

Información para la Oficina Internacional sobre la actividad inventiva y los requisitos relativos a la divulgación suficiente de la Dirección de Patentes de Paraguay

EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD INVENTIVA:

- i) Definición de experto en la materia.**
No contamos con una definición de experto en la materia.
- ii) Métodos empleados para evaluar la actividad inventiva**
Utilizamos el método de problema-solución.
- iii) En relación con el estado de la técnica, nivel de actividad inventiva (evidencia) necesaria para cumplir el requisito de actividad inventiva.**

En la práctica requerimos de evidencia cuando a falta de datos en la memoria descriptiva y en comparación con el estado de la técnica no se logra acreditar el nivel inventivo de la invención solicitada.

Definiciones

***El estado de la técnica** comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante publicación tangible, divulgación oral, venta o comercialización, uso o por cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad se invoque.*

A efectos de apreciar la novedad de la invención, también quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Dirección de la Propiedad Industrial cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, pero sólo en la medida en que ese contenido estuviese incluido en la solicitud de fecha anterior cuando esta fuese publicada.

El estado de la técnica no comprenderá lo que se hubiese divulgado dentro del año que precede a la fecha de presentación de la solicitud en Paraguay o, en su caso, dentro del año que precede a la fecha de la solicitud cuya prioridad se invocara, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en un procedimiento de concesión de una patente no queda comprendida en la excepción del párrafo precedente, salvo que la solicitud objeto de esa publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente, o que la publicación se hubiese hecho por un error imputable a esa oficina. (Art. Nº7, Ley 1.630/2000 “De Patentes de Invenciones”).

***Estado de la técnica/estado del arte:** comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante publicación tangible, divulgación oral, venta o comercialización, uso o por cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o, en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad se invoque. (Definición establecida en la Resolución Nº 103/2012).*

Del nivel inventivo: Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si por aun a persona capacitada en la materia técnica correspondiente a la invención, no resulta obvia, ni se habría derivado de manera evidente del estado de técnica pertinentes. **(Art. 8º Ley 1.630/2000 de “Patentes de Invenciones”)**.

Actividad Inventiva/ nivel inventivo: Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente a la invención, no resulta obvia, ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

No se considerará que una invención tenga actividad inventiva en el caso de yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de elementos y/o productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia; **(Definición establecida en la Resolución Nº 103/2012)**.

EN RELACIÓN CON LA DIVULGACIÓN SUFICIENTE

- i) **Requisito de divulgación habilitante**
- ii) **Requisito de fundamento**
- iii) **Requisito de descripción escrita**

En cuanto a la Divulgación suficiente contamos con las siguientes disposiciones:

De la descripción – La descripción estará acompañada de los dibujos pertinentes, cuando fuere necesario para que la divulgación de la invención sea suficientemente clara, completa y comprensible a los efectos de posibilitar su ejecución. La descripción de la invención indicará su nombre, el sector al cual se refiere o al cual se aplica la tecnología anterior conocida y referencias, documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología.

La descripción detallará el problema técnico y la solución aportada por la invención así como la mejor manera de ejecutar o llevar a la práctica la invención utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, indicando el modo en que la invención puede ser producida o utilizada en alguna actividad productiva. . **(Art. Nº 15, Ley 1.630/2000 “De Patentes de Invenciones”)**.

De la descripción del material biológico - Cuando la invención se refiera a un producto o procedimiento relativo a algún material biológico que no se encuentre a disposición del público y no pueda describirse de manera que la invención pueda ser ejecutada por una persona capacitada en la materia, se complementará la descripción mediante el depósito de dicho material en una institución de depósito reconocida por la Dirección de la Propiedad Industrial.

Tal depósito se efectuará a más tardar dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, o cuando se invoque un derecho de prioridad, a más tardar en la fecha prioridad de la solicitud original.

No se exigirá dicho depósito si ya se lo hubiese realizado en algún país miembro de la Organización Mundial de Comercio o ya se hubiese realizado el examen de novedad por la autoridad de

cualquiera de tales países. En este caso, se indicarán el nombre y la dirección de la institución de depósito, así como la fecha de presentación y el número de depósito atribuido por la institución. También se describirán la naturaleza y características del material depositado cuando ello fuese necesario para la divulgación de la invención. . (Art. Nº16, Ley 1.630/2000 de “Patentes de Invenciones”).

La descripción de la invención deberá ser concisa y clara, sin repeticiones innecesarias y en congruencia con las reivindicaciones. En la misma deberá indicarse: el sector de la técnica a que se refiere la invención, la indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de presentación o de la prioridad conocida por el solicitante, si fuere el caso; necesarios para la comprensión de la invención y para la elaboración del informe, citando los documentos disponibles. Una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico y la solución al mismo, indicándose en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior. Una descripción de las figuras contenidas en los dibujos, si los hubiere y una exposición detallada, de al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con los ejemplos y referencias y los dibujos si los hubiera. La indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o la naturaleza de la invención. (Art. Nº 8, Decreto 14.201/2001).

Divulgación: La invención debe ser divulgada de manera suficientemente clara y completa para que pueda ser ejecutada por una persona versada en la materia correspondiente.

En el caso de compuestos químicos o procedimientos de obtención de productos químicos, a los efectos de posibilitar su ejecución y comprensión, la memoria descriptiva debe ir acompañada de dibujos que representen la estructura química de los compuestos intermedios y finales involucrados. La representación de los dibujos no es suficiente si no se acompaña con los nombres químicos de las moléculas involucradas. De poseer nombre genérico debe divulgarse el mismo en la memoria descriptiva.

En la descripción de la invención deberá indicarse el nombre químico, el sector al cual se refiere o al cual se aplica la tecnología anterior conocida y referencias, documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología.

La descripción detallará el problema técnico y la solución aportada por la invención, así como la mejor manera de ejecutar o llevar a la práctica la invención utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, indicando el modo en que la invención puede ser producida o utilizada en alguna actividad productiva.

El mejor método conocido debe estar acompañado por una descripción suficiente que permita al hombre del oficio aplicar aquel, dentro de un proceso de producción industrial, sin mayores modificaciones. **(Punto IV de la Resolución Nº 103/2012).**

Las reivindicaciones que comprenden una fórmula tipo Markush, denominadas reivindicaciones Markush, permiten revelar gran número de compuestos que se encuentran estructuralmente

relacionados entre sí. Los compuestos representativos de cada uno deben estar adecuadamente descritos y caracterizados en la memoria descriptiva como por ejemplo mediante su punto de fusión (pf), Espectro infrarrojo (IR) y espectros de resonancia magnética nuclear de protones y carbono 13 (^1H NMR y ^{13}C NMR).

En el caso de compuestos descritos por medio de fórmulas Markush, la revelación de la estructura básica, incluyendo todas las posibilidades de sustitución de radicales químicos, equivale a la revelación de cada uno de los compuestos resultantes de estas sustituciones. Para el caso de R= alquilo C₁-C₄ se considera que están reveladas todas las cadenas carbonadas C₁, C₂, C₃ y C₄ lineales y ramificadas.

Los compuestos representados por una Fórmula Markush serán admitidos cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), que presente una descripción suficiente en la memoria descriptiva de la solicitud, y que se encuentren caracterizados adecuadamente los compuestos representativos de las distintas realizaciones como por ejemplo mediante: punto de fusión, espectro IR, espectros RMN de protones y C¹³, para contemplar todos los compuestos previstos en la fórmula Markush reivindicada. Las reivindicaciones deben ser claras, concisas y deben estar enteramente sustentadas por la descripción presentada. Para una descripción suficiente de los compuestos previstos en la Fórmula Markush reivindicada, las formas de concreción (procedimientos de síntesis) de la invención descriptas en los ejemplos, deben ser representativas de todos los compuestos a ser protegidos. Dichas formas de concreción de la invención deberán hallarse adecuadamente ejemplificadas y los compuestos obtenidos mediante ellas debidamente caracterizados de forma que se asegure cuál es el/los compuestos obtenidos. **(Punto IX de la Resolución N° 103/2012).**