

INFORMACION SOBRE LOS REQUISITOS DE LA ETAPA CREATIVA Y CANTIDAD DE DIVULGACION

1. Etapa Creativa

Definicion de Experto en la Materia

La persona capacitada en la materia tecnica: es una persona versada en el ambito tecnologico al que se refiere el invento. Su nivel de conocimientos es mas elevado que el nivel de conocimientos del publico en general, pero no excede el que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Es la persona con conocimientos medias, pero no especializada. (Manual de Organizacion y Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises del Istmo Centroamericano y la Republica Dominicana).

Metodologia empleada para evaluar la etapa creativa

Generalidades:

- a) estudiar la documentacion del expediente;
- b) asignar la correspondiente Clasificacion Internacional de Patentes (CIP);
- c) revisar y analizar la documentacion presentada por el solicitante en cumplimiento de un requerimiento formulado en el examen de forma y/o fondo, o que haya sido presentada para complementar la informacion original con objeto de determinar su admision como parte del expediente;
- d) formular nuevas requerimientos de documentacion, de ser necesario;
- e) solicitar la division de la solicitud si se observa falta de unidad;
- f) recomendar el cambio de modalidad de proteccion si se estima necesario;
- g) hacer la busqueda del estado de la tecnica;
- h) examen de patentabilidad;
- i) elaboracion de informes tecnicos; y
- j) orientacion y comunicacion al usuario para el cumplimiento de los requisitos tecnicos adecuados

Metodologia:

El examinador de fondo seguira los siguientes pasos:

- a) estudiar la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos, planos, figuras o graficos (si los hay) o las modificaciones a estos, enviados por el solicitante inicialmente;
- b) preparar un informe donde anotara todas las objeciones necesarias, que pueden ser de forma (claridad, concision, etc.), referentes a materia no patentable, la falta de novedad, de nivel inventivo, de aplicacion industrial y de unidad de invencion. Debe indicar, para cada objecion, la parte de la solicitud que es deficiente, el requisito legal que no satisface y las razones que sustentan la objecion. Por ejemplo, al determinar el estado de la tecnica, algunas reivindicaciones se ven afectadas en su novedad, su nivel inventivo o aplicacion industrial, mientras que otras no tienen unidad de invencion. El examinador

- iv. identificar las reivindicaciones dependientes;
- v. determinar la claridad, el contenido y el alcance de las reivindicaciones;
- vi. determinar la unidad de la invención "a priori";
- vii. identificar si toda la materia contenida dentro de las reivindicaciones se puede considerar como invención de acuerdo con el concepto de invención incluido en la legislación nacional, Arto 12 de la Ley 354, de ser el caso; e
- viii. identificar, dentro de las reivindicaciones, las invenciones no patentables

3.2.4 El análisis de la descripción

El examinador de fondo deberá:

- i. verificar que la descripción contenga la información completa, clara y con la estructura adecuada, de acuerdo con lo estipulado en la ley o en el reglamento de nuestro país, Arto 21 de la Ley 354 y Arto 12 de Reglamento de la Ley 354;
- ii. verificar que las unidades se encuentren en el sistema internacional de unidades;
- iii. verificar que la descripción de los dibujos tenga relación directa con la descripción;
- iv. verificar que se utilicen términos técnicos reconocidos en el ámbito técnico correspondiente. Si los términos son poco reconocidos, deben estar definidos correctamente;
- v. identificar las características técnicas de la invención;
- vi. verificar que en la descripción se encuentre la materia reivindicada;
- vii. cuando se trate de solicitudes del área biotecnológica, que se refieran a secuencias de nucleótidos o aminoácidos, verificar que la solicitud contenga una lista de estos, que debe ser presentada de manera separada a la descripción y llevar el título "Listado de secuencias"
- viii. en el caso de material biológico, verificar si es necesario un certificado de depósito para sustentar su descripción.

3.2.5 El análisis de los dibujos

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

- Deben ser presentados en hojas numeradas tras las reivindicaciones.
- Los dibujos deben ir numerados consecutivamente en cifras arábigas (Fig.1).
- No deben contener texto alguno y deben llevar signos de referencia solo si figuran en la descripción o en los dibujos, debiendo utilizarse las mismas referencias en toda la memoria.

3.2.6 La presentación de observaciones u oposiciones por parte de terceros

Analizar los argumentos y pruebas presentados, y verificar la validez de afectación al requisito de patentabilidad en cuanto a la parte técnica, teniendo en cuenta que cualquier prueba debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio o de la prioridad reivindicada (La Legislación nacional habla de observación de terceros Arto 33 de la Ley 354).

3.2.7 La determinación del estado de la técnica

Una vez que se ha efectuado el análisis de las reivindicaciones, de la descripción y de los

problema es evidente para un experto en la materia;

iv. evaluar si existe alguna indicacion en otro documento que sugiera al tecnico media en la materia la posibilidad de combinar la enserianza del documento mas proximo con el segundo, para llegar a la solucion propuesta; y

v. la evaluacion de la unidad de la invencion se realizara luego de conocer el estado de la tecnica.

3.2.10 La evaluaci6n de la aplicaci6n industrial (Arto 13 de la Ley 354)

El examinador de fonda debe identificar la aplicacion industrial, es decir, ver si su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agricola. Una invencion es susceptible de aplicacion industrial si posee una utilidad especifica, sustancial y creible.

4. LAS ACCIONES DEL PRODUCTO DEL EXAMEN

Una vez realizado el examen de fonda de la solicitud, el examinador elaborara los informes tecnicos correspondientes.

Si el examinador encuentra que la solicitud /no es patentable o no cumple con los requisitos establecidos en la legislacion nacional, despues de analizar la descripcion, las reivindicaciones y/o los dibujos, pianos figuras o graficos -si los hubiera-, elaborara la notificacion para que el solicitante presente sus argumentos o subsane, si es el caso.

El informe debe contener:

1. El nombre del solicitante y/o del apoderado;

2. el numero de la solicitud y si fuera el caso, el numero de tramite, el evento, la actuacion, el oficio y el numero de folio;

3. la motivacion del concepto tecnico-legal, el cual debe contener al menos los siguientes aspectos:

i. la indicacion de las partes del expediente en las que se baso el examen, serialando los folios en los que se encuentran;

ii. el objeto de la invencion;

iii. la claridad de la invencion;

iv. la evaluaci6n de la invenci6n

v. la indicacion de si se trata de una invencion (exclusiones)

vi. la unidad de invencion;

vii. las excepciones a la patentabilidad;

viii. las reivindicaciones de uso;

ix. reivindicaciones no incluidas en el examen (por falta de claridad total o por ser materia excluida de patentabilidad);

x. la determinacion del estado de la tecnica;

xi. la evaluaci6n del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (la novedad, el nivel inventive y la aplicacion industrial); y

xii. la indicacion de los sustentos legales, citando la fuente de referenda y la base normativa.

diestra en el arte que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada a la fecha de su presentación.

3. Se cumple también la divulgación habilitante en la Descripción del Material Biológico Artos. 22 y 23 de la Ley 354.

NOTA:

La información antes descrita, está establecida en nuestra legislación nacional, Ley 354 "Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales" y en Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.

Las Disposiciones Legales relevantes:

Ley 354 "Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales" Artos. 7, 8, 9, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 33, 34 y 94 de la Ley 354 y Arto. 12 del Reglamento de la Ley 354.

Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.