

Versión 1.0

31/10/2018



# GUÍA DE PROCEDIMIENTO Y EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.  
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

URUGUAY.

## PRÓLOGO

Es un gran honor para mí presentarles este documento titulado: "*Guía de Procedimiento y Examen de Solicitudes de Patente de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales*", en atención a la invitación extendida por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNPI) del Uruguay.

Una de las principales funciones del sistema de patentes es promover la innovación a través de incentivos a los inventores, la difusión del conocimiento y transferencia de tecnología. Es de esa manera que el sistema de patentes fomenta el desarrollo social y económico de un país. Por esa razón, el papel del Estado es clave a la hora de brindar las herramientas que permiten conceder patentes de calidad. Si la calidad se ve afectada por errores en los procedimientos de concesión de las patentes, se genera inseguridad jurídica y se incrementan los costos para todos los actores interesados.

En ese sentido, las directrices planteadas en esta Guía son indispensables para descartar invenciones con bajos estándares, lo cual asegura que sólo aquellas que cumplen con los requisitos legales de patentabilidad, sean aprobadas.

Esta Guía es una excelente herramienta para promover la concesión de patentes de calidad, ya que contiene directrices sobre los procedimientos y una detallada explicación sobre cada etapa del trámite de una solicitud: desde su presentación hasta la decisión final. Además, incluye definiciones de conceptos básicos y ejemplos prácticos para su mejor entendimiento.

No me cabe duda que este documento será de obligada referencia para todos aquellos involucrados en el sistema de patentes. Desde los Examinadores—que tienen a su cargo la gran responsabilidad de evaluar las solicitudes de patente y entregarle al país patentes de calidad—hasta todos los actores involucrados en actividades de innovación, por ejemplo, los diseñadores de políticas, el sector académico y sobretodo las grandes y pequeñas empresas innovadoras. Creo que la Guía es especialmente útil para los usuarios, pues les permite informarse en profundidad sobre las etapas del proceso y los criterios que han sido fijados por la DNPI.

Para terminar, quiero felicitar a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNPI), en especial a la Señora Directora Marianela Delor, por este esfuerzo de plasmar en un documento público los lineamientos para el examen de patentes generando sin duda la transparencia necesaria para aumentar la confianza. Además quiero reconocer especialmente al grupo de expertos y examinadores de la DNPI, así como al experto Fabián Salazar por su valioso aporte en la elaboración de este documento. Estoy seguro que esta Guía será un pilar fundamental en el fortalecimiento del sistema de patentes, así como para garantizar una equilibrada y efectiva comunicación entre las autoridades de patentes y los usuarios del sistema.

Ginebra, 25 de julio de 2018

Marco Alemán  
Director  
División Derecho de Patentes  
OMPI

## ÍNDICE

<b>AGRADECIMIENTOS.</b> .....	<b>8</b>
<b>INTRODUCCIÓN.</b> .....	<b>9</b>
<b>CAPITULO I. ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE TRÁMITE DE UNA SOLICITUD DE PATENTE</b> .....	<b>11</b>
<b>CAPITULO II. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE Y EXAMEN FORMAL PRELIMINAR.</b> .....	<b>13</b>
1-. REQUISITOS DE ADMISIÓN. ....	13
1A.- FORMULARIO DE SOLICITUD.....	13
1B.- MEMORIA TÉCNICA O DOCUMENTO DE PATENTE.....	14
1C- EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA TASA DE PRESENTACIÓN. ....	14
2-. OTROS DOCUMENTOS. ....	15
2A.- CESIÓN DE DERECHOS. ....	15
2B.- CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO. ....	15
2C.- CARTA PODER.....	15
2D.- PRIORIDAD. ....	16
2D1.- PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD .....	16
2E.- DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN PREVIA.....	17
3-. PERSONAS QUE PUEDEN PRESENTAR UNA SOLICITUD.....	17
3A.- TITULAR O SOLICITANTE DE PATENTE .....	17
3B.- EL INVENTOR.....	18
4-. EXAMEN FORMAL PRELIMINAR .....	18
5-. PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES A NIVEL INTERNACIONAL .....	19
5.A.- Procedimiento vía Convenio de París. ....	19
5.B.- Procedimiento de conformidad con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).19	
<b>CAPITULO III. PROCEDIMIENTO PREVIO AL EXAMEN DE FONDO.</b> .....	<b>21</b>
1.- CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE. ....	21
1A.- CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y DE MODELO DE UTILIDAD. ....	21
1A1.- RECOMENDACIONES PARA CLASIFICAR: .....	24
1B.- CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE DISEÑO INDUSTRIAL. ....	27
2.- SOLICITUD DE PUBLICACIÓN y PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD.....	30
3.- OBSERVACIONES DE TERCEROS A LA SOLICITUD DE PATENTE.....	31
4.- SOLICITUD Y PAGO DE EXAMEN DE FONDO.....	31
<b>CAPITULO IV. EXAMEN DE FONDO.</b> .....	<b>32</b>

1.- ASPECTOS PREVIOS AL EXAMEN DE FONDO.....	32
1A.- FUNCIONES DEL EXAMINADOR. ....	32
1B.- EXAMEN FORMAL TÉCNICO. ....	32
2.- PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE FONDO .....	32
3.- EXAMEN DE FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION.....	33
3A.- DEFINICIÓN DE INVENCION. ....	33
3B.- MATERIA EXCLUIDA DE LA PROTECCIÓN COMO PATENTE DE INVENCION. ....	33
3B1.- NO INVENCIONES.....	34
A) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. ....	34
B) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos.....	35
C) Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización.....	36
D) Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. ....	37
E) Los programas de computación considerados aisladamente. ....	37
F) Las diferentes formas de reproducir informaciones. ....	38
G) El material biológico y genético, como existe en la naturaleza. ....	38
3B2.- MATERIA NO PATENTABLE.....	39
A) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. ....	39
B) Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente. ....	41
3B3.- INVENCIONES CONSISTENTES EN UN NUEVO USO.....	41
3C.- MATERIA EXCLUIDA DE LA PROTECCIÓN COMO UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD. ....	42
3D.- MATERIA EXCLUIDA DE LA PROTECCIÓN COMO UNA PATENTE DE DISEÑO INDUSTRIAL. ....	42
4.- SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION.....	43
INTRODUCCIÓN.....	43
4A.- DESCRIPCIÓN. ....	43
4A1.-REQUISITOS.....	46
A) Claridad. ....	46
B) Suficiencia en la descripción.....	47
4A2.- CLARIDAD Y SUFICIENCIA DESCRIPTIVA DE SOLICITUDES ESPECIALES. ....	48
A) Microorganismos.....	48

B) Invenciones tipo Markush.....	48
C) Solicitudes referidas a compuestos químicos .....	49
D) Solicitudes de formas polimórficas de compuestos químicos.....	49
4A3.- MODIFICACIONES DE LA DESCRIPCIÓN. ART.30.....	49
4B.- REIVINDICACIONES. ....	49
4B1.- ESTRUCTURA DE LAS REIVINDICACIONES. ....	50
4B2.-CATEGORÍAS DE REIVINDICACIONES (Art. 8 Ley 17164): .....	51
A) Producto.....	51
B) Procedimiento.....	52
G) Procedimiento - reivindicación de uso.....	52
4B3.- TIPOS DE REIVINDICACIONES.....	52
A) Reivindicaciones independientes.....	52
B) Reivindicaciones dependientes.....	53
4B4.- REQUISITOS DE LAS REIVINDICACIONES. ....	53
A) Claridad. ....	53
B) Concisión.....	55
C) Soporte en la descripción.....	55
D) Alcance de las reivindicaciones.....	56
4C.- LOS DIBUJOS.....	56
5.- ESTADO DE LA TÉCNICA.....	58
5A.- DEFINICIÓN.....	58
5B.- BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS. ....	60
5C.- ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA. ....	61
5D.- SELECCIÓN DE DOCUMENTOS. ....	61
5E.- INFORMES DE BÚSQUEDA DE OTRAS OFICINAS. ....	62
5F.- BÚSQUEDA EN LITERATURA “NO PATENTE”.....	63
6.- NOVEDAD. ....	63
6A.- DEFINICIÓN.....	63
6B.- EXCEPCIÓN A LA NOVEDAD: PLAZO DE GRACIA .....	64
6C.- ANÁLISIS DE LA NOVEDAD. ....	64
PRUEBA DE NOVEDAD.....	65
DIAGRAMA DE EVALUACIÓN DE NOVEDAD .....	67
7.- ACTIVIDAD INVENTIVA. ....	68

7A.- DEFINICIÓN.....	68
7B.- MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INVENTIVA.....	69
7B1.- MÉTODO PROBLEMA/SOLUCIÓN.....	69
7B2.- OTROS MÉTODOS.....	73
7C.- INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE ACTIVIDAD INVENTIVA.....	73
7D.- INDICIOS DE LA FALTA DE ACTIVIDAD INVENTIVA.....	73
7E.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	74
8.- APLICACIÓN INDUSTRIAL.....	75
8A.- DEFINICIÓN.....	75
9.- UNIDAD DE INVENCION.....	76
9A.- CONCEPTO.....	76
9B.- FALTA DE UNIDAD DE INVENCION A PRIORI.....	79
9C.- FALTA DE UNIDAD DE INVENCION A POSTERIORI.....	79
9D.- UNIDAD DE INVENCION EN SOLICITUDES TIPO MARKUSH.....	80
9E.- SOLICITUDES DIVISIONARIAS.....	81
10.- EXAMEN DE FONDO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD.....	82
11.- EXAMEN DE FONDO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE DE DISEÑO INDUSTRIAL.....	82
12.- INFORMES TÉCNICOS DE EXAMEN DE FONDO.....	82
<b>CAPITULO V. PROCEDIMIENTOS POSTERIORES AL EXAMEN DE FONDO.....</b>	<b>84</b>
1.- RESOLUCIONES.....	84
1A.- ABANDONO.....	84
1B.- DESISTIMIENTO.....	84
1C.- DESESTIMACIÓN.....	84
1D.- CONCESIÓN.....	84
2.- DERECHOS DEL TITULAR DE UNA PATENTE.....	84
3.- VIGENCIA DE LOS DERECHOS DE PATENTE.....	86
4.- MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS Y PAGO DE LAS TASAS.....	86
5.- NULIDAD DE UNA PATENTE.....	87
6.- CADUCIDAD DE LAS PATENTES.....	87
7.- RECURSOS.....	88
<b>CAPITULO VI. ANEXOS.....</b>	<b>89</b>
ANEXO 1.- FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE.....	89
ANEXO 2.- CIRCULAR 5/2018.....	90

ANEXO 3.- FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE TRIBUTOS SEGÚN ART. 338 LEY 19355	92
ANEXO 4.- FORMULARIO DE SOLICITUD SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE TRIBUTOS SEGÚN ART. 337 LEY 19355	94
ANEXO 5.- EJEMPLO DE INFORME DE EXAMEN.	95
ANEXO 6.- EJEMPLO DE PROCESO COMPLETO DE EXAMEN DE FONDO.	98
ANEXO 7.- EJEMPLO DE INFORME FINAL DE CONCESIÓN.	112
ANEXO 8.- EJEMPLO DE INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL DE CONFORMIDAD CON EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT).	124
ANEXO 9.- ABREVIATURAS.	125

## AGRADECIMIENTOS

A la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)** y, en particular, a la **Directora Regional para América Latina y el Caribe Señora Beatriz Amorim-Borher**, al **Señor Victor Guizar López**, Consejero para Uruguay y al **Dr. Marco Aluman**, Director de la **División de Derecho de Patentes**, por el constante apoyo y la cooperación brindados a esta Dirección Nacional.

Especial agradecimiento y reconocimiento para el grupo de trabajo del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, encabezado por la **Ing. Sandra Varela**, Encargada del Área de Patentes y Tecnología y, al Consultor Externo Señor **Fabián Salazar García**, por su compromiso y dedicación, para la elaboración de la *primer Guía de Procedimiento y Examen de Solicitudes de Patentes de la República Oriental del Uruguay*.

Montevideo, 16 de octubre de 2018.



**Dra. Mariela Delor Pedrozo**

Directora Nacional  
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

## INTRODUCCIÓN.

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) es la Unidad Ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, cuyo cometido sustantivo es administrar y proteger los derechos de Propiedad Industrial. Se entiende por Propiedad Industrial, el conjunto de disposiciones que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Esta guía está preparada de conformidad con la MISIÓN Y VISIÓN que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial tiene:

**MISIÓN:** Administrar y proteger los derechos de propiedad industrial, suministrando servicios eficientes y confiables como elemento clave de la infraestructura nacional para favorecer el desarrollo industrial, económico y social del país. A efectos de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, concentramos nuestros esfuerzos en instrumentar un sistema de propiedad industrial dinámico y atento a los cambios que se operen a nivel tecnológico y comercial, tanto en el ámbito nacional como internacional.

**VISIÓN:** Una oficina de Propiedad Industrial que contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación y al desarrollo económico y social, mediante el uso eficiente de las herramientas de propiedad Industrial y de la información tecnológica.

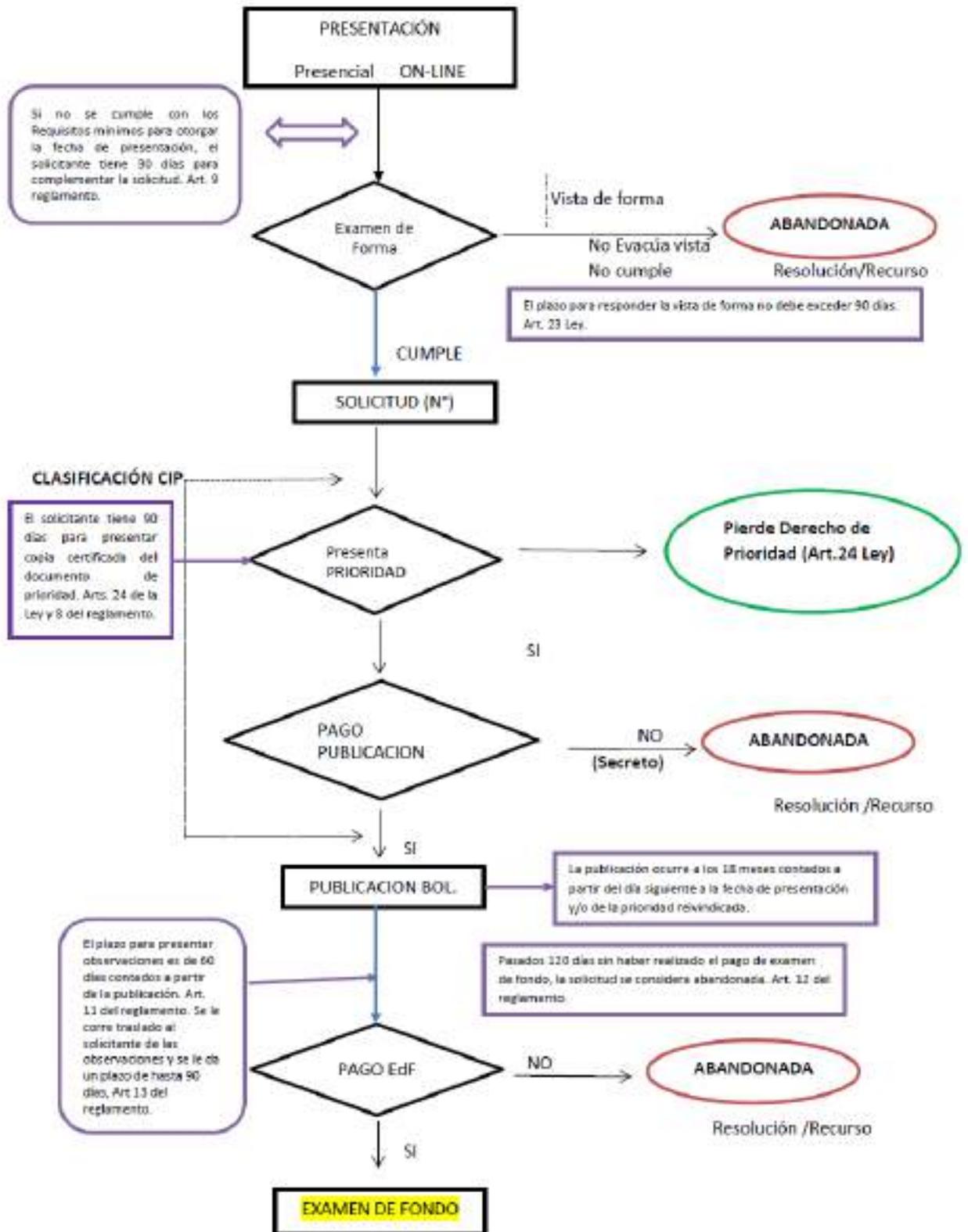
El presente texto se presenta con el propósito de mostrar de manera clara y completa el trabajo que realiza la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, específicamente en relación con el estudio y examen de las solicitudes de Patente de Invención, de Modelo de Utilidad, y de Diseño Industrial.

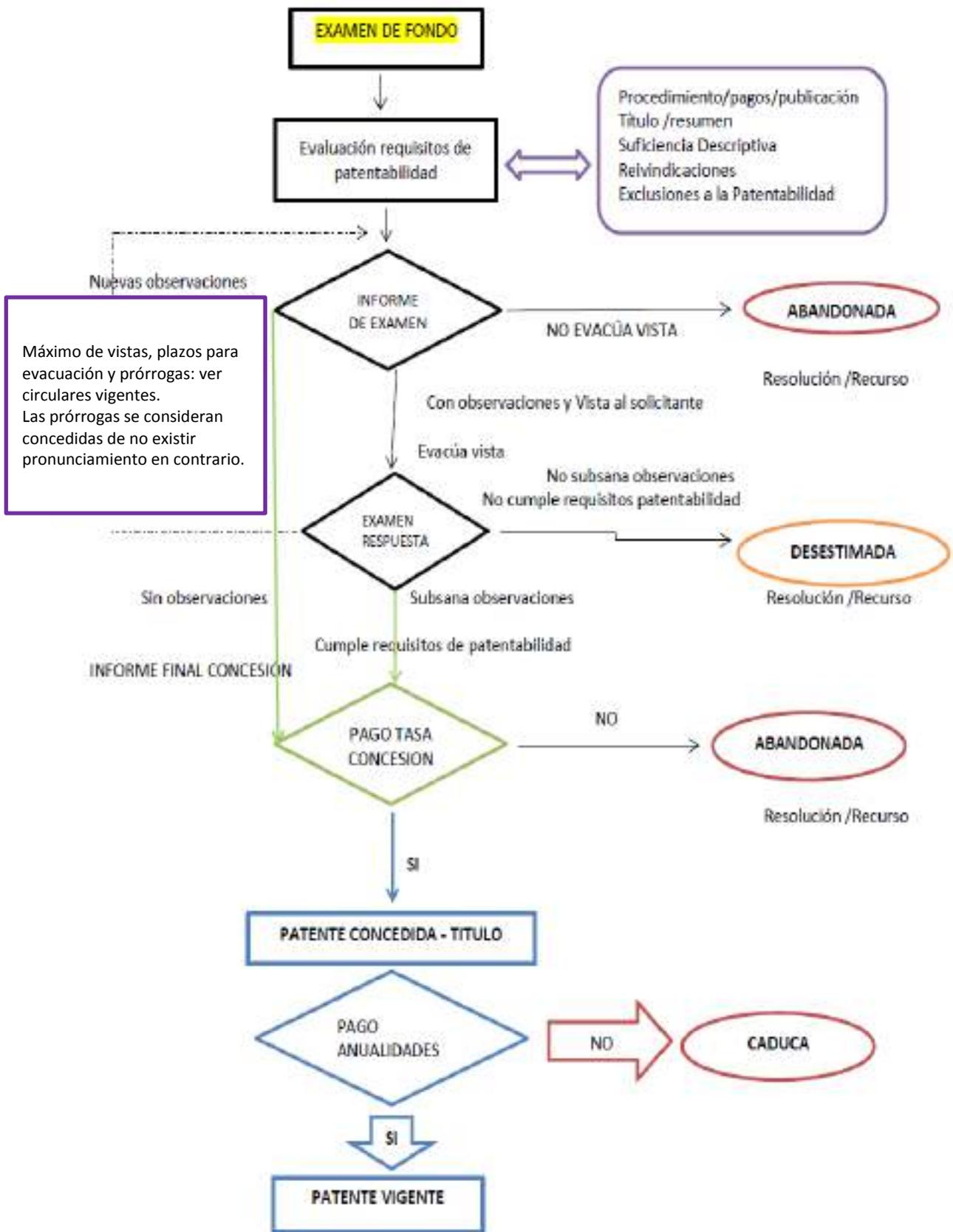
Los objetivos principales de la realización de esta guía son brindar información para los usuarios del sistema de patentes sobre los procedimientos realizados en el trámite de las solicitudes de patente, los requisitos exigidos, los criterios utilizados, de forma de facilitar y favorecer la protección de la propiedad industrial en el país, así como también ser una herramienta fundamental para la formación y tarea diaria de los examinadores.

El orden del documento permite comprender de manera clara en qué consiste todo el trámite de una solicitud de patente, así como los requisitos mínimos para que la oficina de patentes la reciba, y le otorgue una fecha legal, las distintas etapas del trámite, el procedimiento y el orden que la DNPI sigue para el estudio técnico de las solicitudes de patente, lo que se puede proteger como una patente, lo que no se puede proteger, los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva, aplicación industrial), que se deben cumplir, y las acciones oficiales o resoluciones que la autoridad puede emitir como resultado del análisis que ha realizado.

La presente guía incluye algunos ejemplos relacionados con diferentes campos técnicos a los efectos de facilitar la comprensión de lo expresado en forma teórica en el marco normativo. Los mismos no son exhaustivos ni limitan el alcance de aplicación a otros casos en virtud del avance tecnológico. Por todo lo anterior se trata de un documento sujeto a revisión y ajuste periódico a efectos de adaptarlo a las nuevas realidades y cambios.

# CAPITULO I. ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE TRÁMITE DE UNA SOLICITUD DE PATENTE





Máximo de vistas, plazos para evacuación y prórrogas: ver circulares vigentes. Las prórrogas se consideran concedidas de no existir pronunciamiento en contrario.

## **CAPITULO II. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE Y EXAMEN FORMAL PRELIMINAR.**

---

### **1.- REQUISITOS DE ADMISIÓN.**

La presentación de una solicitud de patente puede realizarse tanto en forma presencial en la Oficina de la DNPI o vía electrónica (en línea), por el inventor y/o el apoderado o representante legal del solicitante.

A través del siguiente link se accede al Sistema de Presentación en línea y Recepción Automática de la DNPI (RAD) <http://old.dnpi.gub.uy:8585/rad/login/auth>

Para acceder a la presentación en línea se debe firmar contrato de acceso al sistema de recepción de la DNPI y a los efectos de recibir la notificación electrónica.

Para los efectos de ingresar una solicitud de patente se debe presentar como documentación mínima:

- A) Formulario de solicitud debidamente completado,
- B) la memoria técnica o documento de patente,
- C) y el comprobante de pago de las tasas correspondientes.

**Todos los documentos deben ser presentados en Idioma Español.**

#### **1A.- FORMULARIO DE SOLICITUD.**

Al momento de la presentación de la solicitud de patente, el funcionario deberá controlar que el solicitante haya completado el formulario incluyendo los siguientes datos:

- a) La clase de patente a solicitar. En el Uruguay se pueden solicitar tres clases de patentes;
  - a1) Patente de Invención,
  - a2) Patente de Modelo de Utilidad, o,
  - a3) Patente de Diseño Industrial.
- b) El nombre del Solicitante, así como aportar los siguientes datos: cédula de identidad, domicilio, código de país de residencia, teléfono/celular, correo electrónico;
- c) El título o denominación de la invención,
- d) En su caso, si la solicitud es presentada por un apoderado o representante legal del solicitante, los datos del mismo,
- e) El nombre del inventor y/o inventores.
- f) De ser el caso:
  - f1) si la solicitud en Uruguay es presentada con posterioridad a una presentación en otro país de conformidad con el Convenio de París, se deberán indicar los datos de la Prioridad

reivindicada, es decir: código del país de primera presentación, número y fecha de prioridad.

f2) si la solicitud que se presenta en Uruguay corresponde a una solicitud divisionaria de otra presentada con anterioridad, se deberá indicar número, tipo y fecha de presentación de la solicitud original, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 17164. Esta mantendrá la misma fecha de presentación que la solicitud original y en lo demás, será considerada como una solicitud independiente, debiendo observar el procedimiento respectivo.

f3) en el caso de que la solicitud de patente que se presente corresponda a una solicitud donde se realice una conversión o cambio de clase de patente se deberá indicar número, tipo y fecha de presentación de la solicitud original

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 17164 el solicitante deberá publicar nuevamente su solicitud, manteniéndose la fecha de la solicitud original y deberán pagarse todas las tasas correspondientes.

Cuando se presente la solicitud de conversión, se recomienda al solicitante agregar un escrito en el expediente original que se va a convertir, expresando que desiste de continuar con el examen de fondo de dicha solicitud, a efectos de proceder a realizar la Resolución de Desistida.

#### **1B.- MEMORIA TÉCNICA O DOCUMENTO DE PATENTE.**

El solicitante deberá presentar el documento de patente que comprende;

b1) el título o denominación de la invención solicitada, el cual deberá ser claro, conciso y congruente con las reivindicaciones, y no podrá contener denominaciones de fantasía.

b2) la descripción de la invención solicitada,

b3) una o más reivindicaciones;

b4) en su caso, los dibujos, figuras o fotografías, que permitan la comprensión de la invención solicitada;

b5) Un resumen de la invención que permita una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los usos principales de la invención, expresado en no más de 100 palabras.

*Nota: Las solicitudes de patente de diseño industrial podrán prescindir de la memoria descriptiva y las reivindicaciones*

#### **1C- EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA TASA DE PRESENTACIÓN.**

La DNPI dispone de las siguientes modalidades para el pago de las tasas:

Los solicitantes pueden abonar en forma presencial, en la Tesorería del MIEM o en instituciones financieras habilitadas y en forma remota a través del Sistema de Pagos en línea (SPO).

En caso de solicitarse exoneraciones o descuentos de las tasas (para los casos previstos en el Artículo 113 de la ley 17.164, y en los Arts. 337 y 338 de la Ley de Presupuesto Nacional periodo 2015-2019 o ley 19.355<sup>1</sup>) se debe completar y presentar el formulario correspondiente (ver anexos 3 y 4).

---

## **2.- OTROS DOCUMENTOS.**

### **2A.- CESIÓN DE DERECHOS.**

Si correspondiera, el solicitante deberá presentar los documentos de cesión de derechos, debidamente traducidos al español y legalizados/apostillados.

### **2B.- CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO.**

En el caso de que el objeto de protección sea un microorganismo o cuando para su ejecución se requiera de un microorganismo no conocido ni disponible públicamente, el solicitante deberá proceder a su depósito. El depósito del material biológico necesario para la descripción de su objeto se realizará en cualquiera de las autoridades de depósito internacional reconocidas por el “Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes”, hasta en tanto la DNPI no designe instituciones autorizadas.

En este sentido al presentar la solicitud de patente se deberá presentar la constancia de depósito de material biológico correspondiente.

### **2C.- CARTA PODER.**

Cuando la solicitud se presente a través de un apoderado, deberá adjuntarse carta poder con certificación notarial de firmas.

En el caso de que la solicitud se presente a través de un Agente de la Propiedad Industrial con poder suficiente, deberá adjuntarse Carta Autorización no requiriéndose certificación notarial de firmas.

---

<sup>1</sup> Artículo 337.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con el asesoramiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a otorgar exoneraciones totales o parciales de los tributos fijados por el artículo 99 de la Ley N.º 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas y por el artículo 117 de la Ley N.º 17.164, de 2 de setiembre de 1999 y sus modificativas, cuando las actividades y servicios que presta dicha Dirección, en materia de signos distintivos y patentes, se suministren a otros organismos públicos o a instituciones que posean acuerdos con la misma.

Artículo 338.- Facúltase al Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a disminuir las tasas cobradas por los servicios que presta, aplicando descuentos de hasta un 90% (noventa por ciento) sobre las mismas a instituciones públicas, pequeñas y medianas empresas, inventores independientes y centros de investigación, a fin de fomentar la política nacional en materia de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación.

## **2D.- PRIORIDAD.**

El derecho de prioridad es un derecho basado en el Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial (París, 20/3/1883), que afecta a los estados que forman parte de este Convenio.

Este derecho de prioridad establece que, a partir de la fecha de una primera solicitud de registro en uno de los Estados contratantes, el solicitante dispone de un periodo para solicitar protección en otros Estados contratantes mediante solicitudes posteriores en las que se invocará la prioridad de la primera solicitud. El efecto que produce es que todas las solicitudes posteriores se consideran como depositadas en la fecha de la primera, es decir, tendrán "prioridad" sobre las solicitudes presentadas por terceros para la misma invención en el período que va entre la fecha del primer depósito y las fechas posteriores de presentación en cada una de las oficinas nacionales.

La principal ventaja que presenta el derecho de prioridad es que permite al solicitante disponer de un plazo para decidir en qué países desea solicitar protección sin necesidad de presentar todas las solicitudes al mismo tiempo.

Los plazos del derecho de prioridad son diferentes según la clase de patente solicitada:

- Para patentes de invención y modelos de utilidad el plazo es de 12 meses; y
- Para diseños industriales el plazo es de 6 meses.

Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

Si la solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño se presenta en Uruguay fuera de los plazos previstos, el derecho de prioridad se pierde irremediabilmente. Sin embargo, no podría ser la causa de un rechazo de la solicitud por falta del cumplimiento de formalidades.

La reivindicación de prioridad y el plazo para presentar el documento de prioridad pueden ser distintos, según la ley nacional.

### **2D1.- PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD**

Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud extranjera, de acuerdo al Artículo 24 de la Ley No. 17.164<sup>2</sup>, el solicitante dispondrá de un plazo de 180 (ciento ochenta) días desde la presentación de la solicitud, para agregar un certificado de la oficina receptora de aquella conteniendo la fecha del depósito, la identificación del solicitante, el número asignado, así como la copia auténtica de la solicitud cuya prioridad se reivindica.

---

<sup>2</sup> En la redacción dada por el Artículo 191 de la Ley 18172 de 31/08/2007.

La no presentación del certificado de prioridad en el plazo mencionado, producirá la pérdida del derecho de prioridad. La copia, certificada por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización, debiendo estar acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración.

Se deberá proporcionar la traducción de dichos documentos realizada por traductor público, cuando fueren presentados en idioma extranjero. El incumplimiento de los requisitos previstos precedentemente en el plazo establecido, dará lugar a la pérdida del derecho de prioridad reivindicado. (Ver Artículo 4 , literal D, numeral 4), del Convenio de Paris).

---

### **3.- PERSONAS QUE PUEDEN PRESENTAR UNA SOLICITUD.**

#### **3A.- TITULAR O SOLICITANTE DE PATENTE**

En Uruguay pueden solicitar una patente las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras de acuerdo a lo establecido en el art. 5 de la Ley 17.164.

Los solicitantes deberán constituir domicilio en el Uruguay a efectos de las notificaciones, según lo establecido en el artículo 146 de la Ley 18.996<sup>3</sup>, y si ello no fuera posible, deberán nombrar un representante, quien deberá acreditar su representación de acuerdo a derecho.

En caso de varios solicitantes deberán manifestar expresamente si son copropietarios, condóminos o socios. Sin esta declaración no se otorgará el título de la patente si esta resultase concedida, según lo establecido en el art. 38 de la Ley 17.164.

El ingreso de una solicitud de patente puede ser realizado por:

- a) El titular de la solicitud de patente (puede ser el inventor o no)
- b) A través de un apoderado o representante legal, acompañando a la solicitud de Patente Carta-Poder, con certificación notarial de firmas. Dicha Carta-Poder debe cumplir con los requisitos previstos en la Circular N° 10/15, de fecha 14/08/2015 (estar vigente conforme al art. 76 del Decreto 34/99 y Circulares 1/08 de 28/10/2008 y 1/13 de 12/04/2013 y ser legible; debe contener el nombre y domicilio del otorgante, fecha y lugar de otorgamiento; en caso de personas jurídicas: firma, aclaración de firma y calidad del firmante; en caso de renuncia y/o desistimiento: facultades expresas para ello; en caso de enmiendas o testados, éstos deberán estar debidamente salvados, no admitiéndose en ningún caso tachaduras; y la firma del representante).
- c) O a través de un Agente de la Propiedad Industrial con poder suficiente. En este caso no se requiere certificación notarial de firmas. La presentación de la solicitud a través de Agente de la Propiedad Industrial debe realizarse on-line, en este caso en el formulario de solicitud se deberá indicar el nombre y Código de Agente (número de matrícula del Agente).

---

<sup>3</sup> Artículo 146.- Toda persona física y jurídica que no tenga un domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el país, deberá constituirlo dentro del territorio nacional, a efectos de realizar las notificaciones que correspondan en los procedimientos previstos en las Leyes N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998, y N° 17.164, de 2 de setiembre de 1999, (modificativas y concordantes) y en sus respectivos decretos reglamentarios.

### **3B.- EL INVENTOR.**

Los inventores y diseñadores tienen el derecho moral de que se los reconozca como autores de sus invenciones y creaciones, el cual es inalienable e imprescriptible y se transmite a sus herederos.

El inventor será mencionado como tal en la patente que se conceda y en las publicaciones y documentos oficiales relativos a ella, salvo renuncia expresa por escrito. Será nulo cualquier acuerdo por el que el inventor, antes de haber presentado la solicitud de patente, renuncie a su derecho a ser mencionado.

Como ya se menciona en el punto anterior el inventor puede ser o no el titular de la patente. En el caso de que el inventor desarrolle una invención en el marco de un contrato de trabajo la Ley 17164 establece en los artículos 17 a 20, las disposiciones respecto a los derechos y alcance de la titularidad de la patente resultante.

---

### **4.- EXAMEN FORMAL PRELIMINAR**

El funcionario de la DNPI encargado de la recepción de la documentación, deberá verificar la presencia de los documentos declarados en el formulario de solicitud y asignar el número de solicitud de patente que corresponda.

Si resulta que la documentación presentada no cumple los requisitos establecidos en el Artículo 22 de la Ley No 17.164<sup>4</sup>, pero contiene el nombre y apellido del solicitante, una descripción de la invención y una o más reivindicaciones, se le asignará número de solicitud y se otorgará al solicitante un plazo de 30 (treinta) días para verificar el cumplimiento de aquellos requisitos.

Si el solicitante cumple con lo solicitado en plazo, la solicitud mantendrá la fecha de su presentación. En caso contrario se la tendrá por abandonada.

**Las solicitudes que no contengan los requisitos mínimos previstos, serán rechazadas sin más trámite.**

---

### **5.- PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES A NIVEL INTERNACIONAL.**

Existen dos procedimientos para la presentación de una solicitud de patente en más de un país, que permiten mantener la fecha del primer depósito: el procedimiento de conformidad con el Convenio de París y el procedimiento de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

---

<sup>4</sup> El Art. 22 de la Ley 17.164 establece que la solicitud de patente de invención deberá contener:

- A) El nombre del inventor y el del solicitante con su domicilio.
- B) La clase de patente que se solicita.
- C) La denominación atribuida a la invención.
- D) La descripción clara y completa de la misma.
- E) Una o más reivindicaciones.
- F) Un resumen de la descripción.
- G) La constancia del pago de derechos.
- H) La fecha, el país y el número de solicitud de la prioridad reivindicada, en su caso.
- I) Los documentos de cesión de derechos, cuando corresponda.

## 5.A.- PROCEDIMIENTO VÍA CONVENIO DE PARÍS.

En este procedimiento el solicitante presenta una primera solicitud en el país de origen (por ejemplo, Uruguay), y dispone de hasta seis meses (Diseño Industrial) o doce meses (Invención o Modelo de utilidad) para presentar la misma solicitud en otros países miembros del Convenio de París, de conformidad con el derecho de prioridad de que gozan los miembros del Acuerdo.

## 5.B.- PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT).

El procedimiento establecido en el PCT permite solicitar la protección de una invención en un total de 152 países a la vez, mediante la presentación de una única solicitud “internacional” de patente en los países señalados, sin necesidad de cursar por separado varias solicitudes de patente nacionales o regionales. La concesión de patentes es competencia de las Oficinas nacionales o regionales de patentes durante lo que se denomina la “Fase nacional”.

**Al día de hoy, Uruguay no es miembro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), sin embargo, el Proyecto de adhesión de Uruguay a dicho Tratado se encuentra en análisis en el Parlamento Nacional. En atención a este hecho, los siguientes párrafos son simplemente informativos, ya que una implementación exhaustiva sería realizada en el momento oportuno a través de alguna norma de implementación del Tratado en Uruguay.**

El procedimiento del PCT comprende las siguientes etapas:

**Presentación:** La persona solicitante, nacional o residente de un país miembro del PCT, presenta una solicitud internacional ante una Oficina nacional o regional de patentes de un país miembro del PCT o ante la OMPI, de conformidad con los requisitos del PCT, en un solo idioma y paga un único conjunto de tasas.

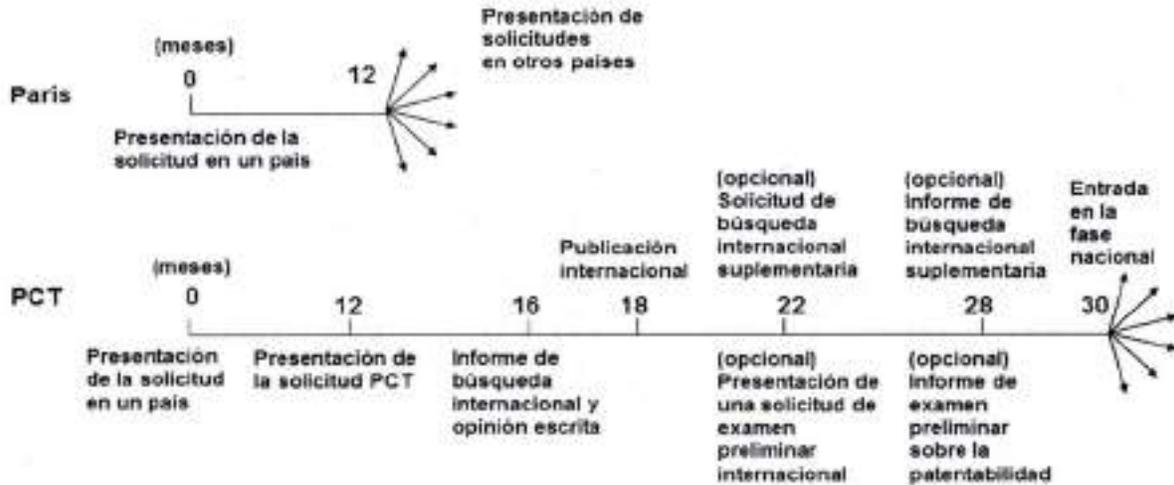
**Informe de Búsqueda internacional:** es un informe de búsqueda realizado por una “Administración de búsqueda internacional” (ISA, por sus siglas en inglés), elegida por el solicitante, donde se citan y categorizan los documentos publicados relativos a patentes y la bibliografía técnica relevantes del sector tecnológico al que pertenece la invención. Adjunto al mismo, se emite una opinión escrita sobre la patentabilidad de dicha invención.

**Publicación internacional:** El contenido de la solicitud internacional se divulga públicamente apenas vencido el plazo de 18 meses a contar desde la fecha de presentación de la primera solicitud.

**Búsqueda internacional suplementaria (facultativa):** A petición de la persona solicitante, otra ISA podrá rastrear aquellos documentos publicados que no localizó la primera Administración encargada de la búsqueda principal, debido a la diversidad del estado de la técnica en una gran variedad de idiomas y campos técnicos.

**Examen preliminar internacional (facultativo):** A pedido de la persona solicitante, una de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional podrá llevar a cabo un análisis adicional de patentabilidad, sobre la base de una versión modificada de la solicitud, por ejemplo.

**Fase Nacional:** Una vez finalizado el procedimiento de Fase Internacional del PCT, después de 30 meses a contar desde la fecha de presentación de la primera solicitud, cuya prioridad se reivindica, la persona solicitante solicitará a las Oficinas nacionales (o regionales) de patentes de cada uno de los países en que desee obtener una patente que se le conceda la patente.



## **CAPITULO III. PROCEDIMIENTO PREVIO AL EXAMEN DE FONDO.**

Una vez que la solicitud de patente ha cumplido con el Examen Formal Preliminar, queda a la espera del pago de la Tasa de Publicación y se procede a la clasificación de la solicitud como preparación para su publicación.

---

### **1.- CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE.**

#### **1A.- CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y DE MODELO DE UTILIDAD.**

La clasificación mediante códigos alfanuméricos, es un medio uniforme para obtener una distribución de los documentos de patente dentro de los diferentes sectores tecnológicos que no dependen de idioma alguno y que tiene como objetivo principal servir como una herramienta de búsqueda eficaz para la recuperación de dichos documentos por parte de las Oficinas de Propiedad Industrial y cualquier persona interesada.

El Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971, que entró en vigor el 7 de octubre de 1975, estableció una clasificación común de las patentes de invención, incluidas las solicitudes de patente, certificados de inventor, modelos de utilidad y certificados de utilidad publicados como "documentos de patente". Este Arreglo fue aprobado en Uruguay por la Ley N° 17.146, del 9 de agosto de 1999.

La Clasificación Internacional de Patentes se denominará en adelante "Clasificación" o "CIP"<sup>5</sup>.

Otros objetivos de la CIP son servir como:

- a) un instrumento para ordenar los documentos de patente a fin de facilitar el acceso a la información tecnológica y jurídica que contienen;
- b) una base para la difusión selectiva de información a todos los usuarios de la información sobre patentes;
- c) una base para investigar el estado de la técnica en determinados campos de la tecnología;
- d) una base para la elaboración de estadísticas de propiedad industrial que, a su vez, permitan evaluar el desarrollo tecnológico en diversos ámbitos.

La Clasificación Internacional de Patentes, es un sistema de clasificación jerárquica en forma de árbol usado para agrupar documentos de patentes según los campos técnicos a los que pertenecen. El sistema de clasificación contiene cerca de 70.000 símbolos de clasificación que se pueden asignar a los documentos de patente.

La disposición de dichos símbolos de clasificación es la siguiente:

---

<sup>5</sup> <http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/general/>

[http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20180101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fip\\_cpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=02n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart](http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20180101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fip_cpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=02n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart)

Sección; Clase; Subclase; Grupo; Símbolo completo de clasificación.

## **SECCIÓN.**

El nivel jerárquico más alto es la sección. En total son ocho secciones de la CIP que se corresponden con campos técnicos amplios.

**Símbolo de la sección:** Cada sección se designa por una letra mayúscula de la A a la H.

**Título de la sección:** El título de una sección debe considerarse como una indicación general de su contenido.

Los títulos de las ocho secciones son los siguientes:

- A.- NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA
- B.- TÉCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES
- C.- QUÍMICA; METALURGIA
- D.- TEXTILES; PAPEL
- E.- CONSTRUCCIONES FIJAS
- F.- MECANICA; ILUMINACIÓN; CALEFACCIÓN; ARMAMENTO; VOLADURA
- G.- FÍSICA
- H.- ELECTRICIDAD

## **CLASE.**

Cada sección se divide en varias clases, que constituyen el segundo nivel jerárquico de la CIP. Por ejemplo, la octava edición del CIP contiene 120 clases, siendo la clase C21 la “metalurgia del hierro”

**Símbolo de la clase:** está compuesto por el símbolo de la sección seguido de un número de dos dígitos. Ejemplo: H01

**Título de la clase:** da una indicación de su contenido

Ejemplo: H01 ELEMENTOS ELÉCTRICOS BÁSICOS.

## **SUBCLASE.**

Cada clase comprende una o varias subclases que constituyen el tercer nivel jerárquico de la Clasificación.

**Símbolo de la subclase:** está compuesto por el símbolo de la clase seguido de una letra mayúscula.

Ejemplo: H01S

**Título de la subclase:** indica su contenido lo más exactamente posible

Ejemplo: H01S DISPOSITIVOS QUE UTILIZAN LA EMISIÓN ESTIMULADA.

## **GRUPO.**

Cada subclase se descompone en varias subdivisiones denominadas "grupos", que pueden ser bien grupos principales (es decir, que constituyen el cuarto nivel jerárquico de la Clasificación), o bien "subgrupos" (es decir, niveles inferiores dependientes de un grupo principal de la clasificación).

**Símbolo del grupo:** está compuesto por el símbolo de la subclase seguido de dos números separados por una barra oblicua.

**Símbolo del grupo principal:** está compuesto por el símbolo de la subclase seguido de un número de uno a tres dígitos, de la barra oblicua y del número 00.

Ejemplo: H01S 3/00

**Título del grupo principal:** define con precisión, dentro del ámbito cubierto por una subclase, una materia considerada de utilidad para la búsqueda relativa. Los símbolos del grupo principal y sus títulos están presentados en negrita en la Clasificación.

Ejemplo: H01S 3/00 Láseres

**Símbolo del subgrupo:** son subdivisiones de los grupos principales. El símbolo de un subgrupo está compuesto por el símbolo de la subclase seguido del número (de uno a tres dígitos) de su grupo principal, de la barra oblicua y de un número de al menos dos dígitos distintos de 00.

Ejemplo: H01S 3/02

Los subgrupos se ordenan en el esquema como si sus números fueran decimales del número que precede a la barra oblicua. Por ejemplo, 3/036 se encuentra después de 3/03 y antes de 3/04, y 3/0971 se encuentra después de 3/097 y antes de 3/098.

**Título del subgrupo:** define con precisión, dentro del ámbito cubierto por su grupo principal, una materia considerada de utilidad para la búsqueda.

El título va precedido de uno o más puntos que indican la posición jerárquica del subgrupo, es decir, que cada subgrupo constituye una subdivisión del grupo inmediatamente anterior que tiene un punto menos. Frecuentemente el título del subgrupo se entiende por sí mismo, en cuyo caso comienza por una mayúscula. Comienza por minúscula si debe leerse como continuación del título del grupo inmediatamente superior con menos puntos que el del que depende, es decir, precedido por un punto menos. En todos los casos, es necesario leer el título del subgrupo teniendo en cuenta el hecho de que está subordinado al título del grupo del que depende y, por tanto, limitado por ese propio título.

Ejemplos: H01S 3/00 Láseres

H01S 3/14 • caracterizados por el material usado como medio activo

El título de 3/14 debe leerse: Láseres caracterizados por el material usado como medio activo.

H01S 3/05 • Construcción o forma de resonadores

El título de 3/05 se entiende por sí mismo, pero, habida cuenta de su posición jerárquica, este grupo está limitado a la construcción o forma de resonadores de láseres.

### **1A1.- RECOMENDACIONES PARA CLASIFICAR:**

El examinador de patentes deberá clasificar la invención según el concepto inventivo al que refiera la solicitud, pudiendo incluir clasificaciones de estructura o función y de aplicación según corresponda.

Se recomienda que un objeto técnico cualquiera al cual se refiere esencialmente una invención pueda ser clasificado en la medida de lo posible como un todo y no por clasificaciones separadas de cada uno de sus elementos constitutivos. Sin embargo, los elementos constitutivos de un objeto técnico de una invención pueden también constituir información de invención, si por sí solos constituyen una aportación al estado de la técnica, es decir, si representan una materia nueva y no evidente.

Para determinar si un objeto técnico debe ser clasificado en un lugar orientado a la función o en un lugar orientado a la aplicación, se sugiere tener en cuenta los siguientes ejemplos:

#### **El objeto técnico es un compuesto.**

Cuando la invención es un compuesto, se debe analizar desde el principio si se relaciona solo con la aplicación del compuesto.

Si la invención se refiere únicamente al uso o aplicación del compuesto se clasificará según su aplicación o posición de uso solamente;

Si no, se deberá decidir si la aplicación o el uso del compuesto es una de sus principales características técnicas.

Si la aplicación o el uso del compuesto constituye una característica técnica, deberá clasificarse tanto en la Clase C como en la clasificación correspondiente a la aplicación o uso del compuesto;

En caso negativo, deberá clasificarse únicamente en la clase C.

Cuando el compuesto químico es conocido y la invención se refiere solamente a la aplicación de ese compuesto, se clasifica en el lugar que concierne a ese ámbito de utilización como información de invención, mientras que la estructura química puede clasificarse también en el lugar del compuesto químico en sí como información adicional.

### **El objeto técnico es una mezcla o composición química.**

Cuando el concepto inventivo es una mezcla o composición química, se debe analizar desde el principio si existe una posición en la Clasificación para ese objeto.

Si no, deberá clasificarse según su aplicación o uso solamente.

Si sí, se debe decidir si su aplicación o uso es una de sus principales características técnicas.

Si sí, se deberá clasificar la mezcla o composición y la aplicación o uso;

Si no, se deberá clasificar únicamente la mezcla o composición.

Si la mezcla o composición química es conocida y la invención se refiere solamente a su utilización, se clasifica en el lugar que concierne a ese ámbito de utilización como información de invención, mientras la mezcla o composición puede clasificarse también en el lugar apropiado para la mezcla o composición química en sí como información adicional.

### **El objeto técnico es un proceso de preparación de un compuesto.**

Cuando el concepto técnico inventivo es la preparación o la fabricación de un compuesto se debe analizar desde el principio si hay una clasificación específica para la preparación o fabricación en la Clasificación:

Si sí, se debe clasificar al compuesto y adicionalmente la preparación o fabricación;

Si no, se debe clasificar sólo en la posición del compuesto.

Si el compuesto resultante del procedimiento de preparación es también nuevo, se clasificará también de acuerdo a su estructura química.

### **El objeto técnico es un equipo o proceso.**

Cuando la invención es un equipo o proceso para producir o procesar un objeto, se debe analizar desde el principio si existe una clasificación específica para esos equipos o procesos en la Clasificación.

Si sí, se debe clasificar el equipo o proceso;

Si no, se debe decidir si existe una posición para el proceso que usa el equipo o una posición para el equipo que usa el proceso.

Si sí, se debe clasificar el equipo o proceso;

Si no, debe ser clasificado el objeto fabricado o procesado por el equipo o proceso.

### **El objeto técnico es un artículo de manufactura.**

Cuando la invención es un artículo, se debe analizar si hay una clasificación para el artículo en la Clasificación.

Si sí, se debe clasificar el artículo;

De lo contrario, se analizará si existe una clasificación adecuada para su función.

Si sí, se debe clasificar en la posición de la función más apropiada;

De lo contrario, debe clasificarse la aplicación o uso.

### **El objeto técnico es un proceso de pasos múltiples.**

Cuando el concepto inventivo es un proceso de múltiples pasos, se debe analizar si hay una clasificación para la combinación de los diferentes procesos o equipos en la Clasificación.

Si hay una posición para la combinación, se debe decidir si la clasificación se relaciona con cualquier unidad individual de la combinación.

Si sí, se debe clasificar en la posición de la combinación y la posición de la unidad individual;

De lo contrario, solo se debe clasificar en la posición de la combinación.

Si no hay una posición para la combinación, se debe analizar si se relaciona con cualquier unidad individual de la combinación.

Si sí, se debe clasificar el producto producido por dicha combinación y la posición de la unidad individual.

Si no, se debe clasificar el producto producido por dicha combinación.

### **El objeto técnico son partes y/o elementos estructurales.**

Cuando la invención se relaciona con piezas y/o elementos estructurales, se debe analizar si se adapta o se usa solo en equipos muy específicos.

Si sí, se debe clasificar en la clasificación para los equipos especiales.

Si no, se analizará si hay una posición para las partes/elementos de uso general en la Clasificación.

Si sí, se debe clasificar en la posición para partes/elementos de uso general;

De lo contrario, se debe clasificar en la clasificación correspondiente al equipo.

### **Clasificación de las reivindicaciones independientes y las reivindicaciones dependientes.**

Se deberá clasificar cada reivindicación independiente y adicionalmente la información importante contenida en cada una de las reivindicaciones dependientes.

Toda la materia cubierta por las reivindicaciones de un documento de patente debe ser clasificada como información de invención, junto con cada constituyente o componente nuevo y no

evidente. La clasificación debe basarse en la materia de cada reivindicación tomada como un todo y en cada modalidad de realización inventiva contenida en una reivindicación.

Cualquier materia divulgada no reivindicada que sea nueva y no evidente debe ser clasificada también como información de invención.

La información importante contenida en las reivindicaciones dependientes se refiere a las características técnicas específicas que tienen valor para la recuperación de expedientes de patentes particularmente relacionados con el objeto de la invención, en el proceso de búsqueda del estado de la técnica realizado por el examinador durante el examen de fondo de solicitudes de patente o por el público en general al buscar determinada información técnica.

### **1B.- CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE DISEÑO INDUSTRIAL.**

Para realizar una búsqueda eficaz de antecedentes de solicitudes de patente de diseño industrial se utiliza como herramienta, la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecida de conformidad con el Arreglo de Locarno, el cual es un Tratado multilateral administrado por la OMPI, adoptado el 8 de octubre de 1968 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

El Arreglo de Locarno establece un sistema de clasificación internacional utilizado para clasificar productos a los fines del registro de dibujos y modelos industriales. El uso de la Clasificación de Locarno por las oficinas nacionales facilita las búsquedas de dibujos y modelos industriales y evita un trabajo considerable de reclasificación cuando se intercambian documentos a nivel internacional, al utilizar un sistema único.<sup>6</sup>

La Clasificación de Locarno consiste en una lista de 32 clases y 219 subclases con notas explicativas, según el caso, y una lista alfabética de productos que contiene 5.167 entradas en inglés y 5.107 en francés.

Los títulos de las clases y de las subclases indican de manera general el tipo de productos que pertenecen a cada clase y subclase.

Las notas explicativas contienen información más detallada acerca de una clase en general o una subclase en particular.

La lista alfabética de productos constituye el nivel más detallado de la estructura.

Los títulos de las clases y subclases proporcionan una indicación general sobre el área al que pertenecen los bienes. En principio, los bienes se clasifican primero según su finalidad y subsidiariamente, si esto es posible, de acuerdo con el objeto que representan.

---

<sup>6</sup> <http://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/>

**Listado de clases:**

CLASE 1: Productos alimenticios.

CLASE 2: Artículos de vestir y mercería.

CLASE 3: Artículos de viaje, estuches, parasoles y objetos personales, no comprendidos en otras clases.

CLASE 4: Cepillería.

CLASE 5: Artículos textiles no confeccionados, láminas de material artificial o natural.

CLASE 6: Mobiliario.

CLASE 7: Artículos de uso doméstico no comprendidos en otras clases.

CLASE 8: Herramientas y equipos.

CLASE 9: Envases, embalajes y recipientes para el transporte o manipulación de mercancías.

CLASE 10 Relojes y relojes de pulsera y otros instrumentos de medida, instrumentos de comprobación y señalización.

CLASE 11: Objetos de adorno

CLASE 12: Medios de transporte y de elevación

CLASE 13: Aparatos de producción, de distribución o de transformación de la energía eléctrica

CLASE 14: Aparatos de registro, de telecomunicación y de tratamiento de la información

CLASE 15: Máquinas no comprendidas en otras clases.

CLASE 16: Artículos de fotografía, de cinematografía o de óptica

CLASE 17: Instrumentos musicales.

CLASE 18: Imprenta y máquinas de oficina.

CLASE 19: Papelería, artículos de oficina, material para artistas o para la enseñanza.

CLASE 20: Equipo para la venta o de publicidad, signos indicadores

CLASE 21: Juegos, juguetes, tiendas y artículos de deporte

CLASE 22: Armas, artículos de pirotecnia, artículos para la caza, la pesca y el control de plagas.

CLASE 23: Instalaciones para la distribución de fluidos, instalaciones de saneamiento, de calefacción, de ventilación o de acondicionamiento de aire, combustibles sólidos.

CLASE 24: Equipos médicos y de laboratorio.

CLASE 25 Unidades de construcción y elementos de construcción.

CLASE 26 Aparato de iluminación.

CLASE 27 Suministros para fumadores y tabaco.

CLASE 28 Productos farmacéuticos y cosméticos, artículos y aparatos de inodoro.

CLASE 29 Dispositivos y equipo contra riesgos de incendio, para la prevención de accidentes y para el rescate.

CLASE 30 Artículos para el cuidado y manipulación de animales.

CLASE 31 Máquinas y aparatos para la preparación de comida o bebida, no especificados en otra parte.

CLASE 32 Símbolos y logos gráficos, patrones de superficie, ornamentación.

### **Ejemplo de una clase desarrollada.**

CLASE 1.

Productos alimenticios.

Notas: (a) Incluye productos alimenticios para seres humanos, productos alimenticios para animales y alimentos dietéticos.

(b) Sin incluir envase o embalaje (Cl. 9).

01-01 Productos para panaderías, galletas, pastelería, macarrones y otros productos de cereales, chocolates, confitería, helados.

01-02 Frutas y hortalizas.

01-03 Quesos, mantequillas y sustitutos de mantequillas, otros productos lácteos.

01-04 Productos cárnicos (incluidos los productos de cerdo), pescado.

01-05 [vacante]

01-06 Productos alimenticios para animales.

01-99 Misceláneos.

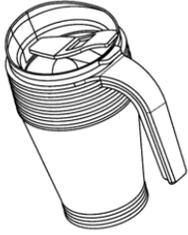
### **Ejemplos de diseños clasificados:**



Clasificación de Locarno 16-06.

Clase 16: Artículos de fotografía, de cinematografía o de óptica.

Subclase 06: Artículos ópticos.



Clasificación de Locarno 07-01.

CLASE 7: Artículos de uso doméstico no comprendidos en otras clases.

Subclase 01: Porcelana o losa china, vidrio, platos y otros artículos de una naturaleza similar.

---

## **2.- SOLICITUD DE PUBLICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD.**

### Introducción

Una patente tiene como propósitos principales:

a) La protección.

Una patente otorga a su titular el derecho a impedir que otros exploten comercialmente la invención protegida por la patente en un determinado país o región durante un determinado período de tiempo.

b) La divulgación.

Una patente da a conocer nuevas tecnologías para fomentar la innovación y contribuir al desarrollo económico.

Aunque una patente ofrece protección de carácter territorial sólo en la jurisdicción en la que se ha concedido, para el caso de la divulgación las patentes contienen y divulgan información universal. Son un medio de información que puede ser consultado por todas las personas y organizaciones a nivel mundial para adquirir conocimientos en relación con nuevos avances técnicos.

Un aspecto relevante de las patentes es que incluyen información tecnológica que no se suele divulgar en otros tipos de publicación y abarcan prácticamente todos los sectores de la tecnología. Se presentan en un formato relativamente normalizado y están clasificadas por sectores de la técnica para distinguir los documentos pertinentes con mayor facilidad.

### Publicación

Cumplidas las formalidades y los trámites exigidos, las solicitudes de patente de invención y de modelo de utilidad deberán ser publicadas en el Boletín de la Propiedad Industrial transcurridos 18 meses contados a partir del día siguiente al de su presentación o del día siguiente al de la fecha de prioridad, válidamente reivindicada en su caso. El plazo aplicable para la publicación de las patentes de Diseño Industrial es de 12 meses contados de la forma referida anteriormente.

Para que la publicación se efectúe el solicitante deberá realizar el pago de los derechos correspondientes por el concepto de la publicación de la solicitud de Patente y presentar la respectiva constancia, antes de la expiración del plazo.

**En el caso de que el solicitante no realice el pago por la publicación de la solicitud dentro del plazo establecido, la misma se considerará abandonada, procediéndose a su archivo.**

Por otro lado, a petición del solicitante, la publicación podrá realizarse de manera anticipada, para lo cual deberá presentar la petición de publicación anticipada, junto con la constancia de pago de los derechos correspondientes.

---

### **3.- OBSERVACIONES DE TERCEROS A LA SOLICITUD DE PATENTE.**

La publicación de la solicitud de patente abre un plazo improrrogable para que cualquier persona pueda presentar observaciones fundamentadas en contra de la concesión de la solicitud de patente.

En el caso de las patentes de Invención y los Modelos de Utilidad, el plazo es de 60 (sesenta) días y en el caso de las patentes de Diseño Industrial es de 30 (treinta) días, contados a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente.

Las observaciones deberán ser acompañadas de los correspondientes documentos probatorios que sirvieron de base para la presentación de las observaciones, así como del pago de la Tasa correspondiente.

La persona que presente las observaciones no pasará por ello a ser parte del procedimiento y la pertinencia de las mismas se resolverá cuando se realice el correspondiente examen de fondo.

En el caso de que se presenten observaciones no constituirá una razón para la suspensión del trámite de la solicitud de patente.

En el supuesto que las observaciones se presenten fuera del plazo establecido en la normativa, las mismas no deberán considerarse.

---

### **4.- SOLICITUD Y PAGO DE EXAMEN DE FONDO.**

El objetivo primordial del examen de fondo es determinar si la solicitud de patente cumple totalmente con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley y el Decreto Reglamentario.

De manera particular, el examen de fondo consta de las siguientes etapas:

- la identificación de la materia excluida de la protección;
- el examen de unidad de invención;
- el examen de suficiencia de la descripción de la invención;
- el examen de claridad;
- la búsqueda de anterioridades y
- el examen de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Una vez que se ha realizado la publicación de la solicitud de patente, el examen de fondo de la solicitud se iniciará luego del pago de la correspondiente Tasa.

Para el pago de la Tasa de Examen de Fondo el Solicitante dispone de un plazo máximo de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la fecha de publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial.

**Transcurrido dicho plazo, sin que se haya acreditado el correspondiente pago, la solicitud se podrá considerar abandonada y el trámite se dará por concluido.**

## **CAPITULO IV. EXAMEN DE FONDO.**

El examen de fondo de una solicitud de patente es la etapa que determina si ésta se concede o no, en la cual el examinador de fondo analiza si la invención contenida en dicha solicitud, como fue presentada, cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, los cuales serán detallados en el presente capítulo.

---

### **1.- ASPECTOS PREVIOS AL EXAMEN DE FONDO.**

#### **1A.- FUNCIONES DEL EXAMINADOR.**

El examinador de fondo desempeña diferentes funciones técnicas, principalmente realizar el examen formal técnico, la clasificación de solicitudes, la búsqueda de anterioridades y el examen de fondo.

#### **1B.- EXAMEN FORMAL TÉCNICO.**

Una tarea del examinador es la revisión formal del contenido total de la solicitud para ver si se cumplen los requisitos de contenido. El proyecto de solicitud debe contener un formulario, una descripción, que puede o no contener dibujos, y una o más reivindicaciones, así como un pequeño resumen.

Antes de realizar el estudio de fondo el examinador realiza un examen formal técnico que incluye:

a) Revisión del título y resumen, para control del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 2 y 3 literal D del Decreto 11/000 respectivamente.

El título deberá ser claro, conciso y congruente con las reivindicaciones, y no podrá contener denominaciones de fantasía.

El resumen debe permitir una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los usos principales de la invención, debiendo estar expresado en no más de 100 palabras.

b) Revisión del cumplimiento de los pagos y las presentaciones de los documentos requeridos durante el trámite previo al examen de fondo, en los plazos establecidos en la ley, para determinar que no se haya incurrido en abandono o pérdida de derechos por haberlos realizado fuera de dichos plazos.

---

### **2.- PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE FONDO**

El examen de fondo se divide en tres partes principales a las que se asocian funciones específicas:

1. Análisis de fondo preliminar.

Este análisis consiste en revisar el contenido de las reivindicaciones a los efectos de verificar que no contengan materia excluida de patentabilidad, la claridad de las mismas, la determinación de

que existe unidad de invención a priori, el soporte en la descripción de las reivindicaciones, la referencia a los dibujos, el título de la invención, identificar el área técnica a la que pertenece el expediente y si es una divisional de otra solicitud, etc.

2. Búsqueda y localización de documentos.

2.1. Identificar los documentos relacionados con la solicitud incluyendo la patente otorgada en el extranjero o el informe de búsqueda elaborado por otras oficinas de patentes;

2.2. Recuperar los documentos identificados.

2.3. Realizar la búsqueda de anterioridades.

3. Aplicación de los criterios de patentabilidad.

3.1 Evaluar la invención con base en los criterios de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial).

Estas tres etapas, concluyen con la elaboración de un informe técnico, donde se resume todo el análisis realizado.

---

### **3.- EXAMEN DE FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION.**

Durante el examen de fondo se debe determinar si la materia incluida en las reivindicaciones cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial o si en su caso se encuentra comprendida en algunas de las exclusiones a la patentabilidad.

#### **3A.- DEFINICIÓN DE INVENCION.**

La ley 17164 no contiene una definición de invención, sin embargo, establece claramente la materia que es objeto de protección como patente en Uruguay, señalando que son patentables todas las invenciones de productos o de procedimientos que sean nuevas, que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Esta consideración no tiene restricción alguna por campo tecnológico, por lo que se puede proteger una invención, siempre y cuando se cumplan los requisitos mencionados.

No obstante lo anterior, existen algunos conceptos en la ley que no se consideran invenciones, o que pudiendo ser invenciones, se encuentran expresamente excluidos de protección.

#### **3B.- MATERIA EXCLUIDA DE LA PROTECCIÓN COMO PATENTE DE INVENCION.**

No todas las creaciones técnicas se pueden proteger como patentes de invención, existen conceptos que se excluyen de la protección, ya sea por considerarse expresamente conceptos para los cuales no se otorga protección o porque se consideren que estos no son invenciones.

### 3B1.- NO INVENCIONES.

#### A) LOS DESCUBRIMIENTOS, LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS Y LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS.

**Un descubrimiento** es la observación novedosa u original de algún aspecto de la realidad, normalmente un fenómeno natural; es decir el hallazgo, encuentro o manifestación de lo que estaba oculto y/o secreto o era desconocido. El descubrimiento es la sola revelación o discernimiento de productos o procesos libremente existentes en la naturaleza, esto puede consistir, por ejemplo, en la detección de una nueva propiedad de un material o producto conocido, o en el hallazgo de una sustancia natural, la cual existe libremente en la naturaleza.

Un descubrimiento no deja de ser tal por el hecho de encontrársele una nueva propiedad o aplicación y, por lo tanto, continúa sin ser considerado una invención.

Sin embargo, a partir de un descubrimiento puede lograrse una invención si, como resultado de la intervención humana, se modifica la materia descubierta, obteniéndose un producto o procedimiento nuevo que solucione un problema técnico.

**EJEMPLO:** El diamante, bien conocido como una gema preciosa, es el más duro de los minerales y tiene la propiedad de rayar otros materiales. El diamante por sí sólo no puede considerarse una invención, pero un dispositivo que lo utilice sí. Tal es el caso del bisturí de diamante empleado en cirugía, el cual fue un invento revolucionario en medicina.

**EJEMPLO:** La identificación de un extracto de una planta o una resina de la corteza de un árbol, o la identificación en dicho extracto o resina de nuevos componentes químicos, aun cuando pudiera aislarse o separarse de su medio natural, no se considera invención, se considera un descubrimiento.

**EJEMPLO:** El descubrimiento de la propiedad fotosensible de un haluro de plata bajo iluminación, no lo hace una invención. Sin embargo, se puede otorgar la protección como patente a una película fotográfica utilizando dicho compuesto y al proceso para producir la película fotográfica, con base en este descubrimiento.

**Una teoría científica** es la expresión de principios generales o abstractos que no pueden ser descritos en términos de una contribución técnica. La teoría científica es el resumen de la comprensión del mundo natural, y es también un descubrimiento en un sentido más amplio. Debido a que las leyes o teorías científicas son diferentes de la solución técnica para modificar un aspecto del mundo real, no son invenciones, es decir no son creaciones técnicas en el sentido de la legislación.

**EJEMPLO:** La teoría física de la semiconductividad no sería patentable porque no puede ser caracterizada en términos de una contribución técnica. Sin embargo, nuevos productos o compuestos semiconductores y los procesos para manufacturarlos podrían ser patentables.

**Los métodos matemáticos** son ejemplos particulares de principios puramente abstractos o métodos intelectuales que no pueden ser descritos en términos de una contribución técnica por lo que no son invenciones.

**EJEMPLO:** Una fórmula matemática tal como  $y = f(x)$  por sí misma no podría considerarse una invención. Sin embargo, si en un proceso que opera según un algoritmo matemático, por ejemplo, un proceso para fabricar C, que consiste en mezclar A + B y calentar la mezcla según la fórmula  $T = f(t)$ , donde T es la temperatura y 't' el tiempo, este método o proceso deberá ser considerado como distinto de un método matemático.

**B) LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES, EXCEPTO LOS MICROORGANISMOS, Y LOS PROCEDIMIENTOS ESENCIALMENTE BIOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS O ANIMALES, CON EXCEPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS NO BIOLÓGICOS O MICROBIOLÓGICOS.**

Los animales y las plantas son creaturas vivas, las cuales no se consideran invenciones para los efectos de la Ley 17164. Sin embargo, en el caso de las variedades vegetales, estas tienen una alternativa de protección sui generis, a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE), como un certificado de obtentor.

Los microorganismos incluyen entre otras cosas, bacterias, actinomicetos, hongos, virus, protozoos y algas.

La consideración de excepción para la protección vía patente de los microorganismos tiene que ver con el hecho de que estos no son ni plantas ni animales pero los microorganismos existen en el mundo sin involucrar ningún tratamiento técnico realizado por el hombre, por lo que de esta forma serían meros descubrimientos. Es decir, un microorganismo per se no es una invención, sin embargo los microorganismos modificados podrían constituir una invención, en tanto cumplan con los requisitos establecidos en la ley de patentes.

De la misma forma no se consideran invenciones y por lo tanto no son objeto de protección como patentes, los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales. Esto es porque si un proceso es "esencialmente un método biológico" no existe intervención humana y en este caso estaríamos frente al proceso como ocurre de manera tradicional o natural.

Para diferenciar un proceso técnico de uno "esencialmente biológico", hay que determinar el grado de implicación técnica humana: si la participación técnica humana es el factor determinante y decisivo para lograr el resultado o efecto de ese proceso, entonces este es un proceso patentable, es decir es una invención.

**EJEMPLO:** Un proceso para la producción de plantas o animales que se basa en el cruce sexual de genomas completos y en la posterior selección de plantas o animales, está excluido de la patentabilidad por ser esencialmente biológico, independientemente de si la planta es natural o transgénica.

Es decir, no se considera una invención los métodos de producción de plantas que contienen pasos de cruzamiento sexual de genomas completos y posterior selección, dado que el hecho de

añadir un paso técnico antes o después de los pasos de producción (por ejemplo, generar una planta transgénica que luego se cruza con otra no transgénica), no convierte a la reivindicación en patentable.

**EJEMPLO:** Un procedimiento para mejorar genéticamente las plantas de tomate que producen frutos con menor contenido en agua que comprende las etapas de cruzamiento y selección, seguidas de una etapa que consiste en dejar que la planta permanezca en la enredadera hasta pasado el punto de maduración normal y posterior etapa de selección de plantas con contenido reducido de agua.

Los pasos técnicos introducidos no son los responsables de la característica técnica del tomate y por tanto no convierten al método en patentable.

De acuerdo con la Ley de Patentes, sí se podrían considerar como invención los procesos utilizados para la producción de animales y vegetales, cuando dichos procesos sean procesos no biológicos o microbiológicos. Cabe aclarar, que esto no implica que efectivamente se concedan derechos de patente, dado que podrían estar incluidos en las exclusiones de patentabilidad comprendidas en el art 14 literal B de la Ley No 17.164.

**EJEMPLO:** Proceso para la producción de una planta de maíz que incluye el gen recombinante “X”, que consiste en la transformación y regeneración de la planta transgénica “Y” ...

**C) LOS ESQUEMAS, LOS PLANES, LAS REGLAS DE JUEGO, LOS PRINCIPIOS O LOS MÉTODOS COMERCIALES, CONTABLES, FINANCIEROS, EDUCATIVOS, PUBLICITARIOS, DE SORTEO O DE FISCALIZACIÓN.**

Los conceptos señalados se originan en el pensamiento del hombre y producen resultados abstractos a través de la inferencia, el análisis y el juicio, o solo pueden actuar de manera indirecta sobre la naturaleza y producir resultados a través del producto del pensamiento del hombre. Son solo las reglas y los métodos que guían a las personas a pensar, distinguir, juzgar y memorizar la información. Debido a que los conceptos listados no adoptan medios técnicos ni siguen las leyes de la naturaleza, ni resuelven ningún problema técnico ni crean ningún efecto técnico, no constituyen una solución técnica y por ende no son invenciones.

Si una invención solo implica reglas y métodos para actividades mentales, es decir, las reglas y métodos per se para actividades mentales, no se le otorgará ningún derecho de patente.

**EJEMPLOS:** Los métodos y sistemas de organización, producción, gestión económica, las actividades comerciales, las reglas de tráfico, un lenguaje de programación o reglas de un concurso, métodos de deducción, inferencia u operación, reglas de clasificación de libros, métodos de edición de un diccionario; reglas y métodos de edición de un calendario, instrucciones de funcionamiento de un instrumento o de una pieza de equipo; reglas y métodos de varios juegos y entretenimientos; métodos estadísticos, de contabilidad y teneduría de libros; etcétera.

Sin embargo, un aparato nuevo para jugar un juego o llevar a cabo un esquema puede ser patentable, en tanto el mismo se caracterice por los elementos técnicos que lo constituyen.

**D) LAS OBRAS LITERARIAS O ARTÍSTICAS, O CUALQUIER OTRA CREACIÓN ESTÉTICA, ASÍ COMO LAS OBRAS CIENTÍFICAS.**

Aunque las obras literarias o artísticas son resultado de la creatividad humana, no se consideran invenciones, ya que únicamente se distinguen por aspectos estéticos y no por aspectos o características técnicas, sino con aspectos que son esencialmente subjetivos. Los efectos estéticos en sí mismos no son patentables, ni en un producto ni en un proceso reivindicado.

En este caso estas creaciones encuentran protección a través del Derecho de Autor, siendo de aplicación lo previsto en el art. 3 de la ley 17616 que modificó el art 5 de la ley 9739.

**E) LOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN CONSIDERADOS AISLADAMENTE.**

Un programa de computadora o una aplicación son un conjunto de instrucciones en forma secuencial, llamado código, que a través de su interpretación por el sistema operativo o un hardware determinado, le permiten desarrollar una acción específica a una computadora o dispositivo electrónico. En este sentido los programas de computación se asemejan a una obra literaria y por ende se protegen en los mismos términos que las obras literarias, a través del Derecho de Autor.

Cuando una solicitud de patente de invención se refiere únicamente a un programa de computación por sí solo, o a un programa de computación grabado en un soporte (como por ejemplo una cinta, disco, CD-ROM, VCD, DVD, o cualquier otro medio legible por computadora), ese programa per se no se considera una invención.

Sin embargo, teniendo en cuenta que las invenciones en materia de patentes, deben solucionar un problema técnico, si la solicitud de patente se refiere a un dispositivo que utiliza un programa de computación que resuelve un problema técnico, es decir, es capaz de producir un efecto técnico y ha sido realizado usando medios técnicos, se podría estar frente a una invención donde el programa de computación es solo una característica más de un conjunto de características técnicas que definen una nueva invención. En estos casos para que una invención implementada por computador pueda ser protegida por patente, el Examinador deberá primero establecer si es materia elegible (un producto o un procedimiento) y posteriormente realizar el estudio de patentabilidad, es decir si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación de industrial en la forma prevista en esta Guía.

**EJEMPLO:** Un método implementado por computador para determinar la existencia de petróleo debajo de la superficie marina, donde dicho método comprende las siguientes etapas:

- a. Lanzar al fondo del mar una serie de sensores;
- b. Recibir en un computador las señales de dichos sensores;
- c. Comparar a través de un programa de computador las señales recibidas desde los sensores con los parámetros medidos de un pozo de petróleo.
- d. Determinar si alguna señal proveniente de los sensores ubicados en el fondo del mar es igual a la señal de un pozo de petróleo.

En este caso el programa de computación hace parte de todo un proceso que puede ser objeto de Patente pues el objeto principal de la protección no es el programa de computación considerado aisladamente.

**EJEMPLO:** Procedimiento para verificar y controlar el funcionamiento de un vehículo automóvil caracterizado por:

- a. Obtener parámetros propios del vehículo a diagnosticar.
- b. Enviar los valores obtenidos a un ordenador.
- c. Comparar los valores recibidos con los valores correspondientes al funcionamiento correcto del vehículo sometido a evaluación.
- d. Determinar las reparaciones que, en su caso, sean necesarias debido a las desviaciones entre los valores obtenidos y los valores esperados.
- e. Establecer las piezas de recambio, los trabajos, el equipo y el tiempo necesarios para llevar a cabo dichas reparaciones, así como el importe total de la reparación.
- f. Emitir un informe que incluye un presupuesto para aprobación del cliente.

En este caso, si bien el procedimiento de la invención se realiza por completo a través de un programa de computación, puede ser objeto de patente porque lo que se pretende proteger es el proceso que tiene una aplicación técnica y no el conjunto de instrucciones del programa de computación aisladamente.

#### **F) LAS DIFERENTES FORMAS DE REPRODUCIR INFORMACIONES.**

Cualquier representación de información caracterizada solamente por el contenido de la información no es patentable. Esto es aplicable tanto si la reivindicación se dirige a la presentación de la información per se, por ejemplo, señales acústicas, palabras orales, despliegues visuales, como a la información almacenada en un medio, por ejemplo libros caracterizados por su contenido, fonogramas caracterizados por la pieza musical grabada, señales de tránsito caracterizadas por la advertencia misma, así como a los procesos o aparatos para presentar información; por ejemplo indicadores o registradores caracterizados solamente por la información contenida o presentada en los mismos.

Sin embargo, si el arreglo o forma de presentación de la información es distinguible de la información contenida tal cual y constituye una característica técnica, puede ser patentable.

**Ejemplos:** un aparato de telegrafía o un sistema de comunicación caracterizados por el uso de un código particular para representar los caracteres (por ejemplo, un código de pulsos modulados).

#### **G) EL MATERIAL BIOLÓGICO Y GENÉTICO, COMO EXISTE EN LA NATURALEZA.**

El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza no se considera una invención sino un descubrimiento, ya que al no haber intervención humana no puede considerarse un producto técnico.

El genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural, incluido el ser humano, no se consideran una invención, así como tampoco las proteínas que integran el cuerpo humano, los genes o las secuencias del ADN.

El material biológico por el hecho de haber sido aislado no se considera invención.

Sin embargo, un material biológico o genético, aislado, caracterizado y que haya sido técnicamente modificado, con una aplicación industrial identificada, se podría considerar una invención.

**EJEMPLO:** una proteína que ha sido aislada y además se ha caracterizado por medio de su secuencia de aminoácidos, su estructura secundaria o terciaria, sus características de peso molecular, polaridad, pH, etc., no se considera una invención porque es la proteína como se encuentra en la naturaleza. En este caso, tan solo se identificaron las características de la proteína, pero no se modificó la proteína para obtener un producto diferente a la proteína silvestre.

**EJEMPLO:** Proteína GGG transmembrana caracterizada porque se encuentra en el virus ébola y porque se une al anticuerpo anti-GGG. En este caso solo se tiene el material biológico como tal y por tanto no es una invención.

**EJEMPLO:** un anticuerpo enteramente de una especie determinada que es codificado completamente por una secuencia de ADN de esa especie determinada (por ejemplo, un anticuerpo enteramente humano codificado por una secuencia de ADN completamente humana), puede ser producido dentro del repertorio de anticuerpos que se producen en la naturaleza mediante recombinación de segmentos génicos, y por tanto se considera material biológico como existe en la naturaleza. Esto incluye también a los autoanticuerpos (anticuerpos contra antígenos propios). Incluso quedan abarcados los anticuerpos humanos generados usando un ratón transgénico que contiene los genes de anticuerpos humanos (por ejemplo, xenomouse). En resumen, un anticuerpo totalmente humano o totalmente murino, etc., no se considera una invención.

**EJEMPLO:** un anticuerpo humanizado o un anticuerpo quimérico, que contiene parte de su secuencia humana y parte murina, se considera una invención ya que no se trata de material biológico como existe en la naturaleza.

### **3B2.- MATERIA NO PATENTABLE.**

#### **A) LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO, TERAPÉUTICOS Y QUIRÚRGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAS O ANIMALES.**

La exclusión de protección a los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos se refiere a los métodos aplicados sobre cuerpos humanos o animales, para distinguir, determinar, paliar o eliminar las causas o síntomas de las enfermedades.

Existe una consideración ética y humanitaria generalizada de que los médicos son libres de elegir los métodos y condiciones en el curso del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.

Además, dichos métodos se ejecutan directamente en cuerpos humanos o animales, de manera individual y no generalizada, por lo que no se puede considerar que se pueda aplicar en la industria, en su acepción más general.

Por otro lado, todos los instrumentos, dispositivos, equipos y/o aparatos para la aplicación de los métodos para el diagnóstico o para el tratamiento de enfermedades, o las sustancias y materiales utilizados en el curso de diagnóstico o tratamiento de enfermedades, son conceptos para los que sí se podría conceder una patente.

#### Métodos para el diagnóstico de enfermedades.

La expresión *método para el diagnóstico de enfermedades* se refiere a todo proceso que permite distinguir, estudiar y determinar la causa de las enfermedades en los cuerpos humanos o animales.

Para determinar si un método que se relaciona con el diagnóstico de una enfermedad será considerado como un método de diagnóstico para el cual no se otorgará ningún derecho de patente, se requiere que cumpla con las siguientes condiciones:

- (a) Se aplica directamente en un cuerpo humano o animal vivo;
- (b) Su propósito inmediato es obtener el diagnóstico de una enfermedad;

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, los siguientes son ejemplos de métodos para los cuales no se otorgan derechos de patente:

Un método para sentir el pulso; un método de diagnóstico del pie; un método de diagnóstico de rayos X, los métodos de diagnóstico por ultrasonido, los métodos de diagnóstico radiográfico gastrointestinal, los métodos de diagnóstico endoscópicos, los métodos de diagnóstico de trazado de isótopos y los métodos de diagnóstico infrarrojos no invasivos.

Hay algunos métodos cuyo propósito inmediato no es el diagnóstico de una enfermedad ni se aplican directamente sobre el cuerpo humano o animal, sino que tienen como objetivo la recuperación o la generación de información o datos, para posteriormente procesarlos (parámetros de forma, parámetros fisiológicos u otros parámetros), analizarlos y entonces sí generar un diagnóstico. Los siguientes son ejemplos de inventos de este tipo de métodos:

Métodos para evaluar un tejido, analizar un fluido corporal o el excremento que ha sido eliminado de un cuerpo humano o animal; o los métodos de anatomía patológica empleados en una muestra de tejido extraída del cuerpo humano o animal.

#### Métodos quirúrgicos y de tratamiento

Un método quirúrgico o para el tratamiento de enfermedades se refiere al proceso de interrupción, alivio o eliminación de una enfermedad y/o sus síntomas para permitir que el cuerpo, ya sea humano o animal, se restablezca o se alivie de los mismos. Los métodos terapéuticos no sólo implican la curación de enfermedades o de un mal funcionamiento del cuerpo, sino que también incluyen los tratamientos profilácticos o preventivos (ejemplos: inmunización contra enfermedades, remoción de placa bacteriana de los dientes, etc.).

Los siguientes métodos son ejemplos de métodos para el tratamiento de enfermedades para los cuales no se otorgará ningún derecho de patente: métodos quirúrgicos, métodos de tratamiento

psicoterapéutico; métodos de acupuntura, métodos de hipnosis, baños medicinales, métodos que implican irradiar, estimular el cuerpo humano o animal mediante electricidad, magnetismo, sonido, luz o calor con propósito del tratamiento; métodos que usan recubrimientos, congelación, diatermia u otros medios como tratamiento; método para el tratamiento de un órgano o tejido del cuerpo que regresa al mismo cuerpo, un método de hemodiálisis, métodos para desinfectar heridas o vendar heridas; métodos de fertilización, métodos de cirugía estética, métodos de respiración artificial o métodos de oxigenoterapia.

Por otro lado, existen invenciones en el sector de la salud humana o animal que no se consideran métodos para el tratamiento de enfermedades, ya que el objetivo inmediato no es el tratamiento de estas, como por ejemplo: métodos de fabricación de prótesis artificiales, un método para hacer dientes falsos, que incluye moldear los dientes en la cavidad bucal del paciente y hacer dientes postizos fuera del cuerpo, método para aumentar la producción de lana de oveja aplicando estimulación electromagnética, métodos puramente cosméticos asociados sólo con efectos estéticos, podrían ser objeto de patente si cumplen con los requisitos de patentabilidad.

**B) LAS INVENCIONES CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO, LAS BUENAS COSTUMBRES, LA SALUD PÚBLICA, LA NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN, LA SEGURIDAD O EL MEDIO AMBIENTE.**

El orden público y las buenas costumbres, se refieren al conjunto de reglas y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, generalmente consideradas por el público como razonables. Su connotación está basada en antecedentes culturales, históricos, de creencias, valores y costumbres. Algunas consideraciones o normas cambian en el tiempo, producto de avances en el desarrollo o progreso social y/o cultural.

Ejemplos de conceptos que se consideran contrarios a la moral o a las buenas costumbres son:

- a) los procedimientos para la clonación de seres humanos;
- b) los procedimientos para modificar la identidad genética germinal de los seres humanos;
- c) los usos de embriones humanos con fines industriales o comerciales;
- d) los procedimientos para modificar la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal y los animales resultantes de tales procedimientos.

La exclusión prohíbe la patentabilidad de invenciones cuya explotación comercial se deba impedir para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o para evitar daños al medio ambiente.

**3B3.- INVENCIONES CONSISTENTES EN UN NUEVO USO.**

Los segundos usos de productos o procedimientos ya conocidos no son patentables por aplicación del art. 15 de la ley 17.164, el cual establece que los productos o los procedimientos ya patentados que se encuentran en el estado de la técnica, no podrán ser objeto de protección

por una nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente inicial.

### **3C.- MATERIA EXCLUIDA DE LA PROTECCIÓN COMO UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD.**

Un modelo de utilidad patentable es 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.

Sin embargo, existen algunos conceptos que no se consideran protegibles como modelos de utilidad, ya que se consideran excluidos de registro. Estos son:

Los cambios de forma, dimensiones, proporciones o material de un objeto, a no ser que tales cambios modifiquen sus cualidades o funciones;

La simple sustitución de elementos por otros ya conocidos como equivalentes;

Los procedimientos o métodos y,

Toda la materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con la Ley de patentes.

### **3D.- MATERIA EXCLUIDA DE LA PROTECCIÓN COMO UNA PATENTE DE DISEÑO INDUSTRIAL.**

Se puede obtener protección como patente de diseño industrial cuando se tiene una creación original de carácter ornamental que se incorpora o aplica a un producto industrial o artesanal, dándole una apariencia particular.

No obstante lo anterior, existen algunos diseños que están excluidos de protección:

Los diseños que hayan sido objeto de solicitud en el país con fecha de presentación o de prioridad anterior, siempre que sean publicados y aquellos cuyo contenido ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar por la publicación, la descripción, la explotación, la comercialización, el uso o cualquier otro medio antes de la fecha de la presentación o de la prioridad;

Los diseños que carezcan de forma o aspecto original por presentar solamente diferencias de carácter secundario con respecto a los modelos o a los diseños anteriores;

Aquellos diseños cuya forma responda esencialmente a la obtención de un efecto técnico o a exigencias de orden técnico o a la función que debe desempeñar el producto;

Los diseños que carezcan de forma definida concreta;

Los diseños que consistan únicamente en un cambio de colorido en diseños ya conocidos;

Los diseños que importen realizaciones de obras de bellas artes;

Los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

---

## 4.- SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION.

### INTRODUCCION.

Para solicitar la proteccion de una patente se debera presentar una solicitud, la cual debera estar acompañada de:

- a) Una descripcion de la invencion, que debera ser clara y concisa, de forma que permita su completa comprension, indicando la mejor manera de llevarla a la practica;
- b) Una o mas reivindicaciones, en las que se establecerá el alcance real del objeto de la invencion;
- c) Los planos, dibujos técnicos o fórmulas que se requieran para la comprension de la descripcion con sus respectivas referencias, de ser necesario.
- D) Un resumen que permita una fácil comprension del problema técnico planteado, la solución aportada y los usos principales de la invencion.

### 4A.- DESCRIPCION.

Toda solicitud de patente debera contener una descripcion que señale todas y cada una de las características técnicas que definen a la invencion, así como las diferencias respecto de invenciones similares a la que se describe.

La finalidad de la descripcion es facilitar la comprension y exposicion de la invencion. Para ello debe:

- a) Divulgar la invencion de forma suficientemente clara y completa.
- b) Servir de fundamento para las reivindicaciones.

El artículo 4 del Decreto 11/000 establece que la descripcion se formulará conteniendo los siguientes datos:

#### **a) El nombre de la invencion tal como fue redactado en la solicitud.**

La denominacion o el título de la invencion debera denotar por sí mismo la naturaleza de la invencion. No serán admisibles como denominaciones nombres o expresiones de fantasía, indicaciones comerciales, marcas registradas o signos distintivos.

Ejemplos de denominaciones que no denotan la naturaleza de la invencion o que usan marcas, son las siguientes:

Compuestos químicos.

Nuevo Proceso.

Nuevo medio de limpieza.

Abrillantador 'Plus'.

**b) La indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención.**

La descripción deberá indicar el campo técnico o rama de la ciencia o tecnología al que se refiera la invención, por ejemplo:

1) Derivados cetónicos, procesos para su preparación, composiciones farmacéuticas que los contengan y su uso dentro del campo médico.

2) Proceso de tratamiento de agua residual o de alcantarilla por medio de oscilaciones mecánicas.

3) Silenciadores o dispositivos de escape para motores de combustión interna.

Para centrar la invención dentro de un sector de la técnica determinado suele comentarse brevemente aquellas características que la invención comparte con el estado de la técnica.

**EJEMPLO:**

“Se conoce la influencia que producen ciertas bacterias provenientes de las zonas donde están las raíces de las plantas (“rhizosphera”) en el crecimiento de las plantas. Existen estudios realizados en plantas de cultivo como son los rábanos, las patatas y las remolachas. Sin embargo, se han observado tanto efectos positivos como negativos en el crecimiento producido por “rhizobacterias””.

En el caso de productos químicos, por ejemplo, se suele dar su nomenclatura IUPAC y/o nombre genérico, citar sus propiedades o actividades y declarar su aplicación o uso.

**c) La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de solicitud o de la prioridad en su caso, conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la tarea de examen de la solicitud, debiendo citarse los documentos conocidos que lo divulguen.**

La descripción deberá contener los antecedentes conocidos por el solicitante sobre el estado de la técnica a la que la invención pertenece, en forma de citas de los documentos que reflejen dicha técnica, preferentemente patentes, y que se consideren como los más cercanos o relevantes.

El estado de la técnica debe ser comentado de tal manera que la lectura de la descripción permita comprender cuál ha sido la contribución hecha por la invención a la técnica.

**EJEMPLO:**

Se conocen numerosos productos que contienen grupos piridilo, especialmente en el campo de los fungicidas. En particular, en la solicitud de patente EP-A-145260 se describen compuestos fungicidas derivados del ácido 2-(3-piridil)-2-fenilamino acético.

**d) Una explicación de la invención tal y como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución dada al mismo, para un técnico con conocimientos medios en la materia, indicando las diferencias de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.**

La descripción deberá contener una especificación de la invención, tal como se reivindica, en términos claros y exactos que permitan la comprensión de cómo se realiza la invención incluyendo el problema técnico, aun cuando éste no se designe expresamente como tal y la solución al mismo, exponiendo los efectos ventajosos de la invención, si los hubiere, con respecto al estado de la técnica anterior.

Lo antes expuesto significa que la especificación de la invención se refiere a la información técnica que corresponde a la invención que debe presentarse en la descripción, es decir, la explicación de qué es, cómo funciona o qué hace la invención, etc., de forma "clara" y "completa" para que un técnico con conocimientos medios en la materia pueda reproducir la invención.

Los términos o frases deben ser consistentes a través de la descripción, los términos de nueva acuñación o utilizados de una manera nueva deben estar definidos adecuadamente y deberán evitarse en ella digresiones de cualquier naturaleza.

La descripción podrá contener fórmulas o ecuaciones químicas o matemáticas, instrucciones de programas de computación y cuadros. No deberá contener dibujos ya que éstos se presentan en hojas separadas.

Aunque no es obligatorio repetir literalmente todas las reivindicaciones, la descripción debe referirse detalladamente a todas las características de la invención.

**e) Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.**

La descripción en su caso, deberá contener la enumeración de las distintas figuras de que se compongan los dibujos, con una breve descripción de ellas y de las distintas partes de que están constituidas, en su caso. Debe existir una exacta correspondencia entre lo descrito y lo ilustrado en los dibujos.

En el caso de las ingenierías físicas es muy frecuente el uso de figuras y diagramas que deben ser explicados y/o comentados y complementados por el texto de la descripción.

Tanto los esquemas de etapas de reacción en el caso de invenciones relativas a procedimientos químicos, así como los diagramas, se consideran dibujos.

En el caso de las solicitudes de patentes de modelo de utilidad y de diseño industrial, los dibujos son elementos importantísimos que no pueden faltar para alcanzar una clara y completa comprensión del objeto o concepto para el cual se solicita protección.

En las figuras y/o dibujos se pueden emplear signos de referencia para denominar algunos de los elementos ilustrados, estos signos de referencia deben ser explicados y deben usarse evitando toda discrepancia entre las distintas partes de la solicitud, es decir, descripción, reivindicaciones y dibujos.

**f) Una exposición de la forma de llevar la invención a la práctica, detallando el procedimiento, método de obtención, o de elaboración del producto, en su caso. Dicha exposición podrá ilustrarse con ejemplos y referencias a los dibujos, si los hubiera.**

Una detallada divulgación de la invención debe indicar al menos una manera de llevar a cabo (ejecutar o llevar a la práctica) la invención, que consistirá en una exposición detallada utilizando términos completos, claros y concisos, de modo que para realizarla no se deba recurrir a experimentación excesiva.

De existir varias formas de realización diferentes, con un único concepto inventivo, es recomendable ejemplificar la mayor cantidad posible.

**g) La indicación de la manera en que la invención puede explotarse industrialmente, producirse o utilizarse, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. La descripción podrá ser presentada de una manera u orden diferente, cuando debido a la naturaleza de la invención, ella permita una mejor comprensión y una presentación más concisa.**

La descripción debe indicar la forma en la que la aplicación industrial ha de llevarse a cabo.

La descripción deberá señalar de manera explícita, cuando no resulte evidente de la lectura de la descripción o de la naturaleza de la invención, la forma en que la invención puede producirse o utilizarse, o ambas.

#### **4A1.-REQUISITOS.**

La Ley 17.164 señala en el artículo 22 inciso d) que la descripción de una invención debe ser clara y completa.

##### **A) CLARIDAD.**

La Descripción cumplirá con el requisito de claridad si la información que contiene permite que un técnico con conocimientos medios pueda comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención. La descripción debe estar escrita en el lenguaje común del campo técnico al cual pertenece la invención, sin que sea necesario incluir hasta el último detalle, puesto que estos detalles pueden ser conocidos por el técnico con conocimientos medios.

El solicitante debe ser cuidadoso al redactar la descripción de la invención. Es preferible que los términos empleados sean expresiones reconocidas en el campo técnico al que pertenece la invención, siendo permitido el uso de términos o expresiones poco conocidos o que se emplean con un sentido particular siempre y cuando sean definidos de manera adecuada en la descripción y no existan equivalentes conocidos en el campo técnico.

El uso del Sistema Métrico Internacional de unidades es obligatorio (metro, kilogramo, segundo, amperio, etcétera). Si la descripción contiene valores en otro sistema de unidades, estos deben ser complementados por los valores expresados en el sistema internacional.

Los nombres propios solo deben emplearse para designar objetos cuando su significado no sea ambiguo y su uso sea generalizado y reconocido, por ejemplo, “motor Diesel”, “Ácido de Lewis”.

Lo mismo aplica a las siglas cuyo significado no debe ser ambiguo y debe tener una aceptación general; ADN (ácido desoxirribonucleico), RMN (resonancia magnética nuclear), etcétera.

### **B) SUFICIENCIA EN LA DESCRIPCIÓN.**

La obligatoriedad del cumplimiento de este requisito se basa en el principio de que una patente debe describir la tecnología que se busca patentar, asegurando una adecuada descripción técnica de la invención suficientemente completa para que el técnico con conocimientos medios pueda poner en práctica o reproducir las alternativas de la invención. Esto con el fin de promover el progreso tecnológico y desarrollo de la técnica, como contraparte al derecho exclusivo que es otorgado.

El concepto de suficiencia en la descripción es la condición de que la misma contenga la información necesaria que permita:

- a) entender en qué consiste la invención, el campo tecnológico al que pertenece, los antecedentes señalados por el inventor como relevantes y su diferencia con lo que se solicita, así como el aporte al estado de la técnica;
- b) entender el problema técnico que resuelve la invención y cómo lo hace y establecer si la invención es nueva, tiene actividad inventiva y aplicación industrial.

Además, divulgar la invención en una forma completa y suficiente, significa que una persona versada en la materia debe poder realizar y usar la invención remitiéndose al contenido de la solicitud de patente sin necesidad de realizar un esfuerzo inventivo que sea superior a las habilidades ordinarias del mismo. Por lo que, de omitirse información esencial para llevar a la práctica la invención, y no siendo esta parte del conocimiento general de la persona versada en la materia, se considerará que la solicitud presenta insuficiencia descriptiva.

La descripción de un modo de llevar a cabo la invención sólo es suficiente si permite que la invención se pueda realizar en todo el ámbito reivindicado en lugar de solamente algunas realizaciones particulares. Por lo anterior, según el tipo de invención puede ser necesario incluir varios ejemplos para soportar las reivindicaciones de mayor alcance.

Además, se debe considerar que podría no ser aceptada en forma posterior a la presentación de la solicitud, la incorporación de detalles técnicos o ejemplos que sustenten el amplio alcance de lo reivindicado, en el caso de configurar una ampliación del contenido de la solicitud.

No se necesita la exacta descripción de todas las modalidades posibles de la invención. Sin embargo, la divulgación es insuficiente si el ponerla en práctica con éxito depende del azar y no puede ser repetida con una adecuada certeza.

## **4A2.- CLARIDAD Y SUFICIENCIA DESCRIPTIVA DE SOLICITUDES ESPECIALES.**

### **A) MICROORGANISMOS**

Las solicitudes de patente que se basan en un microorganismo deben cumplir los mismos requisitos que las demás solicitudes de patente, sin embargo, su complejidad requiere reglas adicionales que justifican los requisitos que aplican a este tipo de solicitudes.

Si una solicitud de patente se refiere a un procedimiento microbiológico, o al uso de un microorganismo para preparar un producto, puede ocurrir que dicho microorganismo no sea de acceso público, entonces se considera que el microorganismo ha sido descrito de forma tal que permita a un experto llevar a cabo la invención (suficiencia de la descripción) cuando:

a) un cultivo del microorganismo ha sido depositado ante una de las autoridades internacionales de depósito para propósitos del Tratado de Budapest, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud de patente.

b) la solicitud en el momento del depósito contiene las informaciones pertinentes que tiene a su disposición el solicitante sobre las características del microorganismo y,

c) la solicitud indica, en el caso del depósito, el nombre de la Autoridad de depósito competente, la fecha y el número de depósito correspondientes. El documento que acredita el depósito de microorganismos debe estar debidamente legalizado/apostillado y traducido al idioma español por traductor público.

El depósito del material biológico necesario para la descripción completa del objeto de protección se realizará en las instituciones autorizadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, hasta la ratificación de los convenios internacionales referidos a la materia. Mientras no sean designadas las instituciones autorizadas para recibir el depósito de material biológico, el solicitante podrá realizar el mismo en cualquiera de las autoridades de depósito internacional reconocidas por el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes del 28 de abril de 1977.

### **B) INVENCIONES TIPO MARKUSH**

Si la invención comprende un número muy grande de alternativas (variables, combinaciones, permutaciones o modos de realización), y no se incluyen elementos en la descripción que permitan a un técnico con conocimientos medios en la materia reproducirla en todo su alcance, se considerará que la misma no cumple el requisito de suficiencia. En dicho caso el examinador debe realizar una observación indicando que la información de la descripción no es suficiente para sintetizar todos los compuestos formados por la combinación de las variables de la fórmula y podrá sugerir al solicitante que limite el alcance de lo que se busca proteger a los grupos principales que se encuentran respaldados por su proceso de síntesis en la memoria descriptiva.

### **C) SOLICITUDES REFERIDAS A COMPUESTOS QUÍMICOS**

Si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante podría reivindicar las composiciones caracterizadas por contener ese nuevo compuesto, siendo recomendable presentar al menos un ejemplo de cómo preparar una composición concreta que contenga el mismo. La falta de ejemplos no necesariamente implica la falta de suficiencia de la descripción pero en caso de considerarse así, el examinador debe realizar una observación de insuficiencia descriptiva.

### **D) SOLICITUDES DE FORMAS POLIMÓRFICAS DE COMPUESTOS QUÍMICOS**

La correcta caracterización del cristal debe ser inicialmente divulgada en la solicitud, no aceptándose la presentación posterior de dichos datos (art 30 Ley 17164), ya que una ausencia o insuficiencia de dichas pruebas en la descripción se considerará falta de suficiencia descriptiva.

Se considera que la forma cristalina se encuentra inequívocamente identificada si se presentan en la solicitud de patente los resultados de las siguientes técnicas analíticas:

Difracción de rayos X sobre Monocristal; o Difracción de rayos X en polvo con indexación de los datos junto con al menos otras dos pruebas analíticas, como ser: RMN en estado sólido, Infrarrojo, Espectroscopía Raman, Microscopía electrónica, Métodos Termo analíticos: Termograma de calorimetría de exploración diferencial (DSC), Análisis Termogravimétrico (TGA), Análisis Térmico Diferencial (DTA).

Además, en caso de citar el uso de cristales semillas en el proceso de preparación del cristal, se debe describir el proceso de obtención de los mismos, de lo contrario el examinador debe realizar una observación de insuficiencia descriptiva.

### **4A3.- MODIFICACIONES DE LA DESCRIPCIÓN. ART.30**

El solicitante debe asegurarse de brindar un grado apropiado de información técnica al presentar la solicitud, ya que una vez presentada no se admitirá ninguna modificación, corrección o aclaración cuando ellas supongan una ampliación de la información contenida en la solicitud inicial.

En forma general, no se aceptan por considerarse ampliación del contenido original: el agregado de nuevos ejemplos o nuevos efectos técnicos dentro de la descripción ni la adición de características técnicas que no habían sido mencionadas inicialmente.

Sin embargo, como parte de la respuesta del solicitante a una opinión técnica de la oficina, eventualmente podrían aceptarse pruebas o ensayos comparativos que permitieran demostrar un efecto técnico o ventaja de la invención respecto del estado de la técnica, ya mencionados en la solicitud original, y en estos casos no serían consideradas como ampliación ni pasarían a formar parte de la solicitud.

#### **4B.- REIVINDICACIONES.**

Las reivindicaciones son cláusulas que definen el objeto de protección, estableciendo el alcance de la materia a proteger.

La interpretación de las reivindicaciones se realiza en base a la memoria descriptiva.

La solicitud deberá ser acompañada de una o más reivindicaciones en las que se delimitará con precisión el alcance del objeto de la invención a proteger mediante el derecho de patente y deberán contener una estructura determinada, establecida en el artículo 5 del Decreto 11/000.

El examinador de fondo debe analizar las reivindicaciones como una parte muy importante del estudio de fondo de la solicitud de patente, para determinar si ellas cumplen con los requisitos establecidos, de acuerdo a la siguiente secuencia:

1. Identificar la categoría de las reivindicaciones.
2. Identificar las reivindicaciones independientes y las dependientes.
3. Evaluar la claridad, contenido y alcance de las reivindicaciones.
4. Verificar si toda la materia reivindicada está adecuadamente soportada en la descripción.
5. Identificar si se está reivindicando materia no patentable.
6. Determinar si las reivindicaciones se refieren a un único concepto inventivo (Unidad de invención).

#### **4B1.- ESTRUCTURA DE LAS REIVINDICACIONES.**

Las reivindicaciones deben ser claras y concisas, además de contener todas las características que definen una invención, estableciendo cuáles son las características o elementos técnicos que diferencian la invención reclamada de invenciones similares ya existentes.

La normativa establece que las reivindicaciones deben contener:

- Un preámbulo que defina el objeto de la invención (tal como el nombre o denominación), debiendo comprender todos los aspectos conocidos de la misma que se encuentran en el estado de la técnica;
- Una parte caracterizante que exponga concisamente los elementos técnicos que definen la novedad de la invención y que se desean proteger.

Estos elementos técnicos, en combinación con las características establecidas en el preámbulo, sirven para definir el alcance de la protección de la invención reclamada.

Entre el preámbulo y la parte caracterizante se utilizan diferentes expresiones de transición o conectores, que pueden ser:

Expresiones del tipo “CARACTERIZADO POR / PORQUE”, o similares,

Términos que implican excluir todos los elementos que no estén enumerados en la redacción, como por ejemplo: “consiste” o “consistente en”, los cuales se consideran términos cerrados que solo comprenden los elementos expresamente listados a continuación de dichas expresiones.

Otros términos abiertos como: “comprende”, “contiene”, “incluye” y sus respectivos sinónimos, los cuales no excluyen otros elementos de funcionalidad similar o equivalente a los que estén enumerados, es decir que la materia reivindicada contiene a los elementos enumerados y puede eventualmente incluir otros, descritos explícitamente o no.

#### **4B2.-CATEGORÍAS DE REIVINDICACIONES (Art. 8 Ley 17164):**

En las solicitudes de patente se pueden encontrar reivindicaciones de producto y de procedimiento caracterizados de diferentes maneras.

##### **A) PRODUCTO.**

Se refieren a entidades físicas, tales como un objeto, sustancia, composición, formulación, artículo, aparato, máquina, sistema, dispositivo, etc.

##### **Producto definido por su estructura / parámetros:**

-Las reivindicaciones de producto en función de **características técnicas estructurales** definen la invención en función de los elementos que la conforman, por ejemplo, las partes de un aparato o la estructura química de compuestos.

La reivindicación de un compuesto debe ser caracterizada por el nombre del compuesto, o con la fórmula estructural o molecular del mismo.

La reivindicación de una composición debe ser caracterizada por las características de la composición, como son los componentes, y la cantidad o proporción de los componentes en la misma.

-Caracterización por **parámetros**: definen la invención en función de los valores característicos de propiedades mensurables o combinaciones matemáticas de varias variables.

##### **Producto definido por proceso de fabricación:**

Definen la invención en función de la secuencia de pasos que llevan a su producción.

##### **Producto definido por elementos más función:**

Caracterizan al producto en términos de la función o utilidad que cumplen sus elementos constituyentes y no la estructura de los mismos.

EJEMPLO: “Aparato que contiene un elemento para medir la presión”.

EJEMPLO:

1. Un aparato que comprende; un sensor de imagen para capturar datos de imagen que tienen una primera orientación; un sensor de rotación para determinar un valor de rotación; un procesador para determinar una segunda orientación en respuesta a dicho valor de rotación y para reorientar dichos datos de imagen en respuesta a dicha segunda orientación para generar una imagen reorientada; y almacenar dicha imagen reorientada.

2. El aparato de la reivindicación 1, que comprende además una pantalla para visualizar dicha imagen y visualizar un indicador que indica dicha segunda orientación.

## **B) PROCEDIMIENTO**

Se refieren a procesos de manufactura, métodos de uso, métodos de comunicación, métodos de manipulación, métodos para aplicar un producto para un propósito específico, etcétera.

Definen la invención en función de una secuencia de actividades, ordenadas por una serie de pasos de manera determinada.

EJEMPLO: Procedimiento para preparar compuestos de fórmula I que comprende: poner en contacto una solución de A con el sólido B; mezclar por un tiempo de al menos 30 minutos y calentando hasta 60°C; dejar enfriar a temperatura ambiente y filtrar el sólido obtenido.

EJEMPLO:

1. Un proceso para convertir madera en etanol y pasta papelera, el proceso está caracterizado porque comprende los pasos de:

a) producir un hidrolizado líquido que comprende el hidrolizado de hemicelulosa y un residuo de biomasa procedente de astillas de madera descortezadas;

b) separar el hidrolizado líquido del residuo de biomasa;

c) fermentar los monosacáridos en el hidrolizado líquido separado usando *Pachysolen tannophilus* inmovilizado; y

d) eliminar la lignina del residuo de biomasa para formar una pasta papelera.

2. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la etapa de producción comprende la etapa de cocinar las astillas de madera en un reactor a presión.

## **G) PROCEDIMIENTO - REIVINDICACIÓN DE USO.**

La legislación de Uruguay no identifica específicamente la categoría de uso. No obstante lo anterior, se interpreta que una reivindicación de uso de un producto es equivalente al procedimiento para usar ese producto.

EJEMPLO: Uso de un producto químico de fórmula I como herbicida. Se refiere al procedimiento de eliminación de hierbas usando el producto químico de fórmula I.

## **4B3.- TIPOS DE REIVINDICACIONES.**

### **A) REIVINDICACIONES INDEPENDIENTES.**

Una reivindicación independiente se refiere al concepto esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de modo principal. Es la definición autocontenida de la invención por medio de las características técnicas.

Contienen todas las características esenciales de la invención, entendiéndose por éstas las características que sean indispensables para alcanzar el resultado que se pretende lograr con la

invención, aunque no necesariamente deben mencionar las características que estén implícitas (por ejemplo: si la reivindicación se refiere a una “bicicleta”, no necesita mencionar la presencia de ruedas).

En algunos casos una reivindicación independiente puede hacer referencia a otras reivindicaciones, con la finalidad de relacionar reivindicaciones de categorías diferentes (por ejemplo: “aparato para la realización del proceso definido en la reivindicación...”).

Se puede admitir más de una reivindicación independiente de una categoría si las mismas definen diferentes conjuntos de características técnicas alternativas esenciales, en tanto se integren en el mismo concepto inventivo.

### **B) REIVINDICACIONES DEPENDIENTES.**

Hacen referencia en forma explícita a una reivindicación anterior de la misma categoría. Comprenden todas las características técnicas de las reivindicaciones de las que dependen y precisan y/o agregan características y elementos específicos o adicionales, que guardan una relación congruente con la reivindicación independiente o las dependientes relacionadas, y limitan el objeto de protección.

A su vez, las reivindicaciones dependientes especifican modos particulares o de realización de la invención.

EJEMPLO:

1.- Una composición farmacéutica que comprende dipiridamol o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, junto con ácido acetilsalicílico y un antagonista de angiotensina II. (REIVINDICACIÓN INDEPENDIENTE)

2. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en la que el antagonista de angiotensina II es telmisartán. (REIVINDICACIÓN DEPENDIENTE)

Cada producto (entidad física, composición, equipo, etc.) y cada proceso (actividad, uso, etc.) identifican una categoría diferente. En un pliego de reivindicaciones, cada cambio de categoría identifica a una reivindicación como independiente, aun cuando la reivindicación haga referencia a una reivindicación precedente.

## **4B4.- REQUISITOS DE LAS REIVINDICACIONES.**

### **A) CLARIDAD.**

Las reivindicaciones deben ser claras, es decir, se deben leer y entender dando a las palabras el significado y alcance que normalmente tienen en el campo técnico al que pertenece la invención. Es esencial que las reivindicaciones no dejen dudas en cuanto a lo que solicitan, a la categoría a la que pertenecen, la relación que tienen entre sí, etcétera.

Si las palabras utilizadas son tales que no permiten entender el contenido de una reivindicación o su relación con otras, debe objetarse falta de claridad.

EJEMPLO: En el caso de las reivindicaciones de Producto caracterizado por elementos estructurales, si para el técnico en la materia no resulta obvio el funcionamiento y la relación entre los elementos estructurales que lo conforman, el examinador debe objetar la falta de claridad de las reivindicaciones.

EJEMPLO: La reivindicación menciona un elemento en relación con su función sin precisar la estructura. Se considera que tal reivindicación se refiere a todo elemento que permita cumplir la función, salvo que ese elemento sea descrito explícitamente. En tal caso debería objetarse la falta de claridad y concisión, ya que no cualquier elemento que cumpla esa función sería adecuado, incluso podría considerarse que elementos con esa función aún no inventados quedarían abarcados.

Las reivindicaciones no deben contener términos relativos y/o imprecisos, como “grande”, “largo”, “fuerte”, “cerca de”, “sustancialmente”, “aproximadamente” o similares. El examinador debe objetar falta de claridad en caso de incluirse estos términos.

Un problema de falta de claridad en las reivindicaciones, se genera al definir la materia objeto de protección exclusivamente en términos de resultados a obtener. Por ejemplo: proceso caracterizado por el rendimiento obtenido, composición caracterizada por el perfil de disolución, etc.. Estos elementos pueden aparecer en la reivindicación acompañando al resto de características técnicas que definen la invención, pero no como única forma de describirla, ya que no son características técnicas de la invención.

No pueden incluirse aspectos no técnicos, como por ejemplo expresiones relacionadas con ventajitas comerciales, marcas registradas u otros.

En el caso de que las reivindicaciones incluyan términos relacionados con “características optativas” como ser: “preferiblemente”, “por ejemplo”, “tal como”, que no son limitativos de la materia a la que anteceden, el examinador debe revisar si el uso de esas expresiones introduce ambigüedad en la definición de la materia objeto de protección.

La caracterización de un Producto o Procedimiento por parámetros sería permisible sólo cuando la invención no pueda ser adecuadamente definida de otra forma y siempre que esos parámetros puedan ser clara y confiablemente determinados. Se entiende por parámetros a valores característicos de propiedades medibles, o combinaciones matemáticas de varias variables. Cuando se utilicen parámetros no claros o no usuales, se puede solicitar la aclaración y/o definición de los mismos, por ejemplo, por comparación con otros parámetros conocidos, pudiendo ser aceptados siempre y cuando no se extienda o amplíe la materia divulgada inicialmente.

Este tipo es muy frecuente en química de polímeros o en el caso de nuevas formas cristalinas de compuestos conocidos. Los parámetros que se usen deben ser claros y de uso generalmente aceptado, por ejemplo: punto de fusión y valores obtenidos del espectro de difracción de rayos X de un cristal.

Las reivindicaciones de Producto definido por su proceso de fabricación en general no son admisibles, salvo en los casos en los que no sea posible definir dicho producto por sus características estructurales. Estas reivindicaciones pueden tener la forma “Producto X obtenible por el proceso Y”. Independientemente de que se use el término “obtenible”, “obtenido”, “obtenido directamente” o una redacción equivalente en las reivindicaciones de producto definido por el proceso, éstas siempre se refieren al producto en sí y le confieren protección absoluta.

Una reivindicación de “Producto caracterizado por el uso”, en el caso de que el producto ya sea conocido, no sería aceptada por constituir en realidad un segundo uso, el cual está excluido de patentabilidad según lo establecido en el artículo 15 de la Ley 17.164.

Las reivindicaciones de Procedimiento definido por el producto no son admisibles, ya que el producto no es una característica técnica del procedimiento sino un resultado del mismo. Un procedimiento debe ser caracterizado por sus etapas y condiciones de realización.

### **B) CONCISIÓN.**

El examinador al realizar el examen de las reivindicaciones deberá evaluar este requisito, tanto en cada reivindicación individual como en el conjunto del pliego reivindicatorio, con la finalidad de evitar que no se pueda interpretar y delimitar claramente el alcance real de protección, debido a un excesivo número y complejidad de las reivindicaciones. Se debe evitar la repetición innecesaria de palabras, así como la formulación de un excesivo número de reivindicaciones superfluas o que no aporten elementos o características técnicas.

Otra forma de incluir una limitación en una reivindicación es utilizando exclusiones, o limitaciones negativas o “disclaimers”, como se conocen, los cuales permiten la exclusión expresa de materia del alcance final de la reivindicación mediante una definición negativa, por ejemplo, para poder cumplir con el requisito de novedad. Únicamente se aceptarían cuando no se encuentre una manera de definir el objeto a proteger con características positivas.

EJEMPLO: Una reivindicación relativa a un proceso químico en el cual se puede utilizar cualquier metal conocido con excepción del cobre, podría redactarse listando todos los metales excepto el cobre, lo que la haría muy extensa, o podría expresarse de la forma anterior eliminando la posibilidad de que el metal sea cobre: “un metal, excepto cobre”.

### **C) SOPORTE EN LA DESCRIPCIÓN.**

Todas las reivindicaciones, deben estar suficientemente soportadas en la descripción de la invención, incluyendo explícitamente la información pertinente, sin hacer referencia a ella o a los dibujos. No es aceptable hacer referencia en las reivindicaciones a la descripción y/o a los dibujos, por lo que expresiones tales como: “de acuerdo a figura X” o “como se ilustra en el ejemplo 5”, deben ser observadas por el examinador.

Las reivindicaciones deben redactarse en función de las características técnicas que definen a la invención solicitada.

Usualmente se permiten reivindicaciones que contengan generalizaciones de acuerdo al contenido divulgado en la memoria descriptiva. La generalización no puede ir más allá del alcance de ese contenido y es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes o modos específicos divulgados en la descripción. No es aceptable realizar generalizaciones especulativas. El examinador debe objetar la falta de soporte en la descripción cuando se encuentre que uno o más términos u opciones de los términos genéricos no resuelven el problema técnico planteado de conformidad con la solución propuesta por la invención.

Cuando la invención corresponde a un nuevo campo tecnológico, la generalización puede ser más amplia que cuando se relaciona con una tecnología conocida. Esta evaluación debe realizarse según el área técnica y considerando el estado de la técnica.

#### **D) ALCANCE DE LAS REIVINDICACIONES.**

El alcance de la reivindicación es la amplitud de la protección conferida por la propia reivindicación.

El alcance es distinto para las diferentes categorías de las reivindicaciones, siendo el mayor para las de categoría “producto” y menor para las de categoría “proceso” o (método) y aún menor para las reivindicaciones de “uso o aplicación”.

El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones concedidas, las cuales serán interpretadas en base a la descripción y los dibujos o, en su caso, el depósito de material biológico.

#### **4C.- LOS DIBUJOS.**

Los dibujos son un componente importante de la descripción de la invención. Su función es brindar soporte a la explicación en texto de la descripción, con figuras tales que permitan a la persona con conocimientos medios en el campo técnico, intuitiva y visualmente comprender cada característica técnica y la solución técnica completa que realiza la invención.

Los dibujos en solicitudes en campos técnicos como el área mecánica y/o eléctrica, o en el caso de patentes de modelos de utilidad y/o diseños industriales, son aún más importantes, ya que en estos casos claramente reflejan el alcance del contenido de la invención.

Se puede prescindir de los dibujos en una solicitud para una patente de invención si y sólo si la descripción puede exponer la solución técnica en palabras de una manera suficientemente clara y completa.

Cuando se presenten varias figuras refiriendo a la misma característica técnica (o el mismo objeto), se deberá tener cuidado de que los signos de referencia en los dibujos sean los mismos en todas las figuras. Ningún signo de referencia que no se encuentre contenido en la descripción debe aparecer en los dibujos, y viceversa: ningún signo de referencia no mencionado en los dibujos, debe aparecer contenido en la descripción.

Los dibujos no deberán contener notas explicativas, solo podrán usarse palabras aisladas si es necesario. Sin embargo, en el caso de diagrama de flujo o de bloque se podrán incluir las palabras necesarias para comprender mismo.

Con el propósito de ejemplificar mejor algunos aspectos de los dibujos se recomienda que:

Los dibujos contengan tantas figuras como sean necesarias para mostrar adecuadamente la invención reivindicada. Los dibujos se presentan en una o más hojas separadas.

No contengan texto, con excepción de una palabra o palabras aisladas cuando sea absolutamente indispensable.

Se presenten de tal manera que puedan reproducirse directamente por fotografía, procedimientos electrostáticos, offset y microfilmación utilizando únicamente un lado de cada hoja y las mismas no contendrán marcos que delimiten la superficie utilizable.

Todas las figuras que constituyan los dibujos se agrupen en una o más hojas sin espacios perdidos, pero claramente separadas unas de otras.

Las figuras no se separen con líneas.

Cada elemento que se muestra dentro de las figuras esté identificado por un número, al cual se hará referencia en la descripción.

Otras recomendaciones para la presentación es que las hojas de dibujos pueden numerarse en el centro de la parte superior o inferior de cada hoja, pero no en el margen, con números más grandes que los utilizados como signos de referencia, para no confundirlos con estos últimos. Para los dibujos se utilizará una serie distinta de números. El número de cada hoja de los dibujos estará compuesto por dos dígitos en números arábigos separados por una barra oblicua, siendo el primero el número de la hoja y el segundo el número total de hojas de los dibujos. Por ejemplo, "2/5" se utilizará para la segunda hoja de dibujos cuando haya cinco hojas en total, y "1/1" se utilizará en el caso de una única hoja.

Las diferentes figuras de las hojas de dibujos se deben numerar con números arábigos consecutiva e independientemente de la numeración de las hojas y, si es posible, en el orden en el que aparecen. Los números de las figuras deben estar precedidos de la expresión "Fig."

Se recomienda que los dibujos se realicen en líneas y trazos duraderos, negros, uniformemente espesos y bien delimitados. No se recomienda el uso de indicaciones del tipo "tamaño real" o "escala 1/2" en los dibujos o en la descripción, ya que éstos pierden su significado con la reproducción en formato distinto.

Se puede presentar una fotografía en lugar de un dibujo siempre que sea imposible representar en un dibujo lo que se desea mostrar (por ejemplo, estructuras cristalinas). Cuando, excepcionalmente, se entreguen fotografías, deben ser en blanco y negro, no se aceptan fotografías en color, ni dibujos en color. (Sugerencias tomadas de artículos del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> [http://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r11.html#\\_11\\_10](http://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r11.html#_11_10)

---

## 5.- ESTADO DE LA TÉCNICA.

### 5A.- DEFINICIÓN.

Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados.

Esta definición puede dar lugar a cuestiones adicionales, por ejemplo;

- “conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos”: esto significa que el acceso del público fue posible por lo menos para una persona, lo cual no implica que se requiera probar que una persona del público verdaderamente se enteró de los conocimientos técnicos. Si no hubo restricción respecto del acceso (por ser información confidencial o secreta) se considera que el mismo fue posible.
- “antes de la fecha de presentación de la solicitud”: significa al menos un día antes sin restricción hacia atrás.
- “descripción oral o escrita”: debe entenderse que incluye descripciones públicas como escritos, manuscritos, mecanografiados o impresos, imágenes (dibujos, fotografías, películas), y las grabaciones (discos, cintas, videos), en lenguaje escrito o hablado sin restricción respecto del idioma o del número de copias publicadas, cuya fecha de publicación pueda ser demostrada.
- “cualquier otro medio”: esta formulación significa que se tiene la intención de incluir cualquier otra posibilidad imaginable.

También deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en trámite en el país, cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada.

El momento decisivo para determinar el estado de la técnica con respecto a una invención, para la cual se ha presentado una solicitud, es la fecha de presentación o la fecha de prioridad cuando se reivindica la prioridad de una solicitud presentada en otro país, de conformidad con el Convenio de París<sup>8</sup>.

### **Análisis de la Prioridad**

Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene

---

<sup>8</sup> El Convenio de París se aplica a la Propiedad Industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" establecida en la legislación de algunos países), las marcas de servicio, los nombres comerciales (la denominación que se emplea para la actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal. Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

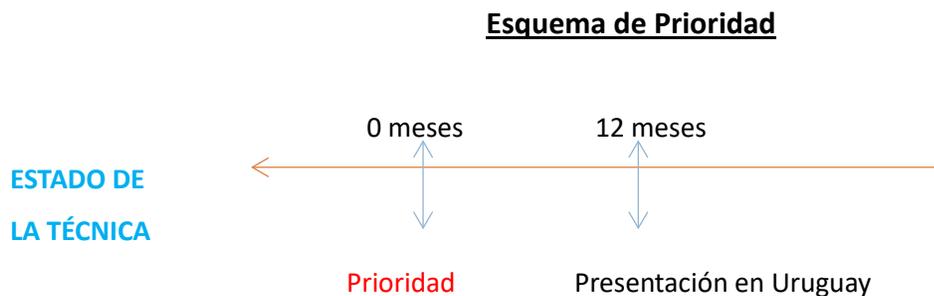
uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país. En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que la solicitud prioritaria en su conjunto revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

En el examen formal técnico se dictamina solamente sobre los datos bibliográficos de la prioridad presentada como son:

- Que la fecha de la presentación de la solicitud en Uruguay se encuentre dentro de los plazos establecidos en la Ley (6 meses o 12 meses dependiendo del tipo de patente) contados a partir de la solicitud prioritaria.
- Que la información presentada en la solicitud nacional se corresponda con la contenida en el documento de prioridad aportado por el solicitante, a saber: número de solicitud, inventor/es, solicitante/s, oficina receptora.
- Que el documento de prioridad haya sido aportado dentro del término legal.

Es labor del examinador de fondo determinar si la materia técnica de la solicitud en estudio corresponde con la materia de la solicitud prioritaria y por tanto si puede beneficiarse de la fecha de prioridad declarada. En caso de existir prioridades múltiples, para la búsqueda de antecedentes de la solicitud en estudio, se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la solicitud prioritaria más antigua.



El examinador de fondo una vez que se ha analizado la descripción y las reivindicaciones y que ha comprendido la invención que se solicita, está en condiciones de proseguir con el estudio, procediendo a realizar la búsqueda de antecedentes.

## **5B.- BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS.**

El proceso de la búsqueda de antecedentes que se describe es una primera aproximación a un proceso complejo, en la cual se pretende establecer lo más relevante y elemental de dicha búsqueda.

Es importante tener en mente que la búsqueda de antecedentes se debe efectuar para la invención tal como se reclamó en las reivindicaciones independientes, incluyendo las reivindicaciones dependientes de todas las categorías y no como se establece en la descripción.

A continuación, se describen las etapas de la búsqueda de antecedentes en la secuencia en que normalmente se lleva a cabo.

**Definición del Tema:** esta primera etapa es de gran importancia, pues si no se entiende perfectamente lo que se está buscando, no se encontrará la información pertinente; es decir, para realizar una búsqueda se debe entender el problema que se presenta en la solicitud y cómo lo resuelve la invención. Si no se tiene mucho conocimiento del tema, debe recurrirse a fuentes de referencia del tipo de enciclopedias o diccionarios para familiarizarse con el mismo.

**Definición del Alcance de la Búsqueda:** aquí se deben considerar las limitaciones en cuanto a períodos, países, idiomas, etc. y los resultados esperados. En esta etapa, es importante definir el período de búsqueda que se quiere abordar y los idiomas en que se desea recuperar los documentos.

**Determinación de Descriptores:** es decir, los términos que identifican a la invención. En este punto es importante la identificación de sinónimos o términos equivalentes para tener un mejor resultado en la búsqueda de antecedentes, ya que en ocasiones se utilizan términos o parámetros poco frecuentes. Puede recurrirse a catálogos de palabras clave o tesauros, diccionarios, enciclopedias, etc. Es importante elegir los descriptores adecuados para cada acervo documental a consultar: por ejemplo, existen bases de datos que solo realizan la búsqueda de palabras contenidas en el título, por lo que descriptores generales pueden ser útiles, mientras que existen otras bases de datos que realizan la búsqueda en texto completo, por lo que en este caso descriptores más específicos permiten realizar una búsqueda adecuada.

**Símbolos de clasificación:** la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), al utilizar símbolos independientes del idioma, permite la realización de la búsqueda de una manera rápida y efectiva, ya que la mayoría de las colecciones más importantes de patentes la utilizan para catalogar la información de los documentos de patente. La CIP es un sistema uniforme que permite identificar y recuperar los documentos de patente que se refieren a un aspecto particular de la tecnología, por lo que el uso de los símbolos de la clasificación permite acotar y dirigir la búsqueda más específicamente.

En el capítulo III, numeral 1, se brindaron detalles respecto a este sistema de clasificación.

**Selección de las fuentes de información:** para diseñar la estrategia de búsqueda el examinador deberá conocer a qué bases de datos y colecciones se tiene acceso y cuáles se pueden consultar, optando por las más relevantes. Para cubrir de manera más completa el estado de la técnica es deseable no solo recurrir a bases de datos de patentes, sino cubrir también bases

de datos de publicaciones periódicas de arbitraje (revistas o publicaciones del área técnica correspondiente).

#### **5C.- ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA.**

Hay que tomar en cuenta que es un propósito de la búsqueda encontrar documentos que contengan todos los elementos técnicos esenciales de la invención o documentos con el mayor número posible de dichos elementos. En caso de no encontrar todos los elementos que componen la invención en un sólo documento, se debe procurar encontrar otros documentos que comprendan los elementos que no se encontraron en el primer documento, de modo que se puedan combinar para completar toda la invención. El segundo documento puede no quedar comprendido dentro de la misma clasificación del primer documento, sino pertenecer a una clasificación que se refiera a la función o a la aplicación de los elementos faltantes.

Es indispensable tener claramente definida la fecha a partir de la cual se define el estado de la técnica, lo cual depende de si se reivindica una prioridad y si la misma es reconocida. Deberán identificarse los documentos relevantes cuya fecha de publicación sea anterior a la fecha de prioridad o en su defecto, de presentación de la solicitud.

El examinador deberá considerar que, en caso de no encontrar relevantes los documentos localizados con los descriptores iniciales, existe la opción de consultar los resúmenes de dichos documentos con el fin de obtener descriptores adicionales, repitiendo este proceso para depurar la estrategia de búsqueda.

Una vez concluida la búsqueda, el examinador deberá incluir en el informe de examen el listado de los documentos identificados como relevantes.

Evidentemente el examinador debe evaluar si la estrategia de búsqueda elegida fue correcta. Una forma simple de hacerlo es verificar que se hayan recuperado los documentos citados en la solicitud de patente.

#### **5D.- SELECCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Una vez identificados los documentos, el examinador deberá proceder a una lectura rápida de los mismos con el fin de analizar la información y poder proceder a la depuración del listado para recuperar únicamente los documentos que considere más relevantes.

La depuración de la información podrá hacerse adicionalmente eliminando los documentos reiterativos y seleccionando preferentemente los documentos pertenecientes a la familia de patentes del documento relevante en un idioma accesible. No es posible desechar documentos que podrían ser relevantes por el simple hecho de encontrarse en un idioma desconocido para el examinador.

Si un documento ha sido identificado como posiblemente relevante, pero no se puede recuperar o traducir, se puede requerir al solicitante que lo proporcione.

## **Categoría de los documentos.**

La selección de aquellos documentos considerados relevantes se efectúa con base al objetivo planteado para la búsqueda de antecedentes, es decir, sólo se seleccionan los documentos que contengan todos los elementos técnicos esenciales de la invención o el mayor número posible de dichos elementos.

Para resaltar la relevancia de los documentos seleccionados el examinador puede recurrir a categorizar los mismos con los símbolos recomendados por la OMPI, en su Manual de normas para la elaboración de información y documentación en Propiedad Industrial.<sup>9</sup>

Categorías que indican documentos citados de particular relevancia:

**Documento X:** la invención reivindicada no puede considerarse novedosa o no puede considerarse que implica una actividad inventiva cuando el documento se toma solo.

**Documento Y:** no se puede considerar que la invención reivindicada implica una actividad inventiva cuando el documento se combina con uno o más documentos similares y dicha combinación es obvia para una persona experta en la materia.

Categorías que indican documentos citados como parte del estado de la técnica pertinente:

**Documento A:** Documento que define el estado general de la técnica que no se considera de particular relevancia.

**Documento E:** Documento presentado en la oficina nacional cuya fecha de presentación o de prioridad es anterior a la fecha de presentación de la solicitud en examen y fue publicado posteriormente. El código "E" puede ir acompañado de una de las categorías "X", "Y" o "A".

**Documento P:** documento publicado antes de la fecha de presentación, pero en o después de la fecha de prioridad. El código "P" siempre debe ir acompañado de una de las categorías "X", "Y" o "A".

## **5E.- INFORMES DE BÚSQUEDA DE OTRAS OFICINAS.**

Durante el examen de fondo el examinador, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 17.164, podrá pedir al solicitante copia de las búsquedas de antecedentes, resultados o procesos de examen de fondo y demás documentación a la que tenga acceso, o recurrir a documentos de patente, informes de búsqueda y examen o similares, producidos por otras oficinas de patentes que permitan realizar el examen de fondo.

Ejemplos de reportes de búsqueda de otras oficinas que puede recuperar y utilizar el examinador son los generados por:

-La Oficina Europea de Patentes (OEP);

---

<sup>9</sup> <http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-14-01.pdf>.

-Las Oficinas reconocidas como Autoridades de Búsqueda Internacional para propósitos del procedimiento de conformidad con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Si el examinador se encontrara en el caso de que la solicitud en estudio tiene un correspondiente reporte de búsqueda emitido por otra oficina puede optar por considerar este reporte como base para su proceso de examen de fondo y solo complementarlo con la correspondiente búsqueda en la base de datos nacional de la DNPI, donde se puede buscar por Título y/o Resumen de la Solicitud, Número de Solicitud, Número de Registro, Fecha de Solicitud, Nombre del Titular, Nombre del Inventor, Nombre del Representante, Nacionalidad del Titular, Tipo de Solicitud, así como por CIP.

En este caso, el examinador podría recuperar los documentos señalados como relevantes y considerarlos en su reporte de examen de fondo.

#### **5F.- BÚSQUEDA EN LITERATURA “NO PATENTE”.**

Según el campo tecnológico y/o la relevancia de los documentos de patente recuperados en las bases de patentes, podría ser necesario que el examinador realice una búsqueda de antecedentes en bases de datos de publicaciones científicas y en catálogos técnicos a los que el examinador tenga acceso, según sea pertinente.

En algunos campos técnicos la información en bases de datos de patentes no es la fuente principal o la única, como ser tecnologías de reciente creación, o campos como el médico y el farmacéutico, en los cuales se encuentra una gran cantidad de información en otras fuentes de literatura “no patente”.

En Uruguay a través del portal Timbó se accede on-line a la última bibliografía y literatura científico-tecnológica de todo el mundo<sup>10</sup>.

En caso de no poder acceder a un documento en texto completo, o en un formato traducible, se puede requerir al solicitante que lo proporcione.

---

#### **6.- NOVEDAD.**

La novedad constituye una condición indiscutida de la patentabilidad, siendo junto con la actividad inventiva y la aplicación industrial uno de los tres requisitos fundamentales para la concesión de una patente.

#### **6A.- DEFINICIÓN.**

La invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica.

---

<sup>10</sup> <http://www.timbo.org.uy/>

Que una invención sea nueva significa que, antes de la fecha de presentación o de la prioridad válidamente reclamada, no se ha hecho pública mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en Uruguay o en el extranjero.

No se puede presentar una prueba positiva de su existencia, una invención se considera nueva salvo prueba en contrario.

#### **6B.- EXCEPCIÓN A LA NOVEDAD: PLAZO DE GRACIA**

La Ley 17.164, en sus artículos 10 y 90, establece como excepción que, no afectará la novedad de una solicitud de patente la divulgación que se haya realizado dentro de ciertos plazos que preceden a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aquella derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de aquél.

Dichos plazos de gracia son de 1 año para las solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad y de 6 meses para los diseños industriales.

Es decir, si un inventor realizó una divulgación completa del objeto sobre el cual va a solicitar una patente, dentro del periodo de gracia que aplique, según el tipo de solicitud de patente presentada, dicha divulgación no será considerada parte del estado de la técnica y por tanto el examinador no puede utilizar dicha publicación para realizar la evaluación del cumplimiento de requisito de novedad.

EJEMPLO: Un Inventor A, en el curso de sus estudios de maestría en la Universidad de México, presenta un trabajo científico en el que se revela una novedosa tecnología XX, el 30 de Octubre de 2016.

El inventor regresa a Uruguay y decide contactar un agente de patentes para presentar una solicitud de patente ante la DNPI, con el fin de proteger la invención referida a la tecnología XX. El inventor presenta la solicitud de patente en Uruguay el 29 de Octubre de 2017.

Dentro del proceso de examen de fondo, el Examinador como resultado de búsqueda encuentra el trabajo científico presentado el 30 de Octubre de 2016 en los archivos digitales de la Universidad en México.

¿Puede el Examinador citar este documento como antecedente que afecta la novedad? No. De acuerdo al plazo de gracia contemplado en la ley, este documento no afectaría la novedad de la solicitud, pues el Inventor A, presentó la solicitud de patente correspondiente de la tecnología XX dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la presentación de su trabajo en México. Además dicha divulgación anterior fue hecha por el mismo inventor.

#### **6C.- ANÁLISIS DE LA NOVEDAD.**

Para determinar la novedad de una invención se debe establecer que existe un documento del estado de la técnica que describe **todas las características técnicas esenciales de la invención.**

Este documento deberá divulgar lo reivindicado en la solicitud, de manera completa, para que lo reclamado en las reivindicaciones se pueda poner en práctica. Solo entonces puede decirse que lo reivindicado carece de novedad.

El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención con los elementos contenidos en el documento del estado de la técnica.

Se deberá comparar la reivindicación 1 de la solicitud con el contenido de cada documento del estado de la técnica uno a uno, a fin de determinar si un documento por sí sólo describe las características técnicas esenciales contenidas en la reivindicación 1. Si las características técnicas esenciales de la reivindicación se encuentran descritas en el documento se asume que las mismas carecen de novedad. Se procede de igual manera con las demás reivindicaciones independientes, en su caso, y con las reivindicaciones dependientes, con el fin de determinar la existencia o no de materia novedosa respecto a cada uno de los documentos del estado de la técnica.

### **PRUEBA DE NOVEDAD.**

No es posible utilizar más de un documento para objetar la novedad de una invención, sin embargo, debe considerarse el estado de la técnica en su conjunto cuando se evalúa la novedad.

Un documento del estado de la técnica no puede ser interpretado. Solamente lo que está descrito claramente o lo que es derivable, sin duda, de la descripción de dicho documento, puede ser usado en contra de la novedad de un objeto reivindicado.

Modificaciones obvias o equivalentes del objeto descrito en el estado de la técnica no pueden ser citadas en contra de la novedad del objeto reivindicado sino cuando están descritas ellas mismas en el documento antecedente.

Un documento del estado de la técnica que divulga de manera genérica las características técnicas de la invención no necesariamente afecta la novedad de una invención que contenga características técnicas específicas. Esto es, una información genérica no destruye la novedad de información técnica hecha en detalle.

La descripción de un ejemplo específico afecta la novedad de una reivindicación genérica que implique ese ejemplo específico; por el contrario, una divulgación genérica no afecta la novedad de un ejemplo específico que cae dentro de dicha expresión genérica.

EJEMPLO: Una divulgación del “aluminio” en un contexto determinado, afecta la novedad de “metal” como concepto genérico.

La novedad de un intervalo se destruye si la divulgación anterior contiene ejemplos que estén incluidos en el intervalo.

Sin embargo, podría considerarse novedoso un intervalo que constituyera una **invención de selección**, si demostrara actividad inventiva y tuviera aplicación industrial. Por invención de selección se entiende a aquella en la cual se reivindica una selección de un rango o subconjunto de elementos limitado, incluido en otro rango o conjunto de elementos más amplio, divulgado previamente.

Para objetar la falta de novedad de una invención, el examinador deberá proporcionar pruebas de la carencia de novedad, no siendo tarea del solicitante probar la novedad de la invención. La falta de pruebas para objetar la carencia de novedad significa legalmente que la invención es nueva.

EJEMPLO: Una invención se refiere a un producto que contiene “flúor” y en el estado de la técnica existe un documento que se refiere a un “halógeno”.

Este documento no anula la novedad de la invención debido a una expresión general del estado de la técnica, no anula la novedad de un elemento particular que se reivindica y que está incluido dentro de tal expresión general.

EJEMPLO: Una fórmula general XXX no destruye la novedad de un compuesto o subgrupos de compuestos xyz contenidos en ella. Compuestos específicos si destruyen la novedad de una fórmula general.

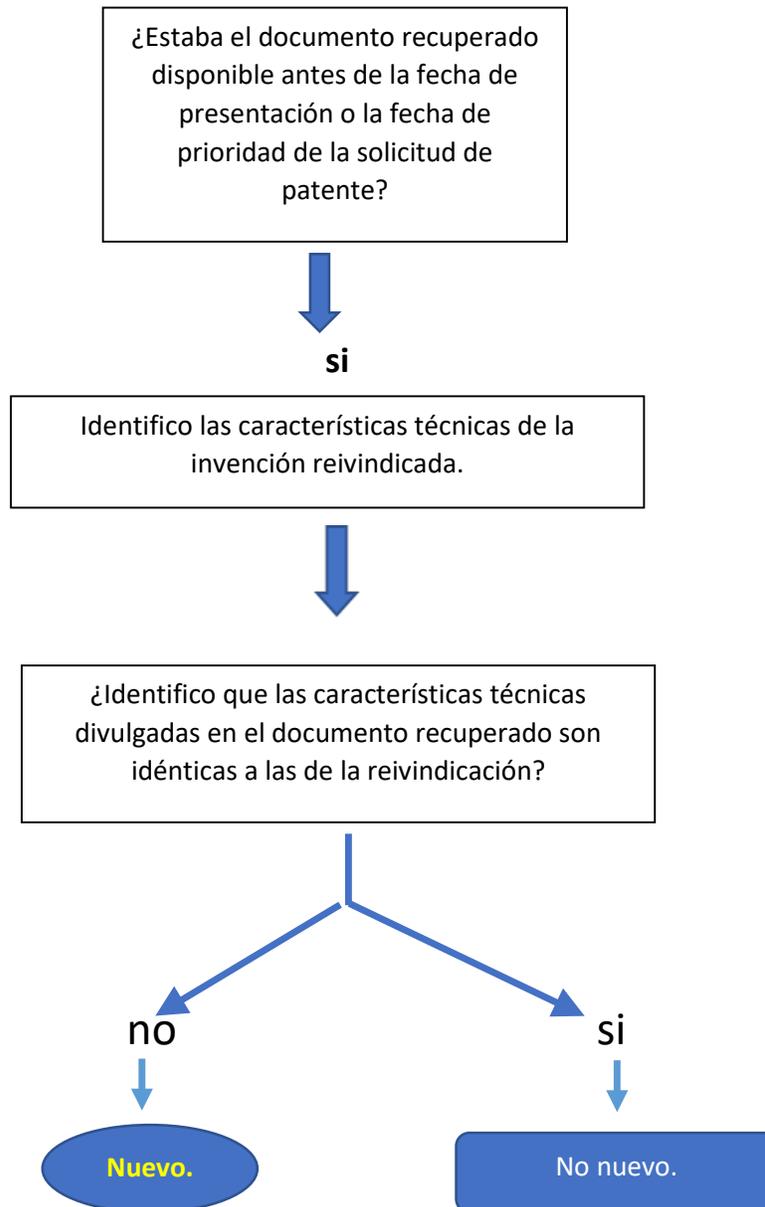
EJEMPLO: En el estado de la técnica existe una patente sobre una “Silla con un asiento, un respaldar y cuatro patas, la cual puede estar hecha de madera o metal.”

La solicitud de patente en estudio se refiere a una “Silla mecedora con un asiento, un respaldar y cuatro patas, que es hecha de madera”.

Solicitud de patente	Estado de la técnica	Coincidencia exacta de la característica
Asiento	Asiento	✓
Respaldar	Respaldar	✓
Cuatro patas	Cuatro patas	✓
Madera	Madera o <b>metal</b>	<b>X</b>
Mecedora (elemento de balanceo)		<b>X</b>

Teniendo en cuenta que no existe coincidencia entre todas las características de la invención y las características reveladas en el estado de la técnica, la invención puede considerarse nueva.

## DIAGRAMA DE EVALUACIÓN DE NOVEDAD



---

## **7.- ACTIVIDAD INVENTIVA.**

La actividad inventiva, como la novedad y la aplicación industrial, es un requisito fundamental que debe cumplir una solicitud de patente para su concesión.

Su análisis constituye la cuestión más difícil y controvertida del proceso de examen de fondo.

Se exige que una invención tenga actividad inventiva para evitar que se patenten innovaciones obvias o evidentes, es decir innovaciones al alcance de cualquier técnico con conocimientos medios en un campo técnico.

### **7A.- DEFINICIÓN.**

Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia.

La definición contiene algunas expresiones que hay que considerar detalladamente:

- I. “experto en la materia”: se considera que el experto en la materia es una persona hipotética con conocimientos medios en la materia y que se encuentra al corriente de lo que es el conocimiento general común en la técnica a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso.

El nivel de competencias del experto en la materia no es el de un lego (conocimientos y competencias mínimos), ni el de un profesional altamente calificado (conocimientos y competencias máximos), sino que se refieren al que posee un profesional normal debidamente calificado en el campo técnico pertinente.

Asimismo, se considera que ha tenido acceso a todo lo que contiene el “estado de la técnica”, en particular, los documentos citados en el informe de búsqueda internacional, ha tenido a su disposición los medios y capacidad normales para una experimentación de rutina y es capaz de combinar la información divulgada en los documentos citados con el conocimiento general común en su campo técnico.

El experto en la materia debe ser considerado como una persona que no utiliza su capacidad imaginativa para inventar, sino que tiene competencias normales y es capaz de utilizar la lógica y la razón sobre la base de sus conocimientos y experiencia para resolver problemas tecnológicos.

No se espera que el experto en la materia conozca toda la información pertinente, sino que sepa dónde encontrarla y combinarla.

En ciertas circunstancias, por ejemplo, en casos en los que la invención descrita en la solicitud de patente involucre diferentes áreas técnicas, podría considerarse a la figura del experto en la materia como un grupo de personas, conformando un equipo multidisciplinario.

El examinador al momento en que analiza la actividad inventiva debe situarse en el lugar del experto en la materia. El estudio de la invención reivindicada desde el punto de vista de una persona hipotética permite el análisis objetivo de la invención, siendo los conocimientos y las

aptitudes de dicho experto la base para evaluar si la solución propuesta por la invención implica actividad inventiva.

- II. “en forma evidente”: para juzgar si la invención se deriva de una manera evidente del estado de la técnica, solo se consideran los elementos de la invención no conocidos del estado de la técnica más próximo.

La expresión "estado de la técnica más próximo" se refiere al documento del estado de la técnica que más se aproxima en su contenido, a la invención examinada. Tal documento puede que, en combinación con otro documento o los conocimientos generales del campo técnico en cuestión, evidencie la falta de actividad inventiva.

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

La identificación de este documento solamente tiene sentido cuando se evalúa actividad inventiva.

## **7B.- MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INVENTIVA.**

Cuando se evalúa si la invención es resultado de una actividad inventiva, el examinador debe considerar no solo la esencia de la solución técnica de la invención, sino también el problema técnico resuelto y los efectos técnicos producidos por la invención, lo cual debe considerarse como un todo.

Para determinar la actividad inventiva se permite la combinación de divulgaciones de diferentes soluciones técnicas de uno o más documentos, siendo esto distinto al proceso de comparación separada que se realiza al examinar la novedad de una invención.

Si una reivindicación independiente tiene actividad inventiva, no es necesario examinar la actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes relacionadas.

La dificultad para determinar si una invención habría resultado obvia para un “experto en la materia” a partir del estado de la técnica, ha dado lugar al desarrollo de diferentes métodos destinados a conseguir que la evaluación de este requisito sea lo más objetiva posible.

Una de las metodologías para determinar si una invención supone actividad inventiva es el denominado método problema/solución.

### **7B1.- MÉTODO PROBLEMA/SOLUCIÓN.**

Este método consiste en el desarrollo de las siguientes etapas:

- i) Definición del estado de la técnica más próximo y de las características distintivas mencionadas en la reivindicación independiente, respecto a este estado de la técnica.
- ii) Identificación del efecto técnico derivado de dichas diferencias.
- iii) Definición del problema a resolver basándose en un análisis objetivo de la invención. El examinador no debería aceptar automáticamente los problemas indicados por el solicitante o una afirmación como “el problema consiste en la mejora del estado de la técnica”, sino que deberá identificar el problema objetivo al que refiere la solicitud de patente en estudio.
- iv) Evaluación de si el problema objetivo es resuelto verdaderamente mediante las características diferentes identificadas anteriormente y el efecto técnico derivado de las mismas. Es decir, si la invención representa una solución a ese problema.
- v) Evaluación de si la solución era evidente o no para un experto en la materia. Para ello se desarrollan las siguientes etapas:

A- Identificar, en cualquier otro documento del estado de la técnica encontrado, si se presenta la misma solución o una solución equivalente.

B- Evaluar si en el estado de la técnica (inclusive en el conocimiento general del campo) existe una razón para combinar la información técnica del estado de la técnica más cercano con el o los documentos encontrados en A o identificación en el arte anterior (inclusive el conocimiento común general en el campo) de una razón para modificar la solución equivalente encontrada en A dando lugar a la misma solución de la invención y a combinarla con el arte anterior más cercano.

Para la realización de la evaluación de la etapa v) el examinador puede realizar la combinación de diferentes documentos del estado de la técnica, planteándose la siguiente pregunta: ¿El experto en la materia habría combinado estos documentos?

Para que pueda acreditarse la falta de actividad inventiva es necesario que la combinación de documentos sea evidente, y que también lo sea la elección de los elementos combinados.

Para evaluar la actividad inventiva el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el inventor en un momento en que la solución no era conocida.

Resumen: ¿Estaba un experto en la materia, a la vista del estado de la técnica anterior, en condiciones de plantarse el problema y lo habría resuelto de la manera indicada?

Si la respuesta es afirmativa, no existe la actividad inventiva.

#### **EJEMPLO:**

A continuación, se describe un ejemplo de aplicación del Método Problema/Solución:

En una solicitud de patente se reclama:

Un proceso para la preparación de pentafluoroetano ( $\text{CF}_3\text{-CF}_2\text{H}$ ) por hidrogenación catalítica de pentafluorocloroetano ( $\text{CF}_3\text{-CF}_2\text{Cl}$ ) caracterizado porque se emplea un catalizador a base de paladio depositado sobre alúmina, alúmina fluorada o fluoruro de aluminio. Con este procedimiento se pretende evitar la formación de ácido fluorhídrico, que es corrosivo, y de trifluoroetano ( $\text{CF}_3\text{-CH}_3$ ), un subproducto difícil de separar por destilación fraccionada. Por lo que el uso del catalizador de paladio depositado sobre alúmina, alúmina fluorada o fluoruro de aluminio permite que el procedimiento sea selectivo para la formación del pentafluoroetano.

En el estado de la técnica se localizan dos documentos relacionados con estos procedimientos:

El documento 1 (**doc1**): describe un procedimiento de hidrogenación para la obtención de pentafluoroetano a partir de pentafluorocloroetano utilizando un catalizador selectivo que contiene un miembro de la familia del platino (la cual incluye al paladio), o un miembro de la familia del hierro y/o al renio soportados en carbón activado. El objeto de la invención es el uso de un catalizador selectivo en estos procesos de hidrogenación. La selectividad del proceso es del 69%.

El documento 2 (**doc2**): describe un proceso para la preparación de tetrafluoroetano ( $\text{CF}_3\text{-CH}_2\text{F}$ ) a partir de tetrafluorodichloroetano ( $\text{CF}_3\text{-CFCl}_2$ ), utilizando un catalizador selectivo a base de paladio soportado en fluoruro de aluminio o en alúmina fluorada, con el cual se evita la formación de ácido fluorhídrico (HF) y de algunos subproductos, entre ellos el  $\text{CF}_3\text{-CH}_3$ .

Con estos documentos se construye la tabla comparativa siguiente:

### INVENCIÓN VS. ESTADO DE LA TÉCNICA

INVENCIÓN	Doc1	Doc2
$\text{CF}_3\text{-CF}_2\text{Cl} \xrightarrow{\text{(H)}} \text{CF}_3\text{-CF}_2\text{H}$	SI	NO
Catalizador Selectivo	SI	SI
Pd sobre alúmina, alúmina fluorada o fluoruro de aluminio	NO	SI
Disminución de:		
$\text{CF}_3\text{-CH}_3$	NO	SI
HF	NO	SI

De acuerdo con la tabla comparativa ninguno de los dos documentos puede emplearse para cuestionar la novedad de la invención; en consecuencia, lo que procede es emplear el Método problema/solución para evaluar la actividad inventiva.

- i) Definición del estado de la técnica más próximo y de las características distintivas mencionadas en la reivindicación independiente, respecto a este estado de la técnica.
- ii) Identificación del efecto técnico derivado de dichas diferencias.

El documento 2 se considera el estado de la técnica más cercano, ya que pertenece al mismo campo técnico de la invención; se utilizan catalizadores selectivos en hidrogenación de clorofluorocarbonos a base de paladio depositado sobre alúmina fluorada o fluoruro de aluminio.

La diferencia entre la invención y este documento es que el documento se refiere a la hidrogenación de tetrafluorodichloroetano y la invención a la hidrogenación de pentafluorocloroetano, además en ambos casos se pretende resolver el mismo problema: la formación de subproductos indeseables,  $\text{CF}_3\text{-CH}_3$  y ácido fluorhídrico.

- iii) Definición del problema a resolver basándose en un análisis objetivo de la invención. El examinador no debería aceptar automáticamente los problemas indicados por el solicitante o una afirmación como “el problema consiste en la mejora del estado de la técnica”, sino que deberá identificar el problema objetivo al que refiere la solicitud de patente en estudio.
- iv) Evaluación de si el problema objetivo es resuelto verdaderamente mediante las características diferentes identificadas anteriormente y el efecto técnico derivado de las mismas. Es decir, si la invención representa una solución a ese problema.

El documento 2 divulga que la hidrogenación de clorofluorocarbonos se puede efectuar de manera selectiva utilizando catalizadores de paladio depositado sobre alúmina fluorada o fluoruro de aluminio. Ahora bien, en la hidrogenación de  $\text{CF}_3\text{-CFCl}_2$  una de las etapas del proceso implica la formación de  $\text{CF}_3\text{-CF}_2\text{Cl}$ ; en consecuencia, en el proceso de formación de  $\text{CF}_3\text{-CF}_2\text{H}$ , que pasa por la formación de  $\text{CF}_3\text{-CF}_2\text{Cl}$ , se aumenta la selectividad.

Tanto en la invención como en el documento 2 se encuentra la misma solución a este problema.

- v) Evaluación de si la solución era evidente o no para un experto en la materia.

A- Identificar, en cualquier otro documento del estado de la técnica, si se presenta la misma solución o una solución equivalente.

En el documento 1, se describe el proceso de hidrogenación de  $\text{CF}_3\text{-CF}_2\text{Cl}$  para la obtención de  $\text{CF}_3\text{-CF}_2\text{H}$ , que es el mismo proceso de la invención; el catalizador selectivo se define como uno cuyo metal pertenece a la familia del platino, entre cuyos miembros se encuentra el paladio, soportado en carbón activado.

B- Evaluar si en el estado de la técnica (inclusive en el conocimiento general del campo) existe una razón para combinar la información técnica del estado de la técnica más cercano con el o los documentos encontrados en A o identificación en el arte anterior (inclusive el conocimiento común general en el campo) de una razón para modificar la solución equivalente encontrada en A dando lugar a la misma solución de la invención y a combinarla con el arte anterior más cercano.

El documento 1 indica que los metales de la familia del platino tienen actividad catalítica selectiva en los procesos de hidrogenación de clorofluorocarbonos. Un técnico con conocimientos medios

encontraría aquí una "razón" para deducir de manera evidente que si se quisiera hidrogenar  $\text{CF}_3\text{-CF}_2\text{Cl}$  para obtener  $\text{CF}_3\text{-CF}_2\text{H}$  evitando o disminuyendo la formación de subproductos indeseables, debería utilizar un catalizador de paladio depositado sobre alúmina fluorada o fluoruro de aluminio, de acuerdo a las enseñanzas del documento 2 y del documento 1.

## **7B2.- OTROS MÉTODOS**

Otra metodología para determinar si una invención supone actividad inventiva es la utilizada en el **Reino Unido**, basada en un conjunto de reglas dictadas en la sentencia del **caso Pozzoli Spa v BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 June 2007)**:

- 1) a) Identificar al experto en la materia – b) Identificar el conocimiento general de dicha persona.
- 2) Identificar el concepto inventivo de la reivindicación.
- 3) Identificar las diferencias entre el estado de la técnica y el concepto inventivo de la reivindicación.
- 4) Responder la siguiente pregunta ¿Constituyen esas diferencias unos pasos que habrían sido evidentes para una persona experta en la materia o requieren algún grado de invención?

## **7C.- INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE ACTIVIDAD INVENTIVA.**

En la realización del examen de fondo se pueden utilizar una serie de indicios para identificar la existencia de actividad inventiva, tales como:

- el carácter inesperado del resultado;
- el hecho de haber superado un prejuicio de los técnicos en la materia;
- el hecho de haber superado dificultades técnicas reales;
- la originalidad de la solución, que se aparta del camino trillado y abre una vía nueva;
- el hecho que la invención responda a una necesidad ya antigua, permanente y aún insatisfecha por parte de los técnicos del área y que éstos tuvieran conocimiento del estado de la técnica relevante;

Esta enumeración no es ni puede ser exhaustiva, por consiguiente, la ausencia de todas las evidencias detalladas arriba no prueba la falta de actividad inventiva.

## **7D.- INDICIOS DE LA FALTA DE ACTIVIDAD INVENTIVA.**

De la misma forma, en la realización de la evaluación de la actividad inventiva existen conductas o acciones que pueden dirigir al examinador a determinar que no existe actividad inventiva, estas son:

- agregación de etapas conocidas en procesos o colocación de aparatos conocidos, funcionando sin alteración y sin efecto inesperado;

- extrapolación simple y directa de hechos conocidos;
- cambio de tamaño, forma o proporción, obtenido por mero ensayo y error sin efecto inesperado;
- intercambio de material;
- aplicación de una técnica conocida per se;
- uso de equivalentes técnicos conocidos;
- selección entre un número de posibilidades conocidas sin ningún efecto inesperado.

#### **7E.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.**

Si el examinador de fondo realiza una observación por falta de actividad inventiva, el Solicitante podría presentar pruebas o ensayos comparativos que demuestren la presencia de un efecto técnico o ventaja de la invención respecto del estado de la técnica. Es tarea del examinador la consideración de los mismos a los efectos de determinar si su aceptación implica o no una ampliación de la materia contenida en la solicitud original.

Informaciones complementarias no aceptadas:

- Adición de ejemplos o nuevos efectos dentro de la descripción.
- La inclusión de ejemplos de síntesis, de actividad u otros, con el objetivo de levantar una observación de insuficiencia descriptiva, por considerarse una ampliación.
- Adición de características técnicas que no habían sido mencionadas inicialmente en las reivindicaciones ni en la descripción.

Si el solicitante aporta resultados de ensayos comparativos, que no estaban incluidos en el documento depositado originalmente, dichos datos no pueden incluirse en la descripción ya que introducirían materia adicional contraviniendo lo establecido en el artículo 30 de la ley. Sin embargo, los mismos podrían ser tenidos en cuenta por el examinador para la evaluación de la actividad inventiva.

Estos datos quedarían formando parte del expediente de la solicitud, como información adicional sin incorporarse a la memoria técnica.

---

## 8.- APLICACIÓN INDUSTRIAL.

La aplicación industrial es un requisito indispensable que debe cumplir una invención para obtener una patente, entendiéndose que una invención que tiene aplicación industrial puede ser una solución técnica factible de ser realizada o utilizada industrialmente y producir resultados positivos y efectivos.

### 8A.- DEFINICIÓN.

Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia.

El término industria incluye todas las industrias tradicionales, así como también la agricultura, silvicultura, pesca, ganadería, comunicaciones y transportes, cultura, deportes, artículos de uso diario, equipo médico, etcétera.

Durante el examen de fondo y para determinar que una invención es susceptible de aplicación industrial, el examinador debe tomar en cuenta que:

- La base del examen debe ser todo el contenido tecnológico divulgado en la descripción de la invención, incluyendo los dibujos y las reivindicaciones originalmente solicitadas.
- El aspecto a determinar, es si la solución técnica puede ser explotada a juicio del examinador por un experto con conocimientos medios en el área.

La identificación de que la invención es susceptible de aplicación industrial debe ser evidente o estar asentada en la descripción de la invención de forma tal que esta se pueda fabricar. Esto se relaciona con el requisito de suficiencia descriptiva, dado que la invención debe estar descrita de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda llevarla a la práctica.

Aun cuando se ha puesto en último lugar la evaluación de este requisito, es claro que es el resultado más inmediato de la lectura de una solicitud que se está examinando, dado que es posible su evaluación en este primer acercamiento a la invención.

Una invención que no tiene reproducibilidad, no tiene aplicación industrial. De la misma forma, una invención que contraviene las leyes de la naturaleza, no puede ser explotada, por consiguiente no tiene aplicación industrial.

Se considera que las invenciones relacionadas con métodos que incluyan al menos una etapa esencial que implique una intervención física sobre el cuerpo humano o animal no cumplen con el requisito de aplicación industrial.

**EJEMPLO:** métodos anticonceptivos, no cumplen con el requisito de aplicación industrial dado que involucran una etapa esencial de uso estrictamente en la esfera personal o privada del ser humano.

---

## 9.- UNIDAD DE INVENCION.

La unidad de invención debe entenderse como el requisito que establece que una solicitud debe contener una única invención, o en el caso de reivindicar dos o más, estas deben encontrarse relacionadas.

### 9A.- CONCEPTO.

La ley 17164 establece, en su artículo 29, que una solicitud de patente deberá comprender una única invención o más de una, siempre que se encuentren relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo. Cuando del examen de una solicitud resulte que ella no cumple con dicho requisito, el solicitante deberá dividirla en tantas solicitudes como fuese necesario. Las solicitudes divisionarias mantendrán la misma fecha de presentación que la solicitud original.

Un único concepto inventivo debe entenderse como un solo o único elemento (definible por un conjunto de características técnicas, o un principio operativo o un propósito de uso claro y sin ambigüedad), que por sí mismo sea nuevo e inventivo. En este sentido las distintas invenciones presentadas en una misma solicitud de patente, estarán definidas en una o varias reivindicaciones independientes y cada una definirá en su contenido una combinación de características técnicas, que en este caso deben integrar la esencia de la invención o concepto inventivo, el cual debe ser nuevo e inventivo y debe estar presente en todas y cada una de las invenciones reivindicadas.

Cuando hay una única reivindicación independiente es más claro de determinar, en cambio cuando hay más de una reivindicación independiente de la misma o distinta categoría, debe evaluarse con especial cuidado si existe un concepto inventivo común.

El examinador debe evaluar si las reivindicaciones independientes cumplen con el requisito de unidad de invención.

A modo de ejemplo se considera que las siguientes combinaciones de invenciones pueden constituir un único concepto inventivo:

- 1- Reivindicación independiente de **producto** y reivindicación independiente de **procedimiento especialmente adaptado** para la elaboración de ese producto, siempre que el mismo sea nuevo e inventivo.
- 2- Reivindicación independiente de **proceso** y reivindicación independiente de **aparato especialmente concebido** para llevar a cabo dicho proceso.
- 3- Reivindicación independiente de **producto**, reivindicación independiente de **procedimiento especialmente adaptado** para la elaboración de ese producto y reivindicación independiente de **aparato** especialmente concebido para llevar a cabo el procedimiento.

- 4- Reivindicación independiente de **producto químico final** y reivindicaciones independientes de **productos intermediarios**, si el producto final y el o los intermediarios comparten un mismo elemento estructural esencial y se encuentran técnicamente muy relacionados, o el intermediario incorpora un elemento estructural esencial al producto final.
- 5- Reivindicación independiente de **proceso** y reivindicaciones independientes de **mejoras a dicho proceso** siempre y cuando las mejoras no constituyan procesos diferentes.

Por el contrario, si el proceso es mejorado cambiando la secuencia de las etapas del proceso, eliminando etapas o reactantes, modificando las condiciones o parámetros (amplios rangos de temperatura o presión que impliquen modificaciones sustanciales en el equipo utilizado) u obteniendo productos diferentes, entonces debería considerarse que se trata de más de un proceso y estos deberán reivindicarse en solicitudes separadas.

Los siguientes ejemplos básicos presentan reivindicaciones meramente ilustrativas del concepto de unidad de invención, pero no necesariamente cumplen con los requisitos de estructura y claridad.

#### **EJEMPLO:**

- 1.- Un enchufe caracterizado por la “característica A”
- 2.- Un toma corriente caracterizado por contener “elementos correspondientes a la característica A”

Considerando que el enchufe definido por la característica A y el toma corriente correspondiente no se encuentran divulgados en el campo de la tecnología relevante y no son obvios para un técnico en la materia y tomando en cuenta que las reivindicaciones 1 y 2 poseen una característica técnica específica que constituye el concepto inventivo común, puede concluirse que el enchufe y el toma corriente reivindicados están interrelacionados y deben usarse juntos, por lo que existe unidad de invención entre las reivindicaciones analizadas.

#### **EJEMPLO:**

- 1.- Una correa transportadora X caracterizada por comprender la “característica A”.
- 2.- Una correa transportadora Y caracterizada por comprender la “característica B”.
- 3.- Una correa transportadora Z caracterizada por comprender las “características A y B”.

En la revisión del estado de la técnica, no se encuentra una correa transportadora definida por las características A o B descritas. Además, desde la perspectiva del estado de la técnica anterior, una correa transportadora X o Y que comprende las características A o B no sería obvia.

Sin embargo, considerando que no hay vinculación entre las características A y B, las reivindicaciones 1 y 2 no contienen la misma característica técnica, por lo que no comparten un concepto inventivo común. Es decir que no hay una interrelación técnica entre ambas

reivindicaciones, por lo que se concluye que no existe unidad de invención entre las invenciones de las reivindicaciones 1 y 2.

Por otra parte, la característica A de la reivindicación 1, es una característica técnica específica que juega un papel sustancial en la contribución que la invención hace al estado de la técnica. La reivindicación 3, contiene la característica técnica específica A, por lo tanto, las reivindicaciones 1 y 3 contienen el mismo concepto inventivo y por ello se concluye que hay unidad de invención entre dichas reivindicaciones.

De manera similar, la característica técnica B existe entre las reivindicaciones 2 y 3, constituyendo un concepto inventivo común, por lo que entre ellas también existe unidad de invención.

En este ejemplo el examinador debería objetar la falta de unidad de invención y el solicitante podría seleccionar con cuál invención continúa la solicitud y decidir si presenta una solicitud divisionaria para proteger la otra invención.

#### **EJEMPLO:**

- 1.- Un compuesto X.
- 2.- Un método para preparar un compuesto X.
- 3.- El uso de un compuesto X como un insecticida.

#### **Caso 1.**

De la evaluación del estado de la técnica el examinador determina que el compuesto X es nuevo e inventivo.

Siendo el compuesto X la característica técnica común para las tres reivindicaciones y la que refleja las contribuciones al estado de la técnica realizadas por la invención, puede ser considerado el concepto inventivo común y por lo tanto se entiende que las reivindicaciones 1, 2 y 3 cumplen con el requisito de unidad de invención.

#### **Caso 2.**

Durante el examen de fondo el examinador determina que el compuesto X no tiene novedad, ni actividad inventiva con respecto al estado de la técnica. Por lo anterior, no se puede conceder una patente que proteja el compuesto X.

La característica técnica específica común de las reivindicaciones 2 y 3 es el compuesto X. Sin embargo, dado que el compuesto X no hace ninguna contribución al estado de la técnica, no puede considerarse que exista un único concepto inventivo que sea novedoso e inventivo por sí mismo y que relacione a las reivindicaciones 2 y 3, afectando la unidad de invención, debiendo presentarse como invenciones separadas.

#### **EJEMPLO:**

1. Un método A para preparar el producto X caracterizado por las siguientes etapas (...).
2. Un método B para preparar el producto X caracterizado por las siguientes etapas (...).

3. Un método C para preparar el producto X caracterizado por las siguientes etapas (....).

Si de la evaluación del estado de la técnica se determina que el producto X es nuevo y resultado de una actividad inventiva, entonces el producto X es la característica técnica específica común para las tres reivindicaciones de proceso o método que constituye el concepto inventivo común y por lo tanto se considera que existe unidad de invención entre los tres métodos A, B y C. Adicionalmente el producto X per se podría ser materia protegible a través de una reivindicación independiente de producto.

Sin embargo, en el caso de que el compuesto X fuera conocido no podría ser considerado el concepto inventivo común y por lo tanto habría problemas de falta de unidad de invención.

### **9B.- FALTA DE UNIDAD DE INVENCION A PRIORI.**

Cuando de la simple lectura de las reivindicaciones se desprende que existe más de una invención reivindicada, se tiene el caso de una falta de unidad de invención “a priori”.

#### Indicios de falta de unidad de invención

- Varias reivindicaciones independientes de la misma categoría que se diferencian en sus características técnicas
- Una reivindicación independiente muy amplia
- Necesidad de buscar en diversos campos técnicos
- Varios problemas que no parecen estar relacionados

#### **EJEMPLO:**

1.- Un teléfono.

2.- Un auricular con interruptor.

3.- Un marcador numérico.

4.- Un marcador numérico de disco.

5.- Un marcador numérico de teclas.

En este caso el examinador, al intentar realizar la búsqueda, se da cuenta que se requiere realizar más de una estrategia de búsqueda, ya que las reivindicaciones se refieren a conceptos evidentemente distintos que no comparten las mismas características técnicas, por lo que el solicitante deberá dividir su solicitud para continuar con el examen de fondo.

### **9C.- FALTA DE UNIDAD DE INVENCION A POSTERIORI.**

La falta de unidad de invención a posteriori surge cuando el examinador, realizando el examen de fondo, determina que la característica técnica específica común de un grupo de invenciones ya

forma parte del estado de la técnica, por lo que se rompe el único concepto inventivo, dejando invenciones independientes.

#### **EJEMPLO:**

- 1.- Un teléfono.
- 2.- Un teléfono con interruptor en el auricular.
- 3.- Un teléfono con marcador numérico.
- 4.- Un teléfono con marcador numérico de disco.
- 5.- Un teléfono con marcador numérico de teclas.

#### **Caso 1**

El teléfono es la característica técnica específica común, por lo que, si éste es nuevo e inventivo, entonces todas las invenciones se relacionan bajo un único concepto inventivo general y no habría falta de unidad de invención.

#### **Caso 2**

Si el examinador encontrara un documento del estado de la técnica que destruye la novedad de la reivindicación independiente 1, es decir si el teléfono no es nuevo e inventivo, se debe eliminar dicha reivindicación y entonces el examinador deberá requerir al solicitante que divida su solicitud, indicando falta de unidad de invención.

### **9D.- UNIDAD DE INVENCION EN SOLICITUDES TIPO MARKUSH.**

Se entiende por Solicitudes del tipo Markush aquellas solicitudes de patente cuyo objeto de protección constituye un elevado número de alternativas del invento. La condición indispensable de las alternativas, es que sean de una naturaleza similar, es decir, que tengan una actividad común y una estructura común. Este tipo de patentes se presenta en los campos químico y mecánico.

En el caso de invenciones de productos químicos, estos pueden representarse de forma genérica (fórmula general y definiciones opcionales), definiendo subgrupos de compuestos caracterizados cada vez de manera más concreta y por último hasta especificar compuestos concretos.

Cuando la reivindicación Markush refiera a una serie de alternativas de compuestos químicos, se considerarán como de naturaleza similar y poseerán unidad de invención si cumplen con las siguientes condiciones:

- a) todos los compuestos alternativos poseen una propiedad o actividad común y,
- b) todos los compuestos alternativos poseen una estructura común. Esta unidad estructural común constituye la característica técnica específica común que los distingue del estado de la técnica.

## 9E.- SOLICITUDES DIVISIONARIAS.

Cuando se determine que no existe unidad de invención a priori, el examinador requerirá al solicitante que divida su solicitud antes de efectuar la búsqueda de antecedentes. El solicitante dispondrá para ello de un plazo de 90 (noventa) días desde la fecha de la notificación de la vista del informe de examen correspondiente, para presentar una o varias solicitudes divisionarias.

Por otro lado, la normativa vigente en Uruguay también contempla la posibilidad de que se divida la solicitud por iniciativa del Solicitante. Sólo podrá hacerlo válidamente antes de culminado el examen de fondo, es decir, hasta tanto no se haya dictado resolución. En este caso, el examinador debe evaluar la pertinencia de la divisionaria, es decir que la solicitud original contemple más de un concepto inventivo, además de todos los restantes requisitos de patentabilidad que deben cumplirse en forma independiente. Si no se encontrara más de un concepto inventivo en la solicitud original, no se considerará válida la solicitud divisionaria, por lo cual será desestimada sin más trámite.

Las solicitudes **divisionarias** serán tramitadas como solicitudes independientes, debiendo observar el procedimiento respectivo, manteniendo la misma fecha de presentación y la memoria descriptiva de la solicitud original. Las solicitudes **divisionarias** difieren en el juego reivindicatorio, debiéndose modificar el título y el resumen.

El plazo de validez de la patente divisionaria concedida se computará a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente original o “madre”.

En el informe final el examinador deberá dejar constancia de que se trata de una patente divisionaria, individualizándose la solicitud original.

---

## **10.- EXAMEN DE FONDO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD.**

El estudio de fondo de una solicitud de patente de modelo de utilidad de conformidad con el artículo 85 de la ley 17164, se rige por los mismos requisitos que se establecen para las solicitudes de patentes de invención, en lo que fueran aplicables con excepción de la materia protegible como modelo de utilidad.

En el caso del requisito de actividad inventiva, la ley establece que los modelos de utilidad para ser patentables deberán implicar una actividad inventiva “mínima”, entendiéndose por ello la introducción de nuevas combinaciones de elementos conocidos o modificaciones incrementales en un objeto que presentan alguna nueva funcionalidad o ventaja.

---

## **11.- EXAMEN DE FONDO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE DE DISEÑO INDUSTRIAL.**

En el caso del procedimiento de examen de fondo de una solicitud de patente de diseño industrial el examinador deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos formales y realizar una búsqueda de antecedentes a los efectos de evaluar la novedad de acuerdo a lo establecido en el literal A del artículo 89 de la ley 17164.

A este procedimiento le son aplicables de conformidad con el artículo 98 de la citada ley, las disposiciones establecidas para el trámite de solicitudes de patentes de invención en lo que fueren aplicables.

Considerando que la solicitud de diseño industrial puede prescindir de la memoria descriptiva y de las reivindicaciones, el examinador de fondo deberá evaluar si la información incluida en la representación gráfica o fotográfica del diseño solicitado junto con el resumen, permiten una comprensión clara, completa y precisa del alcance del mismo.

En caso de que el diseño no esté adecuadamente descrito, el examinador debería recomendar la desestimación de la solicitud en estudio.

---

## **12.- INFORMES TÉCNICOS DE EXAMEN DE FONDO.**

Una vez que se ha realizado el examen de fondo de una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad o de diseño industrial, el resultado se establece en un informe, del cual se da vista al titular de la solicitud o a su representante legal, para comunicar cualquier requerimiento o resultado relacionado con una solicitud en trámite.

Todas las observaciones respecto del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos considerados en el procedimiento de examen de fondo de una solicitud de patente, serán comunicadas al solicitante en un solo informe del que se le dará vista por un plazo establecido en la reglamentación. En este informe también le serán comunicadas las observaciones formuladas por terceros interesados, en caso de ser pertinente.

Si de la respuesta del solicitante (evacuación de la vista), o dentro del plazo para contestarla, surgieran nuevos elementos que pudieran afectar la patentabilidad de la solicitud, se podrá conceder una nueva vista. Estos plazos, podrán prorrogarse por una sola vez a petición del solicitante.

Cumplidos los plazos y tomando en consideración las respuestas del solicitante o la ausencia de ellas, el examinador deberá emitir un informe final sobre la patentabilidad de la solicitud de patente, el cual se elevará a la Dirección.

## **CAPITULO V. PROCEDIMIENTOS POSTERIORES AL EXAMEN DE FONDO.**

El procedimiento de examen de una solicitud de una patente finaliza con una resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que según su contenido puede desestimarla, concederla, tenerla por abandonada o desistida.

---

### **1.- RESOLUCIONES.**

#### **1A.- ABANDONO.**

En caso de que el solicitante no atienda una vista dentro del plazo establecido, la solicitud en estudio se considerará abandonada. La DNPI emitirá una resolución de abandono y se procederá a su archivo.

#### **1B.- DESISTIMIENTO.**

En caso de que el solicitante no desee continuar con el trámite de su solicitud de patente, podrá comunicar su voluntad a la DNPI, para que el trámite se interrumpa. La DNPI emitirá una resolución de téngase por desistida y se procederá al archivo de la solicitud.

#### **1C.- DESESTIMACIÓN.**

En caso de que la solicitud no cumpla con todos los requisitos establecidos en la normativa, debido a que no han sido subsanadas las observaciones realizadas durante el examen de fondo, la DNPI emitirá una resolución de desestimación, procediéndose al archivo de la solicitud.

#### **1D.- CONCESIÓN.**

Si la solicitud de patente cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, la DNPI emitirá la resolución de concesión. Posteriormente, el solicitante deberá abonar la tasa de concesión dentro del plazo de 60 días corridos, contados a partir de la fecha de la notificación. Se tendrá por desistida una solicitud concedida cuando no se realice el pago dicha tasa dentro del plazo establecido.

---

### **2.- MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS Y PAGO DE LAS TASAS.**

De acuerdo a lo establecido en el art. 112 de la Ley 17.164, durante la vigencia de una patente deben pagarse tasas anuales (anualidades) para que se conserven los derechos.

Los pagos de las anualidades deben realizarse dentro de los 60 días anteriores al vencimiento, tomándose como fecha de vencimiento el aniversario de la presentación de la solicitud. Asimismo, se podrá realizar el pago, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento, con un recargo del 50 % (cincuenta por ciento).

La falta de pago de las anualidades, dentro del plazo previsto, tiene como consecuencia la caducidad de la patente.

Ejemplo: Una solicitud de patente con fecha de presentación 04 de julio de 2014, y concedida el 17 de noviembre de 2017, tendrá como fecha de aniversario el 04 de julio de cada año posterior a la concesión.

Por lo anterior, deberá abonar la primer anualidad dentro del plazo comprendido entre el 04 de mayo y el 03 de julio de 2018, o abonarla con un 50 % de recargo hasta el 04 de enero de 2019.

---

### **3.- NULIDAD DE UNA PATENTE<sup>11</sup>.**

Concedida una patente, los terceros interesados podrán presentar una solicitud de anulación, con base en alguna de las siguientes hipótesis:

- a) Cuando se haya concedido en contravención a las condiciones y los requisitos de patentabilidad previstos en la ley 17164.
- b) Cuando la descripción no permita delimitar claramente el objeto de la invención.
- c) Cuando se reivindique materia no incluida en la solicitud inicial, de acuerdo con lo previsto en la ley citada.

Por otra parte, no será válida la concesión de la patente a quien no tenía derecho a obtenerla. En este caso, la solicitud de nulidad podrá ser presentada por quien pretenda ser el verdadero titular y prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o a los tres años contados desde la fecha en que la invención comenzare a explotarse en el país, aplicándose el plazo que finalice primero.

La acción de nulidad puede promoverse respecto de todas o algunas de las reivindicaciones otorgadas.

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial es el órgano competente y su decisión podrá ser impugnada en la forma prevista por los artículos 317, siguientes y concordantes de la Constitución de la República.

---

### **4.- CADUCIDAD DE LAS PATENTES<sup>12</sup>.**

La caducidad es la extinción de la patente, con lo cual finalizan los derechos de su titular y el objeto de la misma (invención, modelo de utilidad o diseño industrial) queda a la libre disposición de terceros.

Las patentes válidamente concedidas caducarán:

- a) Por la finalización del plazo por el cual fue concedida.
- b) Por falta de pago de las anualidades dentro de los plazos previstos, anteriormente mencionados.

---

<sup>11</sup> Ley 17.164, artículos 44, 45, 46, 47.

<sup>12</sup> Ley 17.164, artículo 48.

En forma excepcional, está previsto legamente que el Poder Ejecutivo pueda conceder un plazo de gracia de 6 meses para abonar las anualidades atrasadas con recargos, así como también podrá rehabilitar las patentes caducas por falta de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el titular de una patente podrá, en cualquier tiempo, renunciar por escrito a la misma, en su totalidad, o parcialmente (a una o más de sus reivindicaciones particulares).

La renuncia debidamente presentada surtirá efecto a partir de la fecha de su presentación.

---

## **7.- RECURSOS.**

Las resoluciones de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial pueden ser impugnadas mediante acciones legales, llamadas recursos administrativos, y en particular, mediante los recursos de revocación y jerárquico en subsidio.

Las personas (físicas o jurídicas) que se consideren lesionadas por una resolución pueden impugnarla, y solicitar su revocación (total o parcial), su modificación o sustitución.

De acuerdo a los artículos 317 a 319 de la Constitución de la República los recursos deben presentarse dentro de los diez días siguientes al de la notificación personal del acto que se quiere impugnar, o de su publicación en el Diario Oficial.

El plazo para recurrir:

a.- Se cuenta por días corridos; si vence en día inhábil se prorroga hasta el primer día hábil siguiente, y

b.- Se suspende durante las Ferias Judiciales y la Semana de Turismo.

Los recursos de revocación y jerárquico deben presentarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por escrito, en forma conjunta y subsidiaria, y requieren firma letrada (de Abogado).

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial debe instruir los recursos presentados y previos los trámites correspondientes, dictar una nueva resolución.

Está previsto legalmente que la Administración debe pronunciarse sobre los recursos dentro de ciertos plazos y en caso de no hacerlo, ello implica la denegatoria ficta de los mismos, habilitando al interesado a acudir a la vía jurisdiccional, como se dirá más adelante.

Esta denegatoria opera, para los recursos de revocación y jerárquico, a los doscientos días contados desde la presentación de los mismos.

En caso de que esta Dirección desestime –total o parcialmente- el recurso de revocación, deberá elevar las actuaciones al Jarca (Poder Ejecutivo, Ministerio de Industria, Energía y Minería) para que éste se expida sobre el recurso jerárquico interpuesto en subsidio.

Una vez cumplida la instancia recursiva (agotamiento de la vía administrativa, por pronunciamiento expreso de la Administración, o por la denegatoria ficta referida

anteriormente), el recurrente puede acudir a la vía jurisdiccional, promoviendo la acción de nulidad del acto impugnado previamente, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo previsto en los artículos 309 a 311 de la Constitución de la República.

## CAPITULO VI. ANEXOS.

### ANEXO 1.- FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

PATENTE DE INVENCION <input type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD <input type="checkbox"/> DISEÑO INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	
FECHA DE PRESENTACION:	
Nº DE ACTA	Nº DE PATENTE
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>SOLICITANTE</b>	
<input type="text"/>	
CODIGO PAIS:	
<input type="text"/>	
<b>TITULO</b>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<b>I. P. C.</b>	
<input type="text"/>	
<b>AGENTE</b>	
<input type="text"/>	
NOMBRE	CODIGO
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA</b>	
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACION	
FECHA DE SOLICITUD:	Nº DE SOLICITUD: <input type="text"/>
FECHA DE RESOLUCION:	Nº DE RESOLUCION: <input type="text"/>
FIRMA DEL FUNCIONARIO _____	
<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
<input type="text"/>	
NOMBRE:	
C.I.:	
DOMICILIO:	CODIGO PAIS:
TELEFONO:	CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:	
<input type="text"/>	
<b>NOMBRE DEL INVENTOR</b>	
<input type="text"/>	
PRIORIDAD <input type="checkbox"/>	DIVISIONAL <input type="checkbox"/>
PAIS	FECHA
NUMERO	
<input type="text"/>	
DECLARO QUE LOS DATOS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LA REALIDAD AL DIA DE HOY	
FIRMA:	
ACLARACION DE FIRMA:	

**Nota:** Se completa en forma digital a través del Sistema de Presentación en línea

## ANEXO 2.- CIRCULAR 5/2018.



Montevideo, 26 de octubre de 2018

### **Circular N° 5/2018**

Por Circular 11/2015 se buscó unificar los criterios a aplicar por la Oficina respecto a las diversas concesiones de vistas durante los trámites de solicitud regidos por la ley 17.164.

Dado el tiempo transcurrido se procedió a evaluar los resultados de la aplicación de referida circular.

Con base en dicha evaluación, la Dirección dispone que a partir del 1ero de Noviembre de 2018, deberán aplicarse las siguientes directivas por los examinadores:

- a) Durante el examen de fondo de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad se conferirán como máximo dos vistas, de acuerdo a lo que se establece seguidamente:
  - o Los examinadores de patentes de invención y modelos de utilidad, al conferir vista del informe del fondo, deberán hacerlo por un plazo de 45 días, que será prorrogable por una única vez – mediando petición expresa del solicitante – por un plazo de 45 días adicionales.
  - o Si de la evacuación de la vista o en el plazo para contestarla surgieran elementos nuevos o supervinientes, que pudieran afectar la patentabilidad, el examinador podrá conceder una única vista por el plazo de 30 días, prorrogables por una única vez – mediando pedido expreso del solicitante – por otros 30 días adicionales. En estos casos el examinador deberá indicar expresamente cuáles son los elementos nuevos o supervinientes que a su juicio ameritan la concesión de la vista.
- b) Respecto a las restantes vistas conferidas al amparo del artículo 37 del Decreto 11/000, las prórogas se concederán – mediando petición expresa del solicitante – por 15 días adicionales.

Evacuada la vista del informe de fondo o la vista adicional en su caso el examinador resolverá de acuerdo a las resultancias de obrados.

**I) Comuníquese a la Encargada de División Patentes y a los examinadores del área.**



ii) Déjase sin efecto lo dispuesto por Circular 11/2015 a partir del 1ero de noviembre de 2018.

Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.

**Dra. Mariana Delor**  
Directora Nacional  
de la Propiedad Industrial

**ANEXO 3.- FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE TRIBUTOS SEGÚN ART. 338 LEY 19355**



**SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE TRIBUTOS**  
**Artículo 338 Ley 19355**  
**Decreto 158/017 (Ver anexo)**

MARCA

PATENTE

<input type="checkbox"/> Búsqueda Fonética	<input type="checkbox"/> Búsqueda de Datos Bibliográficos
<input type="checkbox"/> Solicitud de Registro de Marca	<input type="checkbox"/> Búsqueda Temática
<input type="checkbox"/> Oposición	<input type="checkbox"/> Copia de Documentos
<input type="checkbox"/> Recursos	<input type="checkbox"/> Solicitud de Patente
<input type="checkbox"/> Acción de Anulación	<input type="checkbox"/> Publicación
<input type="checkbox"/> Renovación	<input type="checkbox"/> Observaciones de Terceros
<input type="checkbox"/> Reivindicaciones	<input type="checkbox"/> Examen de Fondo
<input type="checkbox"/> Transferencia	<input type="checkbox"/> Prorroga de Plazos
<input type="checkbox"/> Cambio de Nombre	<input type="checkbox"/> Concesión de Patentes
<input type="checkbox"/> Cambio de Domicilio	<input type="checkbox"/> Anualidades
<input type="checkbox"/> Contratos	<input type="checkbox"/> Prorroga de Plazo de Vigencia
<input type="checkbox"/> Embargos y Prohibiciones de Innovar	<input type="checkbox"/> Transferencia de Solicitud y de Patente
<input type="checkbox"/> Títulos	<input type="checkbox"/> Cambio de Domicilio
<input type="checkbox"/> Certificados	<input type="checkbox"/> Cambio de Nombre
<input type="checkbox"/> Testimonios	<input type="checkbox"/> Certificado de Prioridad s/Conv. De París
<input type="checkbox"/> Rescisión de Contratos	<input type="checkbox"/> Certificado de Prioridad y otros documentos
<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Certificado de Estado de Trámite
	<input type="checkbox"/> Copias simples de Doc. de patente por pág.
	<input type="checkbox"/> Petición de anulación
	<input type="checkbox"/> Otros

**DATOS DEL SOLICITANTE**

NOMBRE COMPLETO O DENOMINACIÓN SOCIAL:		
TIPO DE DOCUMENTO:	N°:	C. POSTAL:
DOMICILIO REAL:		
TELÉFONO:		
E-MAIL:		
LOCALIDAD:	PAÍS:	
DOMICILIO CONSTITUIDO:		

**DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA**

<input type="checkbox"/> Certificado Notarial
<input type="checkbox"/> Certificado DINAPYME
<input type="checkbox"/> Carta Poder
<input type="checkbox"/> Otros:

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Aclaración

## ANEXO 3 - continuación.



### ANEXO

#### DECRETO 158/017

A los efectos del llenado del formulario de solicitud de beneficios correspondiente al artículo 338 de la ley 19.355 y de la reglamentación del Decreto 158/017, en cuanto a los titulares que soliciten servicios brindados por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se transcribe el artículo correspondiente.

**Artículo 2° del decreto 158/017:** - A los efectos de poder acceder a los beneficios que se reglamentan a través del presente Decreto se establecen los siguientes requisitos:

**A.** Se entenderá por **inventor independiente** la persona física cuya calidad de inventor coincida con la de solicitante de servicios ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial actuando por sí. En caso de que se trate de más de un inventor, para acceder al beneficio podrán actuar todos conjuntamente o designar a uno de ellos para que los represente en el trámite.

**B.** Respecto de las **pequeñas y medianas empresas**, deberán acreditar su calidad presentando el Certificado otorgado por la Dirección Nacional de Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME), en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 504/2007 de 20 de diciembre de 2007.

**C.** En relación a las **instituciones públicas**, se entenderá por tales a los efectos de la exoneración que se reglamenta, a los Organismos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas Públicas no estatales.

**D.** Los **centros de investigación** amparados por esta reglamentación serán aquellos de participación pública no comprendidos en el literal C del presente artículo o de participación público privada sin fines de lucro.

**ANEXO 4.- FORMULARIO DE SOLICITUD SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE TRIBUTOS SEGÚN ART. 337 LEY 19355**



**SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE TRIBUTOS**  
**Artículo 337 Ley 19355**

MARCA

PATENTE

<input type="checkbox"/> Búsqueda Fonética	<input type="checkbox"/> Búsqueda de Datos Bibliográficos
<input type="checkbox"/> Solicitud de Registro de Marca	<input type="checkbox"/> Búsqueda Temática
<input type="checkbox"/> Oposición	<input type="checkbox"/> Copia de Documentos
<input type="checkbox"/> Recursos	<input type="checkbox"/> Solicitud de Patente
<input type="checkbox"/> Acción de Anulación	<input type="checkbox"/> Publicación
<input type="checkbox"/> Renovación	<input type="checkbox"/> Observaciones de Terceros
<input type="checkbox"/> Reivindicaciones	<input type="checkbox"/> Examen de Fondo
<input type="checkbox"/> Transferencia	<input type="checkbox"/> Prorroga de Plazos
<input type="checkbox"/> Cambio de Nombre	<input type="checkbox"/> Concesión de Patentes
<input type="checkbox"/> Cambio de Domicilio	<input type="checkbox"/> Anualidades
<input type="checkbox"/> Contratos	<input type="checkbox"/> Prorroga de Plazo de Vigencia
<input type="checkbox"/> Embargos y Prohibiciones de Innovar	<input type="checkbox"/> Transferencia de Solicitud y de Patente
<input type="checkbox"/> Títulos	<input type="checkbox"/> Cambio de Domicilio
<input type="checkbox"/> Certificados	<input type="checkbox"/> Cambio de Nombre
<input type="checkbox"/> Testimonios	<input type="checkbox"/> Certificado de Prioridad s/Conv. de París
<input type="checkbox"/> Rescisión de Contratos	<input type="checkbox"/> Certificado de Prioridad y otros documentos
<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Certificado de Estado de Trámite
	<input type="checkbox"/> Copias simples de Doc. de patente por pág.
	<input type="checkbox"/> Petición de anulación
	<input type="checkbox"/> Otros

**DATOS DEL SOLICITANTE**

ORGANISMO O INSTITUCIÓN SOLICITANTE

RUT:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PAIS:

TELEFONO:

E-MAIL:

DOMICILIO CONSTITUIDO:

**DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA**

Certificado Notarial

Carta Poder

Otros:

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Aclaración

## ANEXO 5.- EJEMPLO DE INFORME DE EXAMEN.



MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Rincón 719 - C.P. 11000  
Tel.: (598) 2900 0458 - Fax: (598) 2903 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

### INFORME DE EXAMEN

Montevideo, fecha...

<b>Acta:</b>
<b>Titular:</b>
<b>Título</b>
<b>Agente:</b>

#### 1. Examen de Aspectos Formales:



Requisito		Observaciones
Fecha de presentación y Pago de Tasa de Solicitud		Cumple/No cumple con Art. 1 del Decreto Reglamentario 11/000
Datos de Documento de prioridad y Fecha de Presentación		Cumple/No cumple con Art. 8 del Decreto Reglamentario 11/000.
Fecha de pago de Tasa de Publicación y N° de Boletín		Cumple/No cumple con Art. 10 del Decreto Reglamentario 11/000.
Fecha de pago de Tasa de Examen de Fondo		Cumple/No cumple con Art. 12 del Decreto Reglamentario 11/000.
Observaciones de terceros	Fecha presentación/No se presentaron	Cumple/No cumple Art. 11 del Decreto Reglamentario 11/000.
Fecha de Carta de Autorización	Vigente/vencida	Cumple/No cumple con Circular 02/2016
Título	Cumple/No cumple con Art. 2 del Decreto Reglamentario 11/000, se sugiere modificarlo tomando en consideración el juego reivindicatorio presentado.	
Resumen	Cumple/No cumple con Art. 3D) del Decreto Reglamentario 11/000.	

#### 2. Examen del contenido técnico de la solicitud:

**Descripción:** la presente solicitud se refiere a.....

Cumple/No cumple con lo establecido el Art. 4 del Decreto N°11/000. -

**Indicar observaciones:**

**Aplicación Industrial:** cumple/no cumple con Art. 12 de la ley 17164

ANEXO 5 - continuación



MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
 Rincón 719 - C.P. 11000  
 Tel.: (598) 2900 0658 - Fax: (598) 2903 1140  
 www.dnpi.gub.uy  
 Montevideo - Uruguay

**Reivindicaciones:** la solicitud contiene un juego reivindicatorio compuesto por xx reivindicaciones / Sí ha sido modificado el juego reivindicatorio original, citar: x ej. El análisis del juego reivindicatorio aplica a las reivindicaciones modificadas por el Solicitante, en el escrito presentado en la fecha xx/xx/xxxx. El mismo contiene un juego reivindicatorio compuesto por xx reivindicaciones, pertenecientes a las siguientes categorías:

Reivindicaciones	Categoría	Reivindicación Independiente
X a x1		
X2 a xx.		

Del análisis del juego reivindicatorio surgen las siguientes observaciones:

Nota: retirar del cuadro las observaciones que no aplican



Parámetro	Reivindicaciones	Observaciones
Claridad		Art 3 A del Decreto N°11/000 - de la descripción, y Art 5B del Decreto N°11/000 - de las reivindicaciones
Amplitud		Art. 3 B y Art. 5 del Decreto N°11/000.
Unidad de Invención		Art. 29 Ley 17164, art. 15 Decreto N°11/000
Materia no patentable		Descubrimiento, teoría científica o <u>mét.</u> Matemático. Art. 13 A, Ley 17.164. Referencia directa o indirecta a método de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico de personas o animales. Art.14 A, Ley 17.164 Segundo uso, Art.15. Ley 17.164
No Invención		
Segundos Usos		

**3. Examen del cumplimiento de los requisitos de Novedad y Actividad Inventiva**

**Estado de la Técnica:**

Se realizó la búsqueda de antecedentes en la Base Nacional y en la/las Bases de datos: (citar la/las bases consultadas) utilizando diferentes combinaciones de los datos que se citan en el siguiente cuadro.

Inventores	
Palabras Clave	
CIP	

## ANEXO 5 - continuación



MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Rincón 719 - C.P. 11000  
Tel.: (598) 2900 0638 - Fax: (598) 2903 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

---

Se recuperaron los siguientes documentos:

D1  
D2  
D3  
...

*Se debe citar la relevancia de los documentos citados y analizar si la solicitud cumple/no cumple con lo establecido en los artículos 9 y 11,*

**Novedad:**

**Actividad Inventiva:**

**4. Conclusiones:**

PA/... (*numeración correlativa del sistema informático*)

## ANEXO 6.- EJEMPLO DE PROCESO COMPLETO DE EXAMEN DE FONDO.

### VISTA 1.



MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Rivade 719 - C. P. 11000  
Tel.: (598) 2900 9038 - Fax: (598) 2900 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

### INFORME DE EXAMEN

Montevideo, 14 de diciembre de 2016.-

<b>Acta:</b>	Invencción 030254
<b>Titular:</b>	VISTAKON PHARMACEUTICAL LLC
<b>Título:</b>	COMPOSICIONES OFTÁLMICAS DE ALCAFTADINA
<b>Agente:</b>	DIEGO DUFRECHU RODRIGUEZ

#### 1. Examen de Aspectos Formales:

Requisito		Observaciones
Fecha de presentación y Pago de Tasa de Solicitud	30/04/2007	Cumple con Art. 1 del Decreto Reglamentario 11/000
Datos de Documento de prioridad y Fecha de Presentación	US 11/668016 19/03/2007 Pres. 02/07/2007 (US 60/788185 31/03/2006 Fuera de plazo – No aceptada)	Cumple con Art. 8 del Decreto Reglamentario 11/000.
Fecha de pago de Tasa de Publicación y N° de Boletín	27/07/2007 31/08/2007 Bol.95	Cumple con Art. 10 del Decreto Reglamentario 11/000.
Fecha de pago de Tasa de Examen de Fondo	27/07/2007	Cumple con Art. 12 del Decreto Reglamentario 11/000.
Observaciones de terceros	No se presentaron	Art. 11 del Decreto Reglamentario 11/000.
Fecha de Carta de Autorización	27/04/2007 Vigente	Cumple con Circular 02/2016
Título	Cumple con Art. 2 del Decreto Reglamentario 11/000, fue modificado por escrito presentado 04/11/2016	
Resumen	<b>No cumple</b> con Art. 3D) del Decreto Reglamentario 11/000. Debe adecuarse el resumen a la materia reivindicada y eliminar toda referencia a materia no patentable (método de tratamiento terapéutico)	
Presentación en Programa Piloto PPH	Cumple con requerimientos establecidos en la Guía PPH de la DNPI.	

## ANEXO 6 - continuación

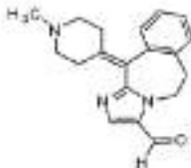


MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Edición 717 - C.P. 11000  
Tel: (598) 2900 0658 - Fax: (598) 2903 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

### 2. Examen del contenido técnico de la solicitud:

**Descripción:** la presente solicitud se refiere a composiciones de alcaftadina (ácido 6, 11-dihidro-11-(1-metil-4-piperidinilideno)-5H-imidazo [2,1-b] benazepina-3-carboxaldehído) y su uso en el tratamiento y prevención de la inflamación y alergias oculares.

Fórmula (I):



Se plantea como objetivo técnico el proveer tratamientos novedosos con ventajas en áreas como la eficacia y la duración de la acción, con similares patrones de seguridad (también se habla de mejorar más de uno de los síntomas de conjuntivitis alérgica simultáneamente y de que pueda inocularse sólo una vez al día).

En varias oportunidades, incluyendo las reivindicaciones, quedan abarcados como posibles agentes activos los N-óxidos de alcaftadina. Esto genera una contradicción con el hecho de que luego los N-óxidos se consignan como productos de degradación indeseables en las soluciones, para los cuales se establecen límites de contenido y se realizan estudios de estabilidad para definir el material de envase más adecuado, tomando como referencia ese contenido límite de N-óxidos. Por lo tanto no puede establecerse que los N-óxidos de alcaftadina podrían ser usados para realizar la invención.

En la memoria se ejemplifican tres soluciones oftálmicas, reivindicando luego composiciones en general, que no fueron efectivamente realizadas, por lo tanto no cualquier composición conteniendo alcaftadina se encuentra respaldada en la memoria descriptiva.

Cumple con lo establecido en el Art. 4 del Decreto Reglamentario 11/000, (Art. 4 (descripción) y Art. 5 (reivindicaciones) del Decreto N°11/000) – la descripción permite la comprensión del problema técnico y la realización de alguno de los aspectos de la invención. No obstante lo anterior, en virtud de la materia reivindicada hay algunas realizaciones que no se encuentran respaldadas.

ANEXO 6 - continuación



MIEM

MINISTERIO DE INDUSTRIA,  
ENERGÍA Y MINERÍA

MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Edificio 719 - C.R. 11000  
Tel: (598) 2900 0458 - Fax: (598) 2903 1148  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

**Aplicación Industrial:** cumple con Art. 12 de la ley 17164

**Reivindicaciones:** la solicitud originalmente presentada contiene un juego reivindicatorio compuesto por 142 reivindicaciones. Con fecha 04/11/2016 fue presentado nuevo juego reivindicatorio conteniendo 10 reivindicaciones. En función del análisis formal previo realizado a la solicitud por su presentación en el marco del proyecto PPH se presenta un nuevo juego reivindicatorio, con 6 reivindicaciones pertenecientes a las categorías detalladas en la tabla que sigue, sobre el cual se realiza el análisis de patentabilidad.

Reivindicaciones	Categoría	Reivindicación Independiente
1 a 6	Composición	I.

Del análisis del juego reivindicatorio surgen las siguientes observaciones:

Parámetro	Reivindicaciones	Observaciones
<b>Claridad</b>	1	Ver nota 1.
	2	Ver nota 2. Art 3 A del Decreto N°11/000 - de la descripción, y Art 5B del Decreto N°11/000 - de las reivindicaciones
<b>Amplitud</b>	1	Ver nota 3. Art. 3 B y Art. 5 del Decreto N°11/000.

**Nota 1:** En la reivindicación N°1 no está especificado si el rango de contenido de alcaftadina es porcentaje en peso o en volumen, lo cual no establece claramente la materia a proteger. Si bien esta información está disponible en la memoria descriptiva, se considera que debe ser específica y claramente establecido en las reivindicaciones.

**Nota 2:** "cantidad efectiva de...µg/kg/día" no hace referencia a una característica de las composiciones reivindicadas sino a una dosis diaria efectiva de un agente activo, por lo que no está definiendo claramente la materia a ser protegida.

**Nota 3:** Se reivindican todas las sales, N-óxidos, hidratos y solvatos o mezclas de los mismos, de alcaftadina, así como composiciones oftálmicas en general, cuando en realidad se ejemplificaron solamente soluciones de alcaftadina, incluso sin especificar si se trata de base o alguna de las sales, por lo que no toda la materia está

## ANEXO 6 – continuación



MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Rivadavia 719 - C. P. 11000  
Tel.: (598) 2900 0950 - Fax: (598) 2900 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

adecuadamente respaldada en la memoria descriptiva, resultando en amplitud excesiva. No puede afirmarse a priori que cualquiera de las sales, hidratos o solvatos de alcaftadina sería compatible con cualquiera de las composiciones nombradas en forma teórica.

A su vez, al incluir los N-óxidos como posibles activos se genera una contradicción con el hecho de que los N-óxidos de alcaftadina están consignados como productos de degradación indeseables (se establece un máximo para su contenido y se hacen estudios de estabilidad de las composiciones tomando como referencia de la estabilidad el límite de esos N-óxidos), por lo cual no se considera clara la materia a proteger.

### 3. Examen del cumplimiento de los requisitos de Novedad y Actividad Inventiva

#### Estado de la Técnica:

Se realizó la búsqueda de antecedentes en la Base Nacional y en la/las Bases de datos Nacional y Espacenet, utilizando diferentes combinaciones de los datos que se citan en el siguiente cuadro.

<b>Inventores</b>	JAGDISH PARASRAMPURIA [US]; AVNER INGERMAN [US]; FRANS JANSSENS [US]; ANTON MEGENS [US];
<b>Palabras Clave</b>	Alcaftadina, composición, oftálmic*, ocular, conjuntivitis, alérgi*, antihistam*
<b>CIP</b>	A 61K 31/55, A 61P 27/14

Se recuperó el documento equivalente **WO2007/117971** y su informe de búsqueda internacional. En el marco del proyecto piloto de examen PPH se tomó conocimiento de los informes de examen de INDECOPI (Perú) realizados sobre la solicitud con número de Expediente 000398-2007.

En suma se encontraron los siguientes documentos:

**D1:** "Estudio de seguridad de la solución oftálmica en voluntarios sanos, normales"; 20/09/2005, XP002451215.

**D2:** "Evaluación de eficacia de la solución oftálmica en la conjuntivitis alérgica aguda inducida"; 14/10/2005, XP002451216.

**D3:** "Evaluación de eficacia de la solución oftálmica en la conjuntivitis alérgica inducida"; 25/10/2005, XP002451217.

## ANEXO 6 – continuación



INSTITUTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

INDUSTRIAL PROPERTY

MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Rincón 719 - C.P. 11000

Tel.: (598) 2900 0458 - Fax: (598) 2901 1140

www.dpi.gub.uy

Montevideo - Uruguay

**D4:** EP0518435 A1 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV), "Derivados de imidazo[2, 1-b ] [3]benzazepina, composiciones y métodos de utilización" - 16/12/1992,

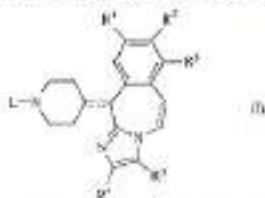
**D5:** BHARGAVA A. ET. AL: "Enfermedad alérgica ocular"; DRUGS OF TODAY, vol. 34, no. 11, 1998, páginas 957-971, XP000990315.

**D6:** EP0073506 (A1) (BOEHRINGER INGELHEIM KG) - 09/03/1983 - "Procedimiento para la preparación de compuestos heterocíclicos", (equivalente española ES8405018 - 01/09/1984).

**D7:** WO9206981 (A1) (SCHERING CORPORATION) - 30/04/1992 - "Imidazobenzazepinas e imidazopirindoazepinas sustituidas".

**D8:** US5641805 (A) - Topical ophthalmic formulations for treating allergic eye diseases - 24/06/1997 -

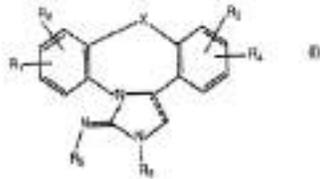
El documento **D4** divulga compuestos de fórmula I:



, de los cuales el ejemplo sintetizado **4.16** en la tabla 4 es la alcaftadina, y el **4.23** es la alcaftadina ácido carboxílico (que corresponde con la fórmula II consignada en la memoria del documento en examen). Esta familia de compuestos tiene un perfil de actividad antialérgica, habiendo sido encontrados de interés para el tratamiento de enfermedades como rinitis y conjuntivitis alérgicas, urticaria crónica, asma alérgica y similares. También se divulgan, en forma general, composiciones farmacéuticas que los contienen, para uso oral, rectal, percutánea o parenteral.

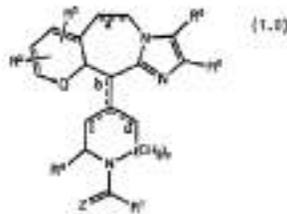
El documento **D6** se refiere al desarrollo de compuestos heterocíclicos de fórmula (I)

ANEXO 6 - continuación



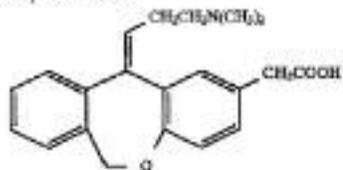
, que tienen actividad antialérgica, antihistaminica y antiserotoninérgica, así como también revela su utilización y composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos.

El documento **D7** se refiere al desarrollo de compuestos heterociclicos de fórmula (1.0), que son usados en composiciones farmacéuticas varias como agentes en el tratamiento de asma, otras enfermedades alérgicas, bronquitis y otras enfermedades inflamatorias.



El documento **D8** describe formulaciones tópicas conteniendo como ingrediente activo Ácido ((11Z)-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6,11- dihidrodibenzo [b,e] oxepin-2-il)acético (Olopatadina) o sus sales farmacéuticamente aceptables, usadas para el tratamiento de enfermedades alérgicas oculares, tales como conjuntivitis alérgica y otras.

Olopatadina:



Las formulaciones divulgadas en D8 contienen el agente activo, un agente o mezcla de agentes como buffer, agentes de isotonicidad, conservantes, estabilizadores y/o secuestrantes y un rango de pH preferido para uso oftalmológico entre 4.5-8.

## ANEXO 6 - continuación



MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Rincón 719 - C. P. 11000  
Tel.: (598) 2900 0658 - Fax: (598) 2903 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

***Novedad:*** Ninguno de los documentos citados D1 a D8 describe específicamente formulaciones oftálmicas conteniendo alcaftadina. Por lo tanto, puede reconocerse la novedad de la materia reivindicada.

No obstante lo anterior, deben cumplirse todos los requisitos de patentabilidad.

***Actividad Inventiva:*** La composición farmacéutica para uso oftálmico que se describe en la solicitud en estudio tiene como única diferencia respecto a las descritas en D8 al agente activo (Alcaftadina en lugar de Olopatadina). De hecho las soluciones de la invención se comparan en el ejemplo 4 con una formulación comercializada de Olopatadina (PATANOL®).

Por lo tanto podría verse la invención planteada como una alternativa a lo ya conocido. En los Ejemplos 2 a 5 en la solicitud se presentan ensayos de actividad.

En el ejemplo 2 se consigna que la alcaftadina era “más potente” que otros antihistamínicos testeados, sin evidenciar datos objetivos de este hecho. Además se establece que la alcaftadina “alivió significativamente los síntomas alérgicos agudos en dosis de 0.1mg/kg”, valor sustancialmente mayor que los manejados como preferidos en la solicitud (se reivindica una “cantidad efectiva” entre menos de 7.1 µg/kg y 5.5 µg/kg de alcaftadina, contra los 1000 µg/kg que resultan en un alivio).

En el ejemplo 3 de prevención de síntomas alérgicos, se establece que “la alcaftadina fue tan efectiva como el control positivo y más efectiva que el placebo”, mostrando que tiene un efecto similar a lo comparado, no sorprendente ni mayor. El que sea más efectiva que el placebo es el mínimo deseable para mostrar que tiene alguna actividad, lo cual tampoco muestra una ventaja técnica.

En el ejemplo 4 los resultados expresados son:

- “exhibieron una inhibición (...) relacionada con la dosis en comparación con el placebo”
- “el grupo de tratamiento 0.25% presentó valores de picazón inferiores a los del vehículo o PATANOL”
- “Todas las concentraciones de alcaftadina mostraron algún nivel de alivio de la congestión nasal y rinoresaca en diferentes puntos temporales. Estos valores a menudo alcanzan relevancia estadística frente ya sea el placebo y en algunos casos el control activo ( $p < 0.05$ ).”

El que muestre un efecto relacionado con la dosis es relevante para establecer posteriormente rangos de dosis efectivas, pero no muestra el efecto o ventaja técnica. “Algún nivel de alivio” o valores “inferiores” son expresiones que tampoco permiten visualizar un efecto sorprendente, ni inesperado, ni ventaja técnica respecto a lo conocido.



MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Rincón 719 - C.P. 11000  
Tel: (598) 2900 0658 - Fax: (598) 2903 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

---

Por lo expuesto anteriormente, no sería posible reconocerle actividad inventiva a la materia reivindicada.

#### **4. Conclusiones:**

Claridad, amplitud. Actividad inventiva afectada.

De continuar con el trámite se debería presentar un nuevo juego reivindicatorio que tome en consideración las observaciones realizadas.

Además, cabe aclarar que se considerará como válida únicamente aquella información agregada, que no amplíe lo descrito en la solicitud original, tal cual lo establece el Artículo 30 de la Ley 17164.

En definitiva se invita al solicitante a realizar todos los comentarios que estime pertinentes al respecto de lo planteado.

Se comunica al Solicitante que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39 del Decreto Reglamentario, en caso de no evacuar la vista en el término fijado, se declarará **abandonada** la gestión en trámite.

Del presente informe se confiere vista al Solicitante por el plazo de **30 días**.

**Q.F. Laura I. Torterolo Franco**

**PA/2016/57983**

ANEXO 6 – continuación.

VISTA 2



**INFORME DE EXAMEN**

Montevideo, 7 de febrero de 2017.-

<b>Acta:</b>	Invención 030254
<b>Titular:</b>	VISTAKON PHARMACEUTICAL LLC
<b>Título:</b>	COMPOSICIONES OFTÁLMICAS DE ALCAFTADINA.
<b>Agente:</b>	DIEGO DUFRECHU RODRIGUEZ

Se ha tomado conocimiento de lo expresado por el solicitante en la evacuación de vista del expediente de referencia en respuesta al informe de examen de fecha 14/12/2016, ingresada en esta oficina 28/12/2016, conteniendo argumentaciones respecto a lo observado, a la vez de un nuevo juego reivindicatorio, en base al cual se continúa el examen.

El mismo está compuesto por 5 reivindicaciones, pertenecientes a las siguientes categorías:

Reivindicaciones	Categoría	Reivindicación Independiente
1 a 5	composición	I

Se modificaron las reivindicaciones en atención a las observaciones realizadas al juego reivindicatorio analizado y se modificó el resumen en concordancia con la materia reivindicada.

Del análisis del nuevo juego reivindicatorio surgen las siguientes observaciones:

- Persiste la observación a la amplitud y falta de sustento para todas las "composiciones", siendo que la materia sustentada en la memoria son tres soluciones para uso oftálmico. Otro tipo de composiciones (suspensiones, ungüentos, etc.) no necesariamente se adecuarán a resolver el problema planteado, pero son teóricamente posibles y en la forma de redacción quedarían abarcadas.
- Sería necesario aclarar a qué concentración en % en peso de alcaftadina corresponden las soluciones de reivindicación 5, ya que no queda claro si esta concentración se encuentra comprendida en el rango reivindicado en R1, o correspondería que fuera redactada como una reivindicación independiente.

**Actividad inventiva**

Para un técnico medio versado en el arte farmacéutico es conocido que las formulaciones inyectables y oftálmicas tienen elementos en común, así como

## ANEXO 6 – continuación.



diferencias. En ambos casos pueden usarse principios activos solubles (más deseable y de fácil manejo) como no solubles, los cuales representan sí un mayor desafío a la hora de formular, pero no un imposible. Existen numerosísimas suspensiones inyectables, al igual que suspensiones y ungüentos oftálmicos, en función de las características de solubilidad y tamaño de partícula adecuado del activo.

En ambos tipos de formulaciones se pueden usar o no agentes para ajustar la isotonicidad, y en el caso de las formulaciones oftálmicas, aun siendo soluciones, suele ser ventajoso el uso de agentes que permitan brindar cierta viscosidad, para favorecer la permanencia del activo en contacto con el ojo, pero no es una característica excluyente.

Los requerimientos respecto a la cantidad de principio activo en la formulación están definidos por el rango terapéutico del activo, de acuerdo a la vía de administración, no puede afirmarse que por actuar en forma sistémica las formulaciones requerirían más o menos cantidad de activo.

El documento **D4** no representa un antecedente de la formulación oftálmica, sino que es el documento donde se revela la Alcaftadina y otros compuestos de estructura similar, su acción como antihistamínicos, y su posible uso para afecciones que respondan a antihistamínicos, concretamente para conjuntivitis alérgicas. Es el documento que establece que el compuesto activo de la formulación reivindicada ya es conocido, así como su actividad, al momento de desarrollarse la invención en estudio.

El documento **D8** revela una composición oftálmica cuya única diferencia con la reivindicada en esta solicitud es el principio activo utilizado, también un antihistamínico.

Para un técnico en la materia resultaría lógico sumar los conocimientos de **D4** y **D8** para aplicar una formulación oftálmica a un compuesto que ya se conoce como útil para las conjuntivitis alérgicas.

La ventaja técnica de utilizar alcaftadina en lugar de olopatadina no puede visualizarse, dado que la concentración de olopatadina en la formulación de comparación es 0.1% en peso y la reclamada para alcaftadina está entre 0.1 y 0.35% en peso, por lo tanto tampoco se trata de que se requiera una menor cantidad de principio activo.

Por lo anteriormente expuesto, se mantiene la observación respecto a que no es posible reconocer actividad inventiva en la materia reivindicada en la solicitud en estudio.

En resumen la solicitud no estaría cumpliendo con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8 de la Ley 17164, por lo que se considera la **desestimación**

ANEXO 6 – continuación.



PIEPI - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Rivadavia 749 - C. P. 11000  
Tel.: (598) 2900 3600 - Fax: (598) 2900 1140  
www.dnpi.gov.uy  
Montevideo - Uruguay

de la misma, previo a lo cual se otorga vista de lo actuado al solicitante para que pueda realizar todos los comentarios que estime pertinentes respecto de lo planteado.

Además, cabe aclarar que se considerará como válida únicamente aquella información agregada, que no amplíe lo descrito en la solicitud original, tal cual lo establece el Artículo 30 de la Ley 17164.

Se comunica al Solicitante que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39 del Decreto Reglamentario, en caso de no evacuar la vista en el término fijado, se declarará **abandonada** la gestión en trámite.

Del presente informe se confiere vista al Solicitante por el plazo de 30 días.

**Q. F. Laura I. Torterolo Franco**

**PA/2017/5496**

ANEXO 6 – continuación.



MIEM  
Ministerio de Industria,  
Energía y Minería  
DIRIN - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Riviera 714 - C. P. 11000  
Tel.: (598) 2196 3659 - Fax: (598) 2193 1140  
www.dirin.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

---

## INFORME FINAL DE EXAMEN

---

Montevideo, 21 de abril de 2017.-

<b>Acta:</b>	<b>Invención 030254</b>
<b>Titular:</b>	<b>VISTAKON PHARMACEUTICAL LLC</b>
<b>Título:</b>	<b>COMPOSICIONES OFTÁLMICAS DE ALCAFTADINA</b>
<b>Agente:</b>	<b>DIEGO DU FRECHU RODRIGUEZ</b>

El presente informe se elabora en el marco del proceso de examen de fondo de la solicitud de referencia, durante el cual se emitieron los informes de examen de fechas 14/12/2016 y 7/02/2017, y se recibieron las evacuaciones de vista respectivas de fechas 28/12/2016, 17 y 20/03/2017.

Se ha tomado conocimiento de todo lo expresado por el solicitante en las mencionadas evacuaciones de vista, así como del nuevo juego reivindicatorio presentado con fecha 17/03/2017.

El mismo está compuesto por 4 reivindicaciones, pertenecientes a la categoría de composición, en la cual la reivindicación 1 es la independiente.

Se modificaron las reivindicaciones en atención a las observaciones realizadas al juego reivindicatorio analizado en el informe de examen previamente emitido.

### Actividad inventiva

Como fuera previamente observado, el documento **D4** no representa un antecedente de la formulación oftálmica, sino que es el documento donde se revela la Alcaftadina y otros compuestos de estructura similar, su acción como antihistamínicos, y su posible uso para afecciones que respondan a antihistamínicos, concretamente para conjuntivitis alérgicas. Es el documento que establece que el compuesto activo de la formulación reivindicada ya es conocido, así como su actividad y uso concretos, al momento de desarrollarse la invención en estudio.

El documento **D8** revela una composición oftálmica cuya única diferencia con la reivindicada en esta solicitud es el principio activo utilizado, también un antihistamínico.

Para un técnico en la materia resultaría lógico sumar los conocimientos de **D4** y **D8** para aplicar una formulación oftálmica a un compuesto que ya se conoce como útil para las conjuntivitis alérgicas.

## ANEXO 6 - continuación.



La ventaja técnica de utilizar alcaftadina en lugar de olopatadina no puede visualizarse, dado que la concentración de olopatadina en la formulación de comparación es 0.1% en peso y la reclamada para alcaftadina está entre 0.1 y 0.35% en peso, por lo tanto, tampoco se trata de que se requiera una menor cantidad de principio activo.

El solicitante presenta como parte de la argumentación, una declaración del Dr. Mark B. Abelson, inventor conjunto de la Patente estadounidense 8.664.215, la cual es una continuación de US11/688016, prioridad aceptada de la solicitud en estudio, pero no es inventor conjunto de ésta.

Resulta de interés analizar lo planteado. En dicha declaración se establece: "La alcaftadina, cuando se usó como se ha descrito (en US 11/688,016 y en UY 30.254), demostró la duración de la acción para prevenir el prurito ocular que no se había visto antes", "La alcaftadina mantiene más de 24 horas de duración su acción en un porcentaje significativo de pacientes, siendo la primera droga que muestra de verdad, actividad durante todo el día y la noche después de una sola dosis diaria (...)".

Las pruebas de desafío conjuntival con alérgenos (CAC por sus siglas en inglés), presentadas por el solicitante en la evacuación de vista de fecha 26/01/2017, fueron realizadas evaluando en un punto a las 16 horas, no a las 24 horas, por lo que tampoco fue demostrada la afirmación de que una única dosis diaria sería suficiente. La extensión del período de acción por 8 horas más aparece como especulativa.

Más allá de lo anterior, si bien una eventual prolongación de la acción podría visualizarse como una ventaja, en este caso aparece como una característica del compuesto activo en sí (ya conocido) en su interacción con el medio interno del individuo, o con los excipientes de la formulación, que estaría modificando su comportamiento farmacodinámico, y no como una consecuencia de una invención, de una manipulación producto de actividad inventiva humana, ya que se está utilizando una formulación que no está caracterizada o generada para modificar dicho comportamiento.

En resumen, un técnico en la materia encontraría motivación para aplicar una formulación oftálmica ya descrita con un agente activo ya conocido, *observando como resultado en pruebas de rutina en el arte farmacéutico una eventual mayor duración de la acción del activo, siendo esto último fruto de las propias características del agente activo y sus interacciones y no producto de una actividad inventiva*, lo cual refuerza los argumentos en favor de las objeciones planteadas a la presente solicitud.

## ANEXO 6 - continuación



Por lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta todos los argumentos presentados por el solicitante, se mantiene la consideración respecto a que no es posible reconocer actividad inventiva en la materia reivindicada en la solicitud en estudio.

Teniendo en cuenta todo lo expresado anteriormente, se recomienda proceder a la **DESESTIMACIÓN** de la solicitud, acta N° **30254**.

Q. F. Laura I. Torterolo Franco

PA/2017/16785

## ANEXO 7.- EJEMPLO DE INFORME FINAL DE CONCESIÓN.

### Vista 1.



**MIEM**  
MINISTERIO DE INDUSTRIA,  
ENERGÍA Y MINERÍA

MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Edificio 719 - C.P. 11000  
Tel.: (598) 2900 0658 - Fax: (598) 2903 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

---

### INFORME DE EXAMEN

---

Montevideo, 24 de enero de 2018.-

**Acta:** Invención 033692  
**Titular:** ABBOTT GMBH & CO. KG y AbbVie Bahamas Limited  
**Título:** DISPERSIONES SÓLIDAS EXTRUIDAS POR FUSIÓN QUE CONTIENEN UN AGENTE INDUCTOR DE APOPTOSIS  
**Agente:** MAYER WEST, Agustín Miguel

**1. Examen de Aspectos Formales:**

Requisito		Observaciones
Fecha de presentación y Pago de Tasa de Solicitud	27/10/2011	Cumple con Art. 1 del Decreto Reglamentario 11/000
Datos de Documento de prioridad y Fecha de Presentación	US 61/408527 29/10/2010 22/03/2012	Cumple con Art. 8 del Decreto Reglamentario 11/000.
Fecha de pago de Tasa de Publicación y N° de Boletín	30/03/2012 30/04/2012 BOL 151	Cumple con Art. 10 del Decreto Reglamentario 11/000.
Fecha de pago de Tasa de Examen de Fondo	12/07/2012	Cumple con Art. 12 del Decreto Reglamentario 11/000.
Observaciones de terceros	No se presentaron	N/A Art. 11 del Decreto Reglamentario 11/000.
Fecha de Carta de Autorización	29/11/2016 Vigente	Cumple con Circular 02/2016
Título	DISPERSIONES SÓLIDAS EXTRUIDAS POR FUSIÓN QUE CONTIENEN UN AGENTE INDUCTOR DE APOPTOSIS Cumple con Art. 2 del Decreto Reglamentario 11/000, se sugiere modificarlo tomando en consideración el juego reivindicatorio presentado.	
Resumen	Una dispersión sólida pro-apoptótica que comprende, en una forma esencialmente no cristalina, un compuesto inhibidor de familia de proteínas Bcl-2 de la Fórmula I, definido en la presente, disperso en una matriz sólida que comprende (a) un vehículo polimérico soluble en agua farmacéuticamente aceptable y (b) un agente tensioactivo farmacéuticamente aceptable. Un proceso para preparar dicha dispersión sólida que comprende someter a una temperatura elevada el compuesto de la Fórmula I, el vehículo polimérico soluble en agua y el agente tensioactivo,	

Anexo 7. Continuación.



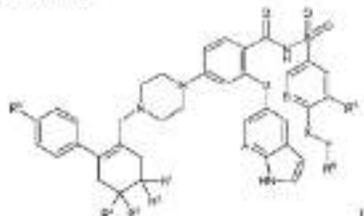
MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
 Avenida 719 - C.P. 11000  
 Tel.: (598) 2900 0608 - Fax: (598) 2903 1140  
 www.dnpi.gub.uy  
 Montevideo - Uruguay

	<p>para proveer una mezcla semisólida extruible; extrudir la mezcla semisólida; y enfriar el extrudado resultante para proveer una matriz sólida que comprende el vehículo polimérico y el agente tensioactivo y en el cual está disperso el compuesto en una forma esencialmente no cristalina. La dispersión sólida es apropiada para una administración por vía oral a un sujeto que la necesita para tratar una enfermedad caracterizada por la sobreexpresión de una o más proteínas antiapoptóticas de la familia Bcl-2, por ejemplo cáncer o una enfermedad inmune o autoinmune.</p> <p>No cumple con Art. 3D) del Decreto Reglamentario 11/000. Se sugiere acotar el resumen a aproximadamente 100 palabras, eliminando toda referencia directa o indirecta a método de tratamiento terapéutico.</p>
Presentación en Programa Piloto PPH	Cumple con requerimientos establecidos en la Guía PPH de la DNPI.

2. Examen del contenido técnico de la solicitud:

**Descripción:** la presente solicitud se refiere a una dispersión sólida que comprende, un compuesto inhibidor de familia de proteínas Bcl-2 de la Fórmula I, disperso en una matriz sólida que comprende (a) un vehículo polimérico soluble en agua farmacéuticamente aceptable y (b) un agente tensioactivo farmacéuticamente aceptable. También refiere a un proceso para preparar dicha dispersión sólida que comprende someter a una temperatura elevada el compuesto de la Fórmula I, el vehículo polimérico soluble en agua y el agente tensioactivo, para proveer una mezcla semisólida extruible; extrudir la mezcla semisólida; y enfriar el extrudado resultante para proveer una matriz sólida que comprende el vehículo polimérico y el agente tensioactivo y en el cual está disperso el compuesto en una forma esencialmente no cristalina.

Fórmula I:



## Anexo 7. Continuación.



MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Rivadavia 719 - C. P. 11000  
Tel.: (598) 2902 6658 - Fax: (598) 2901 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

En la memoria descriptiva se encuentran enumeradas las diferentes posibilidades para los grupos sustituyentes R0 a R6, así como los componentes A, B, X e Y.

El juego reivindicatorio presentado con fecha 05/07/2017 acota esas posibilidades, dejando definida la materia a proteger para los compuestos de fórmula I en los que:

R0 es cloro;

R1 y R2 son H;

R3 y R4 son metilo;

A1 es N y A2 es CH;

R5 es nitro;

X es -NH-;

Y es -(CH2)n- donde n es 1; y

R6 se selecciona del grupo que consiste en tetrahidropirano y 4-hidroxi-4-metilciclohexilo.

Estos compuestos se nombran como:

4-(4-[[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil]piperazin-1-il)-N-[(3-nitro-4-[[tetrahydro-2H-piran-4-ilmetil]amino]fenil)sulfonyl]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida (compuesto **5** en memoria descriptiva).

4-(4-[[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil]piperazin-1-il)-N-[(4-[(trans-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metil]amino]-3-nitrofenil)sulfonyl]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida

4-(4-[[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil]piperazin-1-il)-N-[(4-[(cis-4-hidroxi-4-metilciclohexil)metil]amino]-3-nitrofenil)sulfonyl]-2-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida (compuestos **337** y **338** respectivamente, en memoria descriptiva).

La solicitud presenta además una dispersión sólida que contienen un compuesto de fórmula I o una sal farmacéuticamente aceptable, disperso en una matriz sólida que comprende un vehículo polimérico soluble en agua y un surfactante, un proceso para su fabricación (fusión/extrusión) y formas farmacéuticas sólidas preparadas con dicha dispersión.

Se divulgan 6 formulaciones de dispersión (ejemplos 1 a 6) y se realizaron pruebas con distintas cargas de droga, evaluando las condiciones del proceso de fabricación.

Cumple con lo establecido el Art. 4 del Decreto N°11/000.

**Aplicación Industrial:** cumple con Art. 12 de la ley 17164

Anexo 7. Continuación.



MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
 Rambla 719 - C.P. 11000  
 Tel: (598) 2600 0458 - Fax (598) 2403 1146  
 www.dnpi.gub.uy  
 Montevideo - Uruguay

**Reivindicaciones:** la solicitud fue presentada originalmente con un juego reivindicatorio compuesto por 56 reivindicaciones.

En el marco de la presentación para el programa piloto PPH, se presentó un juego reivindicatorio con fecha 05/07/2017, compuesto por 35 reivindicaciones, pertenecientes a las siguientes categorías:

Reivindicaciones	Categoría	Reivindicación Independiente
1 a 13	Producto: dispersión sólida	1
14 a 24	Proceso de preparación de la dispersión	14
25 a 35	Producto: forma farmacéutica con la dispersión sólida	25

Del análisis del juego reivindicatorio surgen las siguientes observaciones:

Parámetro	Reivindicaciones	Observaciones
Claridad	10 33	<b>Nota 1</b> Art 3 A del Decreto N°11/000 - de la descripción, y Art 5B del Decreto N°11/000 - de las reivindicaciones
Amplitud	25	<b>Nota 2.</b> Art. 3 B y Art. 5 del Decreto N°11/000.
Unidad de Invención	Ver nota 1.	Art. 29 Ley 17164, art. 15 Decreto N°11/000

**Nota 1:** La materia a proteger no se encuentra clara y concisamente definida. La reivindicación 10 está planteada como dependiente de la 1. Sin embargo, la reivindicación 1 establece un contenido de compuesto activo entre 5 y 15% y en la R10 se establece de 5 a 40%, lo cual no corresponde con el primer rango reivindicado ni con lo descrito en la memoria. A su vez en R10 se establece un contenido para el deslizante, que no se encuentra definido en R1, sino que aparece como una posible característica adicional en R5. Esto estaría mostrando una composición en R10 que difiere de la de R1, lo que a su vez podría afectar la unidad de invención. Esto queda trasladado a las reivindicaciones dependientes de R10.

Una observación equivalente le cabe a la reivindicación 33 y sus dependientes, ya que describe una forma farmacéutica que comprende la dispersión sólida según R1, pero que contiene un deslizante (dióxido de silicio coloidal), el cual se agrega como característica adicional en R5.

## Anexo 7. Continuación.



PIEPI - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Avda. 719 - C.P. 11000  
Tel.: (598) 2900 0608 - Fax: (598) 2901 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

Deben establecerse clara y coherentemente las dependencias y las composiciones para que la materia a proteger esté adecuadamente delimitada.

**Nota 2:** la expresión "forma de dosificación farmacéutica administrable por vía oral" es excesivamente amplia, abarcando una enorme cantidad de posibilidades, la mayoría de las cuales no se encuentra realmente respaldada en la memoria descriptiva y resulta especulativa. No puede afirmarse a priori que la dispersión según la invención puede adecuarse a la preparación de cualquier forma farmacéutica oral. Se recomienda acotar la materia reivindicada a las formas que fueron realizadas.

### 3. Examen del cumplimiento de los requisitos de Novedad y Actividad Inventiva

#### Estado de la Técnica:

Se realizó la búsqueda de antecedentes en la Base Nacional y en la Bases de datos Espacenet, utilizando diferentes combinaciones de los datos que se citan en el siguiente cuadro.

<b>Inventores</b>	Esther Birtalan; Peter Hoelig; David J. Lindley; Yeshwant D. Sanzgiri; Ping Tong;
<b>Palabras Clave</b>	Dispersion, sólida, composición, fusion, extrusion, apoptosis, clorofenil-dimetilciclohex-1-en-il-metil-tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil
<b>CIP</b>	A61K9/16, A61K9/20, A61K31/437, A61K47/34, A61P35/00.

Se recuperó el documento equivalente **WO2012121758** y su informe de búsqueda internacional. En suma se encontraron los siguientes documentos:

**D1 US2010184750 (A1)** - 2010-07-22 - APOPTOSIS-INDUCING AGENTS FOR THE TREATMENT OF CANCER AND IMMUNE AND AUTOIMMUNE DISEASES

**D2 US2008280921 (A1)** - 2008-11-13 Amorphous Aripiprazole and Process for the Preparation thereof

**D3 WO2010065824 (A2)** - 2010-06-10 -APOPTOSIS-INDUCING AGENTS FOR THE TREATMENT OF CANCER AND IMMUNE AND AUTOIMMUNE DISEASES (equivalente UY32681)

Anexo 7. Continuación.



MIEM  
MINISTERIO DE INDUSTRIA,  
ENERGÍA Y MINERÍA  
PIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Rivón 719 - C.P. 11000  
Tel.: (376) 2900 0458 - Fax: (376) 2901 1148  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

**D4 US2010160322 (A1)** - 2010-06-24 - APOPTOSIS-INDUCING AGENTS FOR THE TREATMENT OF CANCER AND IMMUNE AND AUTOIMMUNE DISEASES

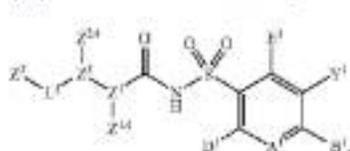
**D5 US2010152183 (A1)** - 2010-06-17 - BCL-2-SELECTIVE APOPTOSIS-INDUCING AGENTS FOR THE TREATMENT OF CANCER AND IMMUNE DISEASES

**D6 CN101548960 (A)** - 2009-10-07 - High-dissolution oral bifendate capsule and preparation method thereof

**D7 US2007237823 (A1)** - 2007-10-11 - Solid Pharmaceutical Form Comprising and Ltb4 Antagonist

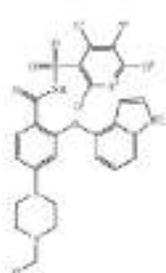
**D8 Wermuth et.al - The practice of Medicinal Chemistry** - Elsevier - 2<sup>nd</sup>. Ed. (2003) ("Drug Solubilization with organic solvents, surfactants and lipids", págs.646-647)

El documento **D1** divulga compuestos que inhiben la actividad de la proteína anti-apoptótica Bcl-2, composiciones que contienen los compuestos y métodos de tratamiento de enfermedades durante las cuales se expresa la proteína anti-apoptótica Bcl-2. La fórmula general de los compuestos es la fórmula I:



(I)

Según los sustituyentes, en una realización los compuestos tienen la fórmula IV:



(IV)

## Anexo 7. Continuación.

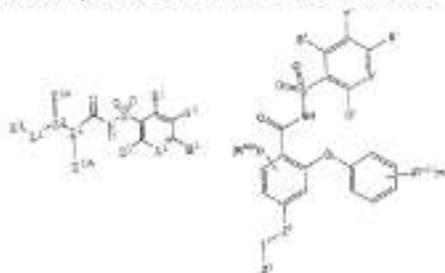


MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Rincón 719 - C. P. 11000  
Tel.: (598) 2900 0658 - Fax: (598) 2903 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

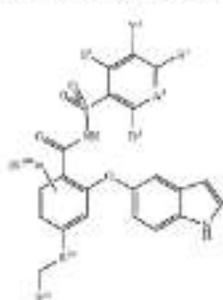
El documento **D2** divulga una dispersión sólida del compuesto 7-[4-(4-(2,3-diclorofenil)-piperazinil)-butoxi]-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona (o aripiprazol), con un bajo contenido del compuesto en forma cristalina (menor al 20%, preferentemente menor al 5%), que contiene vehículo con un estabilizante, el cual puede comprender un polímero soluble en agua y un surfactante. El compuesto activo se mantiene en una forma morfológicamente estable, con buena solubilidad en sistemas acuosos, y la dispersión sólida se puede preparar por ejemplo por fusión-extrusión. La dispersión muestra características de biodisponibilidad del activo mejoradas respecto a las formas amorfas o cristalinas.

Los documentos **D3** a **D5**, con los mismos solicitante e inventores, divulgan otros grupos de compuestos, cuyas fórmulas generales son cercanas a las de la solicitud en estudio, que también inhiben la actividad de la proteína anti-apoptótica Bcl-2, así composiciones que contienen los compuestos y métodos de tratamiento de enfermedades durante las cuales se expresa Bcl-2.

Los compuestos de **D3** tienen la estructura:



Los compuestos de **D5** tienen, en una forma de realización, la fórmula II:



## Anexo 7. Continuación.



MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Rivón 719 - C.P. 11000  
Tel.: (598) 2900 0458 - Fax: (598) 2903 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

El documento **D6** divulga una formulación farmacéutica en forma de cápsulas, con bifenidato como compuesto activo, en una dispersión sólida obtenida por fusión-extrusión. Dicha dispersión está compuesta por un vehículo hidrofílico (por ejemplo copolímero de vinilpirrolidona, povidona, Hidroxipropilmetilcelulosa, poloxámero, PEG o HPC), junto con un deslizante como ser sílica gel, almidón de maíz, ácido esteárico, talco y otros. La dispersión, llevada al tamaño de partícula deseado, puede formularse con otros excipientes farmacéuticos adecuados para obtener formulaciones encapsulables. El bifenidato es conocido por ser una droga poco soluble y sus formulaciones muestran baja biodisponibilidad. La formulación descrita en D6 permite mejorar el perfil de solubilidad y la biodisponibilidad de la forma farmacéutica obtenida.

En este documento se encuentra establecido, en la descripción del arte previo, que la tecnología de fusión-extrusión muestra un efecto muy útil para mejorar la disolución de drogas poco solubles, mejorando de este modo su biodisponibilidad.

El documento **D7** divulga una dispersión sólida obtenida por fusión-extrusión, comprendiendo un compuesto activo (un antagonista LT<sub>B4</sub>), el cual se encuentra mezclado en una matriz polimérica fundible y opcionalmente uno o más coadyuvantes. La matriz polimérica comprende homopolímeros y copolímeros hidrosolubles de N-vinilpirrolidona, así como otros coadyuvantes, entre los que se contemplan silicatos, sílica, ácido esteárico, talco, sacarosa, lactosa, metilcelulosa, ésteres de polietilenglicol de ácidos grasos, polisorbatos y otros. Se establece también que variando el tipo y cantidad del polímero usado, pueden obtenerse dispersiones con mayor o menor hidrofiliidad, de tal modo de proveer una disolución rápida o retrasada, permitiendo variar el perfil de liberación del compuesto activo.

### **Novedad:**

En los documentos **D1** y **D3** a **D5**, si bien las fórmulas estructurales de los compuestos divulgados tienen unidades estructurales relacionadas con los de la solicitud en estudio, no se encuentran específicamente divulgados ni ejemplificados los tres compuestos que se reivindican en la solicitud en estudio. En virtud de esto tampoco se encuentran divulgadas composiciones que los contengan, aunque las formulaciones planteadas en **D2** o **D7**, por ejemplo, tienen al principio activo como única diferencia.

Por lo tanto, puede reconocerse la novedad de la materia reivindicada.

No obstante lo anterior, deben cumplirse todos los requisitos de patentabilidad.

## Anexo 7. Continuación.



MINISTERIO DE INDUSTRIA,  
ENERGÍA Y MINERÍA

MIEM - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial  
Rincón 719 - C.P. 11000  
Tel.: (598) 2900 0458 - Fax: (598) 2903 1140  
www.dnpi.gub.uy  
Montevideo - Uruguay

---

### Actividad Inventiva:

En el documento **D6** se encuentra establecido, en la descripción del arte previo, que la tecnología de fusión-extrusión muestra un efecto muy útil para mejorar la disolución de drogas poco solubles, mejorando de este modo su biodisponibilidad. También queda demostrado en lo establecido en **D8**, sin necesidad de combinar los documentos. Esta información, así como las posibles formulaciones para realizar las dispersiones sólidas, se encuentra dentro del conocimiento general del arte farmacéutico a la fecha determinada para el estado de la técnica de la solicitud en estudio (fecha de la prioridad reivindicada).

**D2** presenta un ejemplo de formulación para una dispersión sólida, esencialmente con los mismos componentes de la utilizada en la solicitud en estudio, aplicada para un agente activo en particular.

Un técnico en el arte farmacéutico encontraría obvio aplicar esta tecnología a otros compuestos de interés farmacológico, para lograr formas farmacéuticas de administración oral, aún sin encontrar sugerencia al respecto en otros documentos y sin que sea necesaria la similitud estructural con los compuestos activos ejemplificados particularmente.

Los resultados obtenidos para ejemplos como el divulgado en **D2**, le permitirían tener una expectativa razonable de éxito.

La mejora en el perfil de disolución y biodisponibilidad de los compuestos de interés no sería un resultado sorprendente o inesperado, sino lo que se desprende del conocimiento del arte previo.

Por lo anteriormente expresado, no podría reconocerse la actividad inventiva de la materia reivindicada en la solicitud en estudio.

### 4. Conclusiones:

Se reconoce novedad de la materia reivindicada.

No se reconoce actividad inventiva.

En resumen la solicitud no cumple con todos los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8 de la Ley 17164, por lo que se considera la **desestimación** de la misma, previo a lo cual se otorga vista de lo actuado al solicitante para que pueda realizar todos los comentarios que estime pertinentes al respecto de lo planteado.

Cabe aclarar que se considerará como válida únicamente aquella información agregada, que no amplíe lo descrito en la solicitud original, tal cual lo establece el Artículo 30 de la Ley 17164.

Anexo 7. Continuación.



Se comunica al Solicitante que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39 del Decreto Reglamentario, en caso de no evacuar la vista en el término fijado, se declarará **abandonada** la gestión en trámite.

Del presente informe se confiere vista al Solicitante por el plazo de 30 días.

**Q.F. Laura I. Torterolo Franco**

**PA/2018/3520**

## Anexo 7. Continuación.



**MIEM**

INSTITUTO DE MEDICAMENTOS,  
ALIMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

19001 - Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual

Avda. 19 de Abril, s/n

Tel: (598) 2401 8000 - Fax: (598) 2401 1140

www.inpi.gub.uy

Montevideo - Uruguay

### INFORME FINAL

Montevideo, 12 de abril de 2018.-

<b>Acta:</b>	<b>033692</b>
<b>Titular:</b>	AbbVie Ireland Unlimited Company
<b>Título:</b>	<b>DISPERSIÓN SÓLIDA, PROCESO PARA PREPARARLA Y FORMA DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA ADMINISTRABLE POR VÍA ORAL QUE LA COMPRENDE</b>
<b>Agente:</b>	ANA NOCETTI HERRERA

Se ha tomado conocimiento de lo expresado por el solicitante en la evacuación de vista del expediente de referencia, ingresada en esta oficina con fecha 01/03/2018, donde presenta nuevo título y resumen, así como un juego reivindicatorio modificado.

Nuevo título:

"DISPERSIÓN SÓLIDA, PROCESO PARA PREPARARLA Y FORMA DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA ADMINISTRABLE POR VÍA ORAL QUE LA COMPRENDE".

Nuevo resumen:

"Dispersión sólida pro-apoptótica que comprende, en forma esencialmente no cristalina, un compuesto de Fórmula I inhibidor de Bcl-2, definido en la presente, disperso en una matriz sólida que comprende (a) un vehículo polimérico soluble en agua farmacéuticamente aceptable y (b) un agente tensioactivo farmacéuticamente aceptable; y proceso para prepararla, que comprende someter a una temperatura elevada el compuesto, vehículo polimérico y agente tensioactivo, proveyendo una mezcla semisólida extruible; extrudir dicha mezcla; y enfriar el extrudado, proveyendo una matriz sólida que comprende el vehículo polimérico y el agente tensioactivo, en donde está disperso el compuesto en forma esencialmente no cristalina."

Se toma nota del nuevo juego reivindicatorio presentado, que consta de 28 reivindicaciones, pertenecientes a las siguientes categorías:

<b>Reivindicaciones</b>	<b>Categoría</b>	<b>Reivindicación Independiente</b>
1 a 9	Producto: dispersión sólida	1
10 a 20	Proceso de preparación de la dispersión sólida	10
21 a 28	Producto: composición farmacéutica	21

## ANEXO 7. Continuación.



Los argumentos presentados por la solicitante con referencia a la observación de falta de Actividad Inventiva, permiten revisar dicha observación y considerarla subsanada, por lo que se reconoce la misma.

Habiendo atendido las sugerencias y observaciones oportunamente planteadas en el informe de examen de fecha 24/01/2018, se estaría en condiciones de alcanzar los requisitos de patentabilidad.

Por lo tanto, la invención estaría cumpliendo con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8º de la ley 17164.

Teniendo en cuenta todo lo expresado anteriormente, se recomienda proceder a la **CONCESIÓN** de la patente de invención para la solicitud, acta N° **33692** (fecha de presentación **27/10/2011**), prioridad de US N°61/408527 de fecha 29/10/2010, de título "DISPERSIÓN SÓLIDA, PROCESO PARA PREPARARLA Y FORMA DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA ADMINISTRABLE POR VÍA ORAL QUE LA COMPRENDE", con la **memoria descriptiva** según fs. **4 a 575** del documento electrónico, **resumen** según fs. **803** del documento electrónico y **reivindicaciones** según fs. **805 a 811** del documento electrónico (título, resumen y reivindicaciones corresponden a lo establecido en la respuesta a examen ingresada con fecha 01/03/2018).

Q. F. Laura I. Torterolo Franco

PA/2018/18713

**ANEXO 8.- EJEMPLO DE INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL DE CONFORMIDAD CON EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT).**

**PCT/US2017/043944 22.12.2017**

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.  
PCT/US2017/043944

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b>		
IPC(8) - A46B 11/00; A46B 11/02; A47L 11/40; B01F 3/04; B01F 5/04; B08B 3/00 (2017.01) CPC - A46B 11/008; A46B 11/0017; A46B 11/002; A46B 11/0037; A46B 11/0055; A46B 2200/1033; A47L 11/4005; A47L 11/4063; B01F 3/04446; B01F 5/0405; B01F 5/0406; B08B 3/003 (2017.08)		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b>		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) See Search History document		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched See Search History document		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) See Search History document		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 963 810 A2 (PHILLIPS) 30 July 1993 (20.07.1993) entire document	1, 3, 4, 8, 15-17
Y	US 4,383,935 A (HULL) 17 May 1981 (17.05.1981) entire document	1, 3, 4, 8, 15-17
Y	US 7,631,388 B1 (SANTIAGO et al) 15 December 2009 (15.12.2009) entire document	17
A	US 2618/0157996 A1 (FIELD) 09 June 2016 (09.06.2016) entire document	1-17
A	US 4,540,440 A (FORD, JR. et al) 03 February 1987 (03.02.1987) entire document	1-17
A	US 4,030,665 A (KOYAMA) 21 June 1977 (21.06.1977) entire document	1-17
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
<p>* Special categories of cited documents:</p> <p>"A" documents defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date</p> <p>"I" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"A'" document member of the same patent family</p>		
Date of the actual completion of the international search 28 November 2017		Date of mailing of the international search report <b>22 DEC 2017</b>
Name and mailing address of the ISA/US Mail Stop PCT, Attn: ISA/US, Commissioner for Patents P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 Facsimile No. 571-373-8330		Authorized officer: <b>Blaine R. Copenhagen</b> PCT Helper: 571-273-0966 PCT DDP: 571-273-7774

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2015)

---

## ANEXO 9.- ABREVIATURAS.

- **MIEM:** Ministerio de Industria, Energía y Minería.
- **DNPI:** Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
- **LEY:** Para los propósitos del presente documento la referencia a la “ley”, corresponde a la Ley 17164.
- **DECRETO 11/000:** Para los propósitos del presente documento la referencia al reglamento, corresponde al decreto 11/000 de fecha 13/01/2000.
- **"Clasificación" o "IPC" o "CIP":** Es la Clasificación Internacional de Patentes.
- **EDF:** Examen de Fondo.
- **PCT:** Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (en inglés: Patent Cooperation Treaty).