas, que pueden basarse en el volumen de ventas del producto cedido bajo licencia (regalía por unidad) o en las ventas netas (regalía basada en las ventas netas). En muchos casos, la remuneración por una licencia de patente es una combinación de un pago único y regalías. A veces, pueden sustituirse las regalías por un porcentaje de los beneficios en la empresa del licenciatario.

Aunque existen estándares para las tasas de regalías de algunos sectores, y puede resultar útil consultarlos, es necesario recordar que cada acuerdo de licencia es único y la tasa de las regalías depende de los factores particulares que se negocian en cada caso. Por tanto, los estándares mencionados pueden proporcionar una orientación inicial muy útil, pero basarse excesivamente en ellos suele ser un error.



"Motor de gas a pistón, cadena y piñón" del uruguayo Armando Regusci que posee la Patente de invención No 13197 de 1990. La creación consiste en un motor de aire u otro gas que permite usar la energía del aire u otro gas que al descomprimirse la transforma en energía mecánica para mover un vehículo como ser una bicicleta, un auto, ómnibus, etc.

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

Hay tres tipos de acuerdos de licencia en función de quiénes tendrán el derecho a utilizar la tecnología patentada:

- **Licencia exclusiva:** un solo licenciatario tiene derecho a utilizar la tecnología patentada, que no podrá utilizar nadie, incluido el titular de la patente;
- **Licencia única:** un solo licenciatario y el titular de la patente tienen derecho a utilizar la tecnología patentada, y
- **Licencia no exclusiva:** varios licenciatarios y el titular de la patente tienen derecho a utilizar la tecnología patentada.

En un mismo acuerdo de licencia puede haber disposiciones que concedan algunos derechos de manera exclusiva y otros de manera única o no exclusiva.



Las UPA son plantas transportables que potabilizan el agua bruta de origen natural. Fueron desarrolladas por la empresa estatal uruguaya OSE (www.ose.com.uy) que posee la Patente de Modelo de Utilidad No 1696 desde 1997. Han sido vendidas y donadas a varios países del mundo.

¿Debe conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su patente?

Esta cuestión depende del producto y de la estrategia comercial de su empresa. Por ejemplo, si su tecnología puede convertirse en una norma que necesiten todos los actores de un mercado específico para llevar a cabo sus negocios, lo más beneficioso sería una licencia no exclusiva con muchos licenciatarios. Si su producto necesita que una empresa realice una fuerte inversión para comercializar el producto (por ejemplo, un producto farmacéutico que requiera inversiones en la realización de pruebas clínicas), a un licenciatario potencial no le convendría afrontar la competencia de otros licenciatarios, y probablemente insista en obtener una licencia exclusiva.

¿Cuál es el mejor momento para ceder su invención bajo licencia?

No hay un momento idóneo para ceder su invención bajo licencia, ya que el momento escogido puede depender de las características específicas del caso. Sin embargo, para un empresario o inventor independiente, a menudo es aconsejable comenzar la búsqueda de licenciatarios lo antes posible, a fin de asegurar un flujo de ingresos que sirva para cubrir los costos de la concesión de la patente. No es necesario esperar a que se conceda la patente.

Más que el momento adecuado, es fundamental encontrar el socio o socios adecuados para obtener beneficios de la comercialización de la invención patentada.

Valoración de patentes

Hay muchos motivos distintos por los que puede ser beneficioso o necesario llevar a cabo una valoración de patentes, como por ejemplo, para fines contables, la concesión de licencias, fusiones o adquisiciones, cesión o adquisición de activos de P.I. u obtención de financiación. Aunque no hay un solo método de valoración de patentes adecuado para todas las circunstancias, éstos son los que se utilizan más habitualmente:

- **Método del cálculo de ingresos:** Es el método de valoración de patentes más utilizado. El método se centra en el flujo de ingresos previsto que obtendría el titular de la patente durante la vida de la patente.
- **Método de cálculo de costos:** Se establece el valor de la patente calculando el costo de desarrollar un activo similar.
- **Método del mercado:** Se basa en el valor de las transacciones comparables realizadas en el mercado.
- **Métodos basados en opciones:** Se basa en los métodos de evaluación de las opciones desarrollados para ser utilizados para la fijación de precios de las opciones sobre acciones.
Hay factores difíciles de cuantificar pero que también pueden repercutir en el valor de una patente, como por ejemplo la solidez de las reivindicaciones de patentes o la existencia de sustitutos cercanos.

Si está interesado en la patente de un competidor, ¿puede obtener permiso para utilizarla?

No siempre es fácil obtener autorización para incorporar tecnología detentada por un competidor en sus productos o procesos. No obstante, si su competidor también está interesado en las patentes de su empresa, debe pensar en la posibilidad de conceder **licencias cruzadas**. La concesión de licencias cruzadas es muy habitual en las industrias donde hay varias patentes que cubren una amplia variedad de invenciones complementarias que pertenecen a dos o más competidores. Estas empresas

competidoras tratan de garantizar su **libertad de acción** obteniendo el derecho de utilizar las patentes que pertenecen a sus competidores y concediendo al mismo tiempo a sus competidores el derecho de utilizar sus propias patentes.

Lista recapitulativa

- **Comercialización.** Examine las diferentes opciones para comercializar su invención patentada y asegúrese de tener un plan de negocios convincente si decide poner en el mercado un producto innovador.
- **Concesión de licencias.** Las tasas de regalías y otras características de los acuerdos de licencia deben ser negociados y es aconsejable pedir la opinión de un experto al redactar y negociar acuerdos de licencia.
- **Licencia exclusiva o no exclusiva.** Examine los motivos para conceder licencias exclusivas o no exclusivas, en particular teniendo en cuenta la madurez de la tecnología y la estrategia comercial de su empresa.
- **Concesión de licencias cruzadas.** Compruebe si puede utilizar su(s) patente(s) para acceder a la tecnología perteneciente a otros.

5. Cómo hacer valer los derechos de patentes

¿Por qué deben hacerse valer los derechos de patente?

Si lanza un producto nuevo o mejorado y éste tiene éxito en el mercado, es probable que los competidores intenten, tarde o temprano, fabricar productos con características técnicas idénticas o muy similares a las de su producto. En algunos casos, es posible que los competidores se beneficien de economías de escala, un mayor acceso a los mercados, o el acceso a materias primas más baratas, y sean capaces de fabricar un producto similar o idéntico a un precio inferior. Esto puede someter a su empresa a una fuerte presión, especialmente si ha invertido mucho en I+D para crear el producto nuevo o mejorado en cuestión.

Los derechos exclusivos que concede una patente dan a su titular la posibilidad de impedir que los competidores elaboren productos o utilicen procesos que infrinjan sus derechos y pedir una compensación por los daños sufridos. Para demostrar que se ha cometido una infracción, debe demostrarse que cada uno de los elementos de una determinada reivindicación, o de su equivalente, está incluido en el producto o proceso infractor. Hacer valer sus derechos cuando crea que su invención patentada está siendo copiada puede ser crucial para mantener su ventaja competitiva, cuota de mercado y rentabilidad.

¿Quién es responsable de hacer valer los derechos de patente?

La responsabilidad de detectar a los infractores de una patente y adoptar medidas contra éstos incumbe principalmente al titular de la patente. Como tal, éste es responsable de supervisar el uso de su invención en el mercado, detectar a los infractores y decidir si debe tomar medidas contra ellos, y cómo y cuándo debe tomarlas. Los inventores independientes y las PYME pueden optar por transmitir esta responsabilidad (o parte de ella) a un licenciatario exclusivo.

Es aconsejable que se ponga en contacto con un abogado de patentes para que le ayude a tomar medidas para hacer valer sus derechos de patente, en el plano nacional y/o en cualquier mercado de exportación. Un abogado también podrá aconsejarle sobre los costos y riesgos que esto acarrea y la mejor estrategia para hacerlo.

¿Qué debe hacer si otros están utilizando su patente sin su autorización?

Si cree que otros están infringiendo sus derechos sobre una patente, es decir, utilizándola sin su autorización, la primera medida que debe tomar es recopilar información sobre los autores de la infracción y su utilización del producto o proceso infractor. Es necesario que acumule todos los datos disponibles a fin de determinar la naturaleza y el momento de tomar medidas. Contrate siempre a un abogado de patentes para que le ayude a tomar una decisión sobre la infracción de su invención patentada.

En algunos casos, cuando se detecta una infracción, las empresas optan por enviar una carta (comúnmente denominada “**intimación a cesar en la práctica**”) en la que se informa al presunto infractor de un posible conflicto entre sus derechos y la actividad comercial de la otra empresa. Este procedimiento suele ser eficaz en caso de infracción no intencionada, ya que en muchos de estos casos el infractor abandona sus actividades o accede a **negociar un acuerdo de licencia**.

A veces, sin embargo, la sorpresa es la mejor táctica para evitar que el infractor tenga tiempo de ocultar o destruir pruebas. En estas circunstancias, puede resultar adecuado acudir a los tribunales sin notificarlo al infractor y pedir por ejemplo, que se apliquen “medidas cautelares” para inspeccionar el establecimiento donde se produce una infracción. El tribunal puede ordenar que los presuntos infractores cesen su actividad infractora hasta que finalice el juicio (que puede durar muchos meses o incluso años). La cuestión de si se ha infringido una patente puede ser muy compleja.

Si una empresa decide emprender **procedimientos civiles**, los tribunales suelen proporcionar una amplia gama de medidas de subsanación para compensar a los titulares de derechos de patente que han sufrido una infracción. Un abogado de patentes podrá facilitarle toda la información sobre esta cuestión.

Por regla general, si detecta una infracción, es muy recomendable que solicite asesoramiento jurídico profesional. En Uruguay las instituciones que podrían ser de ayuda en caso de infracción son el Poder Judicial y el Ministerio del Interior. Sus direcciones en internet son:
www.poderjudicial.gub.uy y
www.minterior.gub.uy.

¿Cuáles son las opciones para solucionar la infracción de una patente sin recurrir a los tribunales?

Si en la controversia está implicada una empresa con la que hay un contrato firmado (por ejemplo, un acuerdo de licencia), compruebe antes si en el contrato hay una cláusula de arbitraje o mediación. Es aconsejable incluir una disposición especial para que la controversia sea sometida a **arbitraje o mediación** a fin de evitar un litigio largo y costoso. Es posible que puedan utilizarse mecanismos alternativos de solución de controversias, como el arbitraje o la mediación, aunque no haya ninguna cláusula al respecto en el contrato, o ni siquiera haya contrato, siempre que ambas partes estén de acuerdo en ello.

El arbitraje tiene generalmente la ventaja de ser un procedimiento menos formal y más breve que

los procedimientos judiciales, y en el plano internacional es más fácil exigir el cumplimiento de un laudo arbitral. Una ventaja de la mediación es que las partes mantienen el control del proceso de solución de controversias. De este modo, puede contribuir a mantener unas buenas relaciones comerciales con otra empresa con la que su empresa pueda desear colaborar en el futuro. El **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI** proporciona servicios alternativos de solución de controversias. Puede encontrarse más información sobre el arbitraje y la mediación en la siguiente dirección:
arbitr.wipo.int/center/index.html.



Patente N.º GB2266045.

El "Recipiente de bebida apto para ser utilizado como taza", conocido comercialmente como taza Anywayup®, fue patentado en 1992 por la inventora y empresaria Mandy Haberman (Reino Unido). Tras el lanzamiento de un producto infractor por un competidor, Mandy Haberman obtuvo un requerimiento que impedía que continuara infringiéndose la patente y finalmente solucionó la cuestión sin recurrir a los tribunales.

Lista recapitulativa

- **Permanezca atento.** En la medida de lo posible, controle a la competencia para detectar posibles infracciones.
- **Pida consejo.** Consulte a un abogado de patentes antes de tomar cualquier medida, ya que cualquier iniciativa por su parte puede afectar al resultado del litigio.
- **Mecanismos alternativos de solución de controversias.** Examine los mecanismos alternativos de solución de controversias e incluya las correspondientes cláusulas de arbitraje y mediación en cualquier acuerdo de licencia.

Sitios web útiles para obtener información adicional

Para mayor información:

- Acerca de otras cuestiones de propiedad intelectual desde un punto de vista comercial:
www.wipo.int/sme/es
- Acerca de las patentes en general:
www.wipo.int/patent/es/index.html
- Para aspectos prácticos relacionados con la presentación de las solicitudes de patente, véase la lista de sitios Web de las oficinas nacionales y regionales de patentes disponible en el Anexo I o la dirección siguiente:
www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
- Acerca del Tratado de Cooperación en materia de Patentes:
www.wipo.int/pct/es
- Acerca de la Clasificación Internacional de Patentes:
www.wipo.int/classifications/ipc/es
- Acerca del arbitraje y la mediación:
www.wipo.int/amc/es
- Acerca de la base de datos sobre patentes de las oficinas nacionales y regionales de patentes:
www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp
- Acerca del modo de hacer valer los derechos de propiedad intelectual:
www.wipo.int/enforcement
- Acerca de los miembros de los tratados administrados por la OMPI:
www.wipo.int/treaties/es/index.jsp

Anexo I – Sitios Web

Direcciones de los sitios Web de las oficinas nacionales y regionales de patentes

Alemania	www.dpma.de
Andorra	www.omp.ad
Argelia	www.inapi.org
Argentina	www.inpi.gov.ar/
Armenia	www.armpatent.org
Australia	www.ipaustralia.gov.au/
Austria	www.patent.bmwa.gv.at/
Barbados	www.caipo.gov.bb/
Bélgica	www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium/
Belize	www.belipo.bz
Bolivia	www.senapi.gov.bo
Brasil	www.inpi.gov.br
Bulgaria	www.bpo.bg
Canadá	www.cipo.gc.ca
Colombia	www.sic.gov.co
Consejo de Cooperación del Golfo	www.gulf-patent-office.org.sa
Costa Rica	www.registronacional.go.cr
Croacia	www.dziv.hr
Cuba	www.ocpi.cu
Chile	www.dpi.cl
China	www.sipo.gov.cn
China: Hong Kong (SAR)	www.info.gov.hk/ipd
China: Macao (SAR)	www.economia.gov.mo
Dinamarca	www.dkpto.dk
Egipto	www.egypo.gov.eg
El Salvador	www.cnr.gob.sv
Eslovenia	www.sipo.mzt.si
España	www.oepm.es
Estados Unidos de América	www.uspto.gov
Estonia	www.epa.ee
Federación de Rusia	www.rupto.ru
Filipinas	www.ipophil.gov.ph

Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Letonia
Lituania
Luxemburgo

Malasia
Marruecos
México
Mónaco

Nepal
Noruega
Nueva Zelandia
Oficina Eurasiática de Patentes
Oficina Europea de Patentes
Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)
Organización Regional Africana
de la Propiedad Industrial (ARIPO)
Países Bajos
Panamá

www.prh.fi
www.inpi.fr
www.sakpatenti.org.ge
www.gge.gr
www.hpo.hu
www.patentoffice.nic.in
www.dgip.go.id
www.patentsoffice.ie
www.els.stjr.is
www.justice.gov.il
www.uibm.gov.it
www.jipo.gob.jm
www.jpo.go.jp
www.mit.gov.jo
www.kazpatent.kz
www.kipo.ke.wipo.net
www.krygyzpatent.kg
www.lrpv.lv
www.vpb.lt
www.eco.public.lu/activites/direction_propriete/index.html
www.mipc.gov.my
www.ompic.org.ma
www.impi.gob.mx
www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/
www.ip.np.wipo.net
www.patentstyret.no
www.iponz.govt.nz
www.eapo.org
www.epo.org
www.oapi.wipo.net

www.aripo.org
www.bie.minez.nl
www.mici.gob.pa/comintf.html

Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
República de Corea
República de Macedonia
República de Moldova
República del Congo
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Eslovaca
Rumania
Serbia y Montenegro
Singapur
Suecia
Suiza
Tailandia
Tayikistán
Túnez
Turquía
Ucrania
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela

www.indecopi.gob.pe
www.uprp.pl
www.inpi.pt
www.patent.gov.uk
www.upv.cz
www.kipo.go.kr
www.ippo.gov.mk
www.agepi.md
www.anpi.cg.wipo.net
www.stea.la.wipo.net
www.seic.gov.do/onapi
www.indprop.gov.sk
www.osim.ro
www.yupat.sv.gov.yu
www.ipos.gov.sg
www.prv.se
www.ige.ch
www.ipthailand.org
www.tjpat.org
www.inorpi.ind.tn
www.turkpatent.gov.tr
www.ukrpatent.org
<http://dnpi.gub.uy>
www.patent.uz
www.sapi.gov.ve

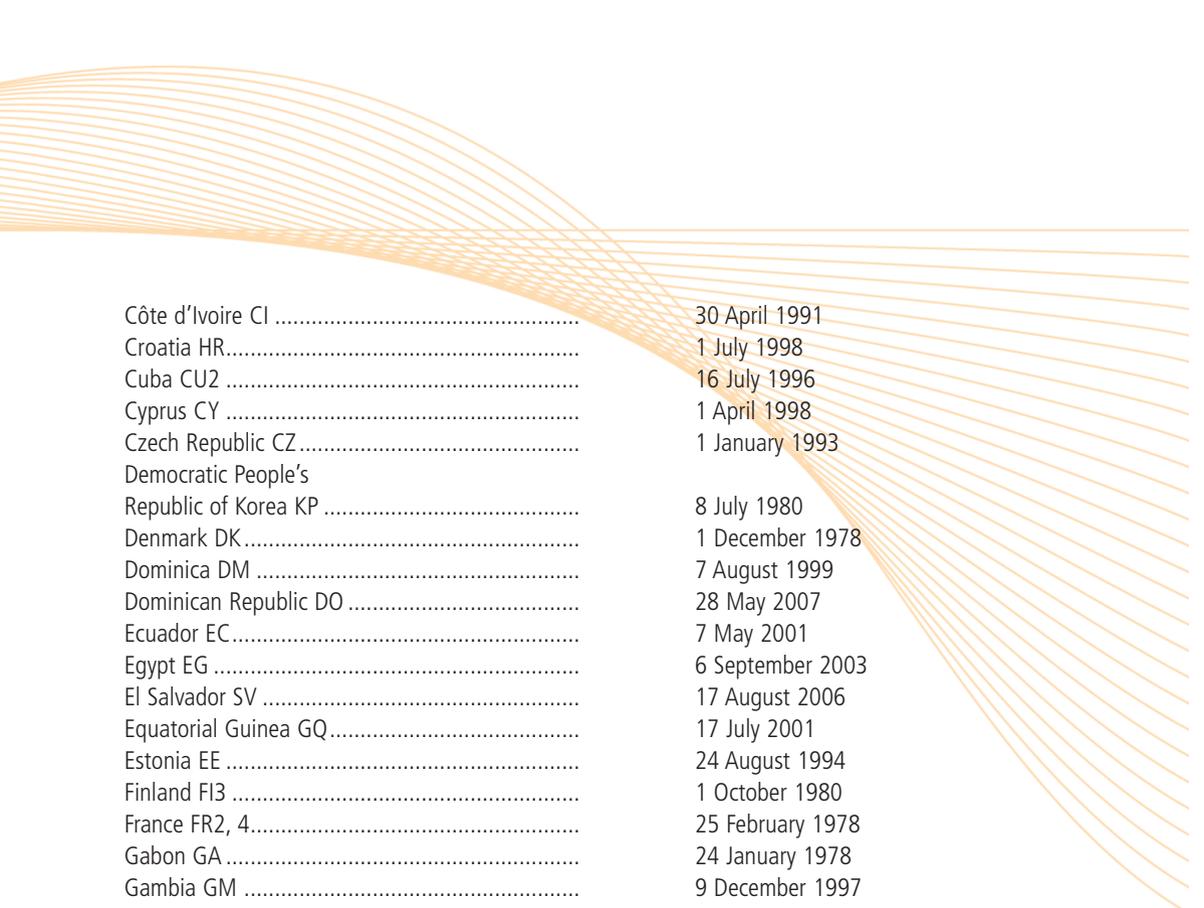
Anexo II

Partes contratantes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

(1 de junio de 2009)

Nombre del Estado seguido por un código de dos letras y fecha en la que ingresó al PCT.

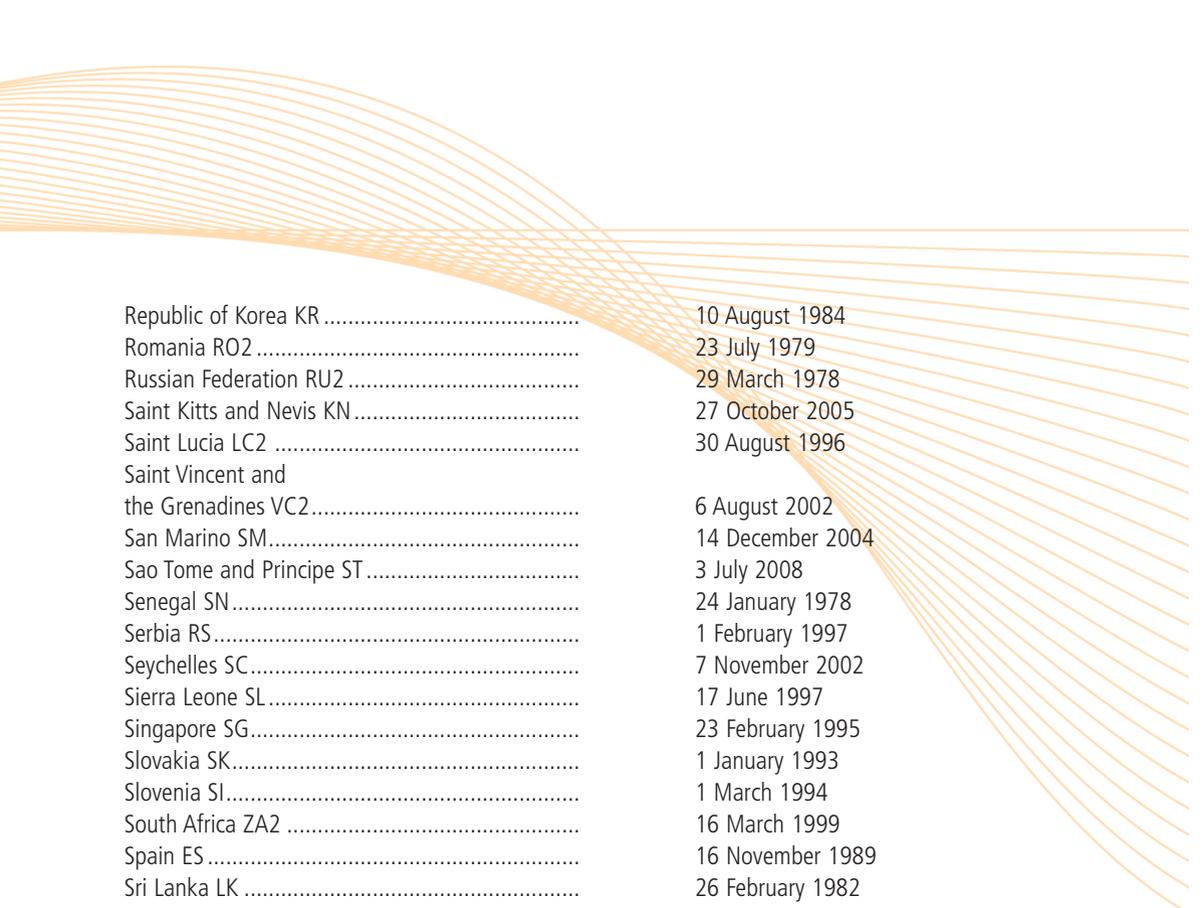
Albania AL.....	4 October 1995
Algeria DZ.....	8 March 2000
Angola AO.....	27 December 2007
Antigua and Barbuda AG.....	17 March 2000
Armenia AM2.....	25 December 1991
Australia AU.....	31 March 1980
Austria AT.....	23 April 1979
Azerbaijan AZ.....	25 December 1995
Bahrain BH2.....	18 March 2007
Barbados BB.....	12 March 1985
Belarus BY2.....	25 December 1991
Belgium BE.....	14 December 1981
Belize BZ.....	17 June 2000
Benin BJ.....	26 February 1987
Bosnia and Herzegovina BA.....	7 September 1996
Botswana BW.....	30 October 2003
Brazil BR.....	9 April 1978
Bulgaria BG.....	21 May 1984
Burkina Faso BF.....	21 March 1989
Cameroon CM.....	24 January 1978
Canada CA.....	2 January 1990
Central African Republic CF.....	24 January 1978
Chad TD.....	24 January 1978
Chile.....	2 June 2009
China CN.....	1 January 1994
Colombia CO.....	28 February 2001
Comoros KM.....	3 April 2005
Congo CG.....	24 January 1978
Costa Rica CR.....	3 August 1999



Côte d'Ivoire CI	30 April 1991
Croatia HR.....	1 July 1998
Cuba CU2	16 July 1996
Cyprus CY	1 April 1998
Czech Republic CZ.....	1 January 1993
Democratic People's Republic of Korea KP	8 July 1980
Denmark DK.....	1 December 1978
Dominica DM	7 August 1999
Dominican Republic DO	28 May 2007
Ecuador EC.....	7 May 2001
Egypt EG	6 September 2003
El Salvador SV	17 August 2006
Equatorial Guinea GQ.....	17 July 2001
Estonia EE	24 August 1994
Finland FI3	1 October 1980
France FR2, 4.....	25 February 1978
Gabon GA	24 January 1978
Gambia GM	9 December 1997
Georgia GE2.....	25 December 1991
Germany DE	24 January 1978
Ghana GH	26 February 1997
Greece GR.....	9 October 1990
Grenada GD	22 September 1998
Guatemala GT	14 October 2006
Guinea GN	27 May 1991
Guinea-Bissau GW.....	12 December 1997
Honduras HN.....	20 June 2006
Hungary HU2.....	27 June 1980
Iceland IS.....	23 March 1995
India IN2	7 December 1998
Indonesia ID2	5 September 1997
Ireland IE.....	1 August 1992
Israel IL.....	1 June 1996
Italy IT.....	28 March 1985
Japan JP	1 October 1978



Kazakhstan KZ2	25 December 1991
Kenya KE	8 June 1994
Kyrgyzstan KG2	25 December 1991
Lao People's Democratic Republic LA 14 June 2006	
Latvia LV	7 September 1993
Lesotho LS	21 October 1995
Liberia LR	27 August 1994
Libyan Arab Jamahiriya LY	15 September 2005
Liechtenstein LI	19 March 1980
Lithuania LT	5 July 1994
Luxembourg LU	30 April 1978
Madagascar MG	24 January 1978
Malawi MW	24 January 1978
Malaysia MY2	16 August 2006
Mali ML	19 October 1984
Malta MT2	1 March 2007
Mauritania MR	13 April 1983
Mexico MX	1 January 1995
Moldova MD2	25 December 1991
Monaco MC	22 June 1979
Mongolia MN	27 May 1991
Montenegro ME	3 June 2006
Morocco MA	8 October 1999
Mozambique MZ2	18 May 2000
Namibia NA	1 January 2004
Netherlands NL5	10 July 1979
New Zealand NZ	1 December 1992
Nicaragua NI	6 March 2003
Niger NE	21 March 1993
Nigeria NG	May 2005
Norway NO3	1 January 1980
Oman OM2	26 October 2001
Papua New Guinea PG	14 June 2003
Perú	6 June 2009
Philippines PH	17 August 2001
Poland PL3	25 December 1990
Portugal PT	24 November 1992



Republic of Korea KR	10 August 1984
Romania RO2	23 July 1979
Russian Federation RU2	29 March 1978
Saint Kitts and Nevis KN	27 October 2005
Saint Lucia LC2	30 August 1996
Saint Vincent and the Grenadines VC2	6 August 2002
San Marino SM	14 December 2004
Sao Tome and Principe ST	3 July 2008
Senegal SN	24 January 1978
Serbia RS	1 February 1997
Seychelles SC	7 November 2002
Sierra Leone SL	17 June 1997
Singapore SG	23 February 1995
Slovakia SK	1 January 1993
Slovenia SI	1 March 1994
South Africa ZA2	16 March 1999
Spain ES	16 November 1989
Sri Lanka LK	26 February 1982
Sudan SD	16 April 1984
Swaziland SZ	20 September 1994
Sweden SE3	17 May 1978
Switzerland CH	24 January 1978
Syrian Arab Republic SY	26 June 2003
Tajikistan TJ2	25 December 1991
The former Yugoslav Republic of Macedonia MK	10 August 1995
Togo TG	24 January 1978
Trinidad and Tobago TT	10 March 1994
Tunisia TN2	10 December 2001
Turkey TR	1 January 1996
Turkmenistan TM2	25 December 1991
Uganda UG	9 February 1995
Ukraine UA2	25 December 1991
United Arab Emirates AE	10 March 1999
United Kingdom GB6	24 January 1978
United Republic of Tanzania TZ	14 September 1999



United States of America US7, 8	24 January 1978
Uzbekistan UZ2	25 December 1991
Viet Nam VN	10 March 1993
Zambia ZM	15 November 2001
Zimbabwe ZW	11 June 1997

(Total: 141 Estados)

Para obtener información más actualizada sobre las partes contratantes del PCT, véase:
www.wipo.int/pct

Anexo III

Tasas oficiales relacionadas con el patentamiento de una invención en el Uruguay

A) Información tecnológica:

Búsquedas en fondos documentales de patentes nacionales o extranjeras, proporcionando datos bibliográficos, incluyendo resumen y figura en caso de existir:

i) Búsqueda por datos bibliográficos:

- Antecedentes nacionales	1,5	UR
- Sobretasa por más de cinco citas de patentes, cada uno	0,4	UR
- Antecedentes extranjeros	2,5	UR
- Sobretasa por más de cinco citas de patentes, cada uno	0,4	UR

ii) Búsqueda temática:

- Antecedentes nacionales	2,5	UR
- Sobretasa por más de cinco citas de patentes, cada uno	0,5	UR
- Antecedentes extranjeros	3,5	UR
- Sobretasa por más de cinco citas de patentes, cada uno	0,6	UR
- Copias de documentos de patentes nacionales o extranjeros cada página:		
Copia de material en microfilm o microfichas	0,08	UR
Copia de material contenido en CD ROM	0,1	UR
Copia de material en impresos	0,06	UR

B) Actuaciones en materia de patentes:

i) Solicitudes de patentes de:

Invención

- Hasta diez reivindicaciones	10,00	UR
- Por reivindicación excedente de diez	0,6	UR

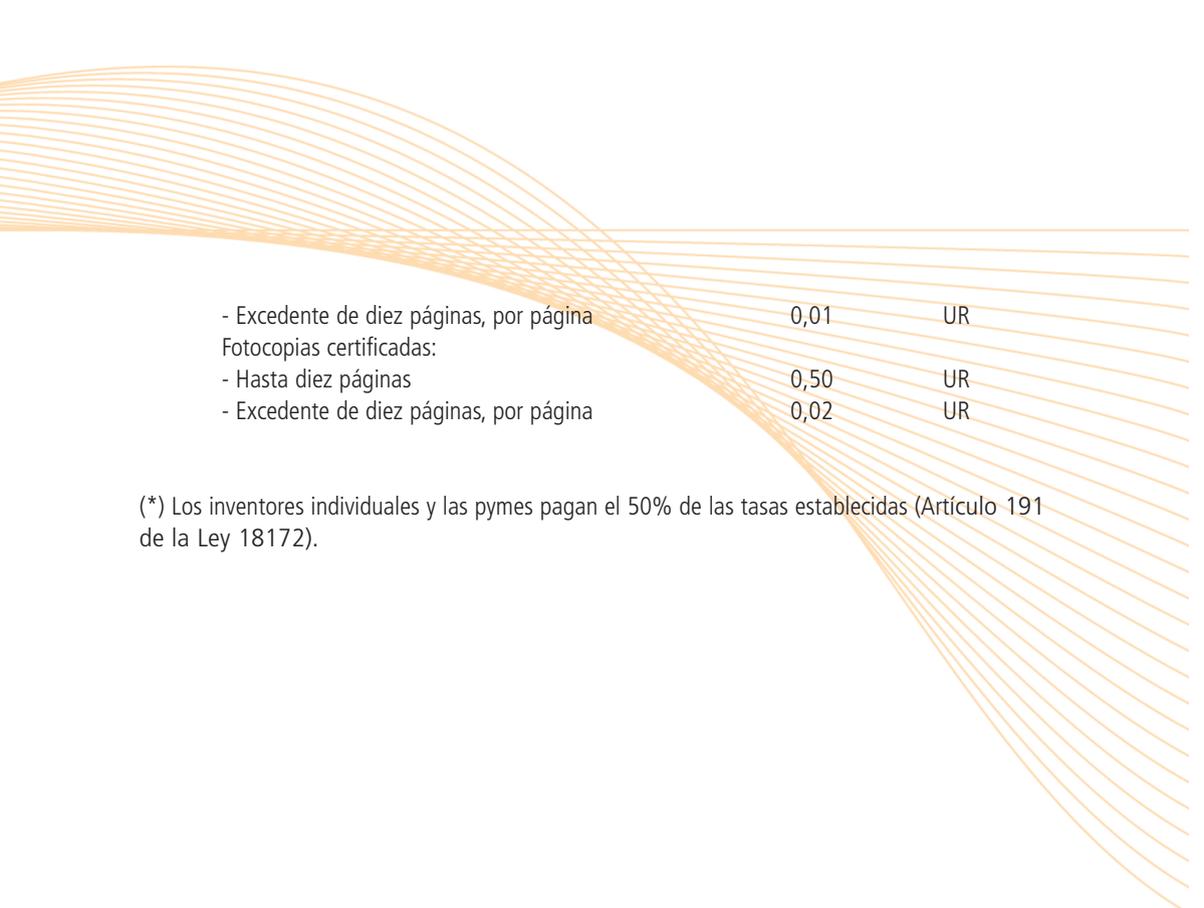
Modelos de utilidad y diseños industriales 5,00 UR

ii) Publicación en Gaceta de la Propiedad Industrial:

- Patentes de invención	6,00	UR
- Modelos de utilidad y diseños industriales	2,00	UR

iii) Observación por terceros:

- Patentes de invención	5,00	UR
- Modelos de utilidad y diseños industriales	2,50	UR
iv) Examen de fondo:		
Patentes de invención:		
- Hasta diez reivindicaciones	3,00	UR
- Por cada reivindicación excedente de diez	0,05	UR
- Modelos de utilidad y diseños industriales	2,00	UR
v) Solicitudes de prórroga de plazos:		
- Primera solicitud	2,00	UR
- Segunda solicitud	5,00	UR
vi) Renuncia o desistimiento a solicitudes de:		
- Patentes de invención	2,00	UR
- Modelos de utilidad y diseños industriales	0,5	UR
vii) Transferencias de solicitudes y patentes:		
- Invención	10,00	UR
- Modelos de utilidad y diseños industriales	4,00	UR
viii) Título de patentes:		
- Invención	16,00	UR
- Modelos de utilidad y diseños industriales	6,00	UR
ix) Renovaciones:		
- Modelos de utilidad y diseños industriales	6,00	UR
x) Anualidades:		
- Patentes de invención por año	9,00	UR
- Modelos de utilidad y diseños industriales por año	3,00	UR
xi) Certificado y copias certificadas de actuaciones en trámite y documentos de prioridad:		
Certificados de fecha de solicitud:		
- Patentes de invención	2,00	UR
- Modelos de utilidad y diseños industriales	1,00	UR
Copia certificada de solicitud:		
Hasta diez páginas:		
- Patentes	4,00	UR
- Modelos de utilidad y diseños industriales	2,00	UR
- Excedente de diez páginas, por página	0,02	UR
xii) Copias de documentos para terceros:		
Fotocopias simples:		
- Hasta diez páginas	0,20	UR



- Excedente de diez páginas, por página	0,01	UR
Fotocopias certificadas:		
- Hasta diez páginas	0,50	UR
- Excedente de diez páginas, por página	0,02	UR

(*) Los inventores individuales y las pymes pagan el 50% de las tasas establecidas (Artículo 191 de la Ley 18172).

IMPRESO Y ENCUADERNADO EN
MASTERGRAF SRL
GRAL. PAGOLA 1727 - CP 11800 - TEL.: 203 4760*
MONTEVIDEO - URUGUAY
E-MAIL: MASTERGRAF@NETGATE.COM.UY

DEPÓSITO LEGAL 349.264 - COMISIÓN DEL PAPEL
EDICIÓN AMPARADA AL DECRETO 218/96

