

# Sobre el funcionamiento y “alertas” en el sistema de patentes en el Perú

**ALFREDO MARAVÍ CONTRERAS**

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
Máster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
Profesor de Derecho Mercantil, Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Maestría en Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

## SUMARIO:

- I. Introducción.
- II. Sobre la base legal y autoridades en Perú.
- III. ¿Qué son las patentes de invención?
- IV. ¿Qué es una invención?
- V. No invenciones.
  1. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
  2. El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.
  3. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el Derecho de Autor.
  4. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.
  5. Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales.
  6. Las formas de presentar información.
- VI. Tipos de patentes de invención.
  1. Patente de producto.
  2. Patente de procedimiento.
- VII. Requisitos para obtener una patente de invención.
  1. Novedad.
  2. Nivel inventivo.
  3. Susceptible de Aplicación Industrial.
- VIII. Excepciones a la patentabilidad.
- IX. Derechos y limitaciones sobre la patente.
- X. Otras características clave del sistema de patentes.
- XI. A modo de conclusión.



## I. INTRODUCCIÓN

El Derecho de la Propiedad Intelectual puede ser dividido en dos grandes ramas. Por un lado, tenemos el Derecho de la Propiedad Industrial y la otra rama la constituyen los Derechos de Autor. Dentro de la Propiedad Industrial es que se encuentran las patentes de invención, las patentes de modelos de utilidad y el registro de diseños industriales. En el presente artículo, abordaremos únicamente las patentes de invención.

En general, se puede afirmar que las patentes son mecanismos para proteger creaciones tecnológicas; otorgando derechos de exclusiva para que el titular pueda explotarlas económicamente, luego de lo cual, las creaciones son de libre uso; es decir, de dominio público.

Como la finalidad del sistema es compleja, pues busca generar un balance entre otorgar protección al titular y, a la vez, estimular el desarrollo científico. Existen ciertas particularidades del sistema que suelen ser difíciles de comprender. En este breve artículo, exploraremos algunas características del Derecho de Patentes, que son importantes conocer para tramitarlas, resaltando aquellas características que suelen ser vistas como "trampas" por aquellos que no han sido entrenados en la materia de patentes. A dichas "trampas" las resaltaremos a lo largo del artículo bajo la denominación de "alertas".

Es importante destacar que si bien hay personas que consideran que el sistema de patentes contiene "trampas", estas características que mencionamos no se tratan en absoluto de disposiciones ilegales, ni tampoco mal diseñadas, son solo particularidades del sistema que, mal manejadas, pueden constituirse en obstáculos para que el solicitante logre la protección deseada.

## II. SOBRE LA BASE LEGAL Y AUTORIDADES EN PERÚ

---

1. A nivel internacional, las normas generales más importantes son el Convenio de París y el Acuerdo ADPIC.

En nuestro país, las normas principales que rigen a las patentes son dos: a nivel regional tenemos la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (Integrada actualmente por Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia) y a nivel nacional, tenemos el Decreto Legislativo 1075. Ambas normas se aplican conjuntamente pues, en general, podemos decir que se complementan<sup>1</sup>.

Las autoridades en el registro y defensa de las patentes son la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI (como Primera Instancia) y el Tribunal del INDECOPI, específicamente, la Sala de Propiedad Intelectual (como Segunda Instancia).

## III. ¿QUÉ SON LAS PATENTES DE INVENCIÓN?

Una patente significa que, sobre una novedosa creación tecnológica, se otorgan derechos de exclusiva por un plazo determinado, en tanto la creación cumpla con ciertos requisitos que la legislación establece.

Tradicionalmente, la lógica detrás de proteger las invenciones radica en la siguiente idea: desarrollar un invento requiere una fuerte inversión en tiempo y dinero en investigaciones, pero una vez desarrollada la creación, ésta es fácil de copiar, por lo cual, no hay incentivos para hacer más investigaciones. En tal sentido, por la invención, se brinda un tiempo de explotación exclusiva, de manera que durante ese plazo se puedan recuperar los costos invertidos y generar una ganancia que motive al inventor a seguir creando. El objetivo es beneficiar al creador pero también beneficiar a la sociedad, ya que ésta contará con mayor tecnología.

## IV. ¿QUÉ ES UNA INVENCIÓN?

Ya que la protección se denomina "patente invención", cabe preguntarse ¿qué es una invención?

El artículo 14 de la Decisión 486 solamente indica que:

*"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*

Como podemos apreciar, no se establece una definición de lo que constituye un invento, sin embargo, la doctrina suele definirlo como una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico<sup>2</sup>.

Una definición bastante completa la podemos encontrar en Botana Agra, quien define las invenciones como:

*"Una creación del intelecto humano consistente en una regla para el obrar técnico, no conocida, que indica determinados medios para la actuación sobre las fuerzas de la Naturaleza y de la que se deriva un resultado directamente aplicable en la industria"*<sup>3</sup>

**"Alerta 1":** Acostumbrados a tener una pobre técnica legislativa en nuestras normas, cualquiera podría pensar que la ausencia de una definición legal de invención es un error o vacío de la regulación. En realidad no es así, la norma ha sido creada de esta manera porque se teme que una definición legal podría restringir el ámbito de aplicación de las patentes y, como menciona el artículo 14 de la Decisión 486, las patentes se otorgan en todos los campos de la tecnología.

## V. NO INVENCIONES

Si bien no existe una definición en las normas sobre lo que debe entenderse por invención, la Decisión 486 contempla en su artículo 15 un listado de aquello que no se considera una invención:

### 1. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

Los descubrimientos son los hallazgos tal cual se encuentran en la naturaleza, por lo cual, no hay una labor creativa. Por ejemplo, si descubro un nuevo tipo de diamante, el diamante en sí mismo no lo puedo patentar, pero puedo crear una máquina perforadora que utilice este nuevo mineral. En este caso, la máquina puede ser patentada aunque el diamante no.

**"Alerta 2":** En relación con lo anterior, cabe mencionar que en la Comunidad Andina no se protegen los segundos usos. Éstos se refieren a las situaciones en las cuales se descubren otras aplicaciones para invenciones que ya han sido patentadas<sup>4</sup>. Como uno de los objetivos del sistema de patentes es favorecer el desarrollo científico recompensando la inversión e inventiva, se dice que, ante los segundos usos, no debe otorgarse una nueva patente ya que la recompensa (vía años de exclusividad) ya se otorgó con la primera patente y, otorgar una nueva patente podría desincentivar el desarrollo científico. En otras palabras, aunque se haya invertido tiempo y esfuerzo en encontrar un nuevo uso para el producto patentado, en el fondo, se consideran descubrimientos.

Precisamente, esta situación fue vista en Perú a raíz de que se concedió una patente de segundo uso sobre el producto conocido como Viagra, el cual ya se encontraba patentado para males cardíacos (angina de pecho). Esta segunda patente

2. RODRÍGUEZ – CANO BERCOVITZ, Alberto. *"Los requisitos positivos de la patentabilidad en el derecho alemán"*. Madrid: Sáez, 1969, p. 73 y ss.
3. BOTANA AGRA, Manuel y otros. *"Manual de la Propiedad Industrial"*. Madrid: Marcial Pons, 2009, p.95.
4. Algunos países como Estados Unidos sí otorgan patentes de segundo uso.

tuvo que ser anulada como consecuencia de un proceso que determinó el incumplimiento de Perú de las normas andinas<sup>5</sup>, las cuales prohíben las patentes de segundo uso<sup>6</sup>.

En cuanto a las teorías científicas, éstas son descripciones y explicaciones de la realidad (por ejemplo, la Teoría de la Relatividad) pero no se consideran invenciones porque en sí mismas no son aplicables directamente en el ámbito de la técnica, solamente explican la naturaleza.

Por su parte, los métodos matemáticos (como el Teorema de Pitágoras) consisten en operaciones o razonamientos mentales abstractos que sirven a manera de indicaciones, por lo que en sí mismos tampoco tienen una aplicación técnica.

**2. El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.**

Las patentes relacionadas con seres vivos son las que más debate han generado últimamente. En nuestro país no se consideran invenciones los seres vivos ni parte de ellos (por ejemplo el ADN o la sangre) tal cual y se encuentren en la naturaleza. En consecuencia, las modificaciones humanas a estos elementos sí pueden considerarse como inventos<sup>7</sup>.

Tampoco se consideran invenciones los procesos biológicos naturales, por ejemplo, la fotosíntesis que realizan las plantas<sup>8</sup>.

En cuanto al genoma y germoplasma, el genoma es la totalidad de la información genética de un organismo en particular (por ejemplo, el mapa genético del ser humano) mientras que el germoplasma es el material capaz de transmitir los caracteres hereditarios de una generación a otra. No se considera invención el genoma ni el germoplasma incluso si éste es aislado del resto del cuerpo a través de una manipulación humana y científica.

**3. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el Derecho de Autor.**

Carecen de una naturaleza técnica o industrial pues se orientan a lo estético. Por este motivo, no se protegen vía patentes, ya que tienen su propio sistema de protección a través del Derecho de Autor.

**4. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.**

Se refieren a creaciones intelectuales de carácter abstracto, siendo ejemplos de las mismas "(...) el método para resolver un crucigrama, las reglas de un juego o los planes para organizar una operación comercial"<sup>9</sup>.

5. Ver la Resolución 358 de la Comunidad Andina. Disponible en: <<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DocumentosEntrada/E00023302011.pdf>>.

6. En el momento de la infracción, el artículo pertinente era el 16 de la Decisión 344. Actualmente un contenido igual se encuentra en el artículo 20 de la Decisión 486, el cual indica que "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

7. Por ejemplo, en el Expediente N° 923-2005/OIN se encuentra concedido, hasta el 2025, la patente sobre una bacteria modificada genéticamente.

8. Por ejemplo, existe una hoja artificial que separa el hidrógeno del oxígeno contenidos en el agua, con el objetivo de obtener energía de manera más barata, sin embargo, el proceso sería el mismo que el de la fotosíntesis, por lo que el procedimiento de este aparto no podría ser patentado. Ver: <<http://elcomercio.pe/tecnologia/1414229/noticia-hoja-creada-cientificos-capaz-generar-fotosintesis>> (Fecha de consulta: 11 de noviembre de 2013).

9. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de Propiedad Intelectual y Oficina Europea de

Cabe señalar que en nuestro país no se protegen las "patentes de negocio" (*Methods of doing business*); es decir, no se protegen los planes reglas y métodos para actividades económico-comerciales, aunque en otros países si las reconozcan, como es el caso de Estados Unidos de Norteamérica.

#### 5. Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales.

Los programas de ordenador, por ejemplo el procesador de texto Microsoft Word, se protegen en Perú utilizando el sistema de Derechos de Autor. Algunos otros países, además de utilizar el mecanismo del Derechos de Autor, les brindan protección vía patentes.

#### 6. Las formas de presentar información.

Ingresa dentro de esta categoría de no invenciones:

*"Cualquier presentación de información caracterizada sólo por el contenido de la información (...). Esto se aplica si la reivindicación está dirigida a la presentación per se de la información (ejemplo: una señal acústica, un discurso hablado o escrito, un despliegue visual), a la información almacenada en un medio (ejemplo un libro caracterizado por su contenido, una cinta de grabación caracterizada por la pieza musical grabada, una señal de tránsito caracterizada por el mensaje de prevención, un disco compacto caracterizado por la data o programa grabado), o un proceso y aparato para la presentación de información (ejemplo: un grabador caracterizado solamente por la información grabada, una computadora caracterizada por la data almacenada)".<sup>10</sup>*

La exclusión afecta a la forma en sí misma de presentar la información, pero el soporte de

dicha información (por ejemplo, una máquina) o el procedimiento, sí podrían ser considerados invenciones.

### VI. TIPOS DE PATENTES DE INVENCION

Atendiendo a la naturaleza de la invención, las patentes pueden ser de producto o de procedimiento.

#### 1. Patente de producto.

La patente tiene como resultado una entidad física (un aparato) o una sustancia (una molécula).

Por ejemplo, como patente de producto podemos señalar el aeroplano de los hermanos Wright, la bombilla incandescente de Edison, entre otros. Asimismo, como patente de producto de una sustancia podemos mencionar la aspirina, el prozac, etc.

#### 2. Patente de procedimiento.

Un procedimiento se refiere a cualquier sistema de producción, de elaboración. En este caso, la patente tiene por objeto el modo para obtener un resultado a través de una sucesión de operaciones. Por ejemplo, se puede proteger el procedimiento para obtener biocombustible a partir de algas marinas.

En nuestro país, una misma solicitud de patente puede versar sobre un producto y su procedimiento de elaboración.

**"Alerta 3":** Es importante precisar que en el Perú no se otorgan patentes a los usos que se realicen sobre los productos, por ejemplo, las pautas de dosificación, pautas de administración, entre otros, no son consideradas productos ni procedimientos<sup>11</sup>. En tal sentido, es muy importante que las reivindicaciones

Patentes. "Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina", 2004, p. 47. Disponible en: <[http://www.comunidadandina.org/public/libro\\_34.htm](http://www.comunidadandina.org/public/libro_34.htm)> (Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2013).

10. *Ibid.*, pp. 47-48.

11. También se argumenta que muchas veces los usos se refieren a métodos terapéuticos o de diagnóstico, que no pueden ser patentados, tal como veremos más adelante en el texto.

no contengan referencias a los usos, de otro modo, esto podría impedir la concesión de todo o parte de la patente.

Otras naciones sí protegen los usos porque los consideran procedimientos o, porque les dan una categoría independiente: patente de uso.

## VII. REQUISITOS PARA OBTENER UNA PATENTE DE INVENCION

Son requisitos para la obtención de la patente, tanto de producto como de procedimiento: la novedad, el nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

### 1. Novedad.

Una invención cumple con el requisito de novedad; es decir, es nueva, cuando la invención no esté comprendida dentro del estado de la técnica. El concepto de estado de la técnica está incluyendo todos los conocimientos técnicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o antes de la fecha de la prioridad reconocida.

**"Alerta 4":** Aunque la protección de la patente solo abarca nuestro país, la novedad que se analiza es una de tipo absoluta o mundial, sin restricciones territoriales. En otras palabras, aunque la protección solo incluye nuestro territorio, para que se conceda la patente no basta que la invención sea únicamente novedosa en Perú. Por este motivo, además de consultarse el registro nacional, INDECOPi realiza un análisis de las principales oficinas de patentes del mundo.

Además, es necesario precisar que el estado de la técnica involucra tanto descripciones escritas (artículos científicos, dibujos, planos, etc.) como orales (conferencias, explicaciones en clase,

etc.), así como la utilización y comercialización de productos, por ejemplo su exhibición, uso o venta en ferias<sup>12</sup> (no basta con que no haya sido patentado previamente para estar fuera del estado de la técnica).

También se toma en cuenta dentro del estado de la técnica, exclusivamente para determinar la novedad, el contenido de las solicitudes de patentes en trámite en Perú, siempre y cuando estas solicitudes en trámite tengan una fecha de presentación o prioridad anterior a la fecha de la solicitud de patente que se analiza. Esta precaución se toma para evitar que una misma invención cuente con dos patentes.

Como la protección abarca solamente nuestro territorio, no el mundo, si se desea tener protección en otros países, se debe seguir el trámite de registro en cada uno de los países que sean de interés. En vista de esta situación y, como la novedad de la invención se puede perder si el creador no hace llegar a tiempo su solicitud al país que le interesa, existe la posibilidad de acudir a un procedimiento internacional gracias al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (conocido como PCT). Este Tratado establece un sistema para la presentación de solicitudes de patente mediante el cual es posible obtener patentes en varios países del mundo sobre la base de una única solicitud. Cabe resaltar que la decisión final en cuanto a la concesión de las patentes queda exclusivamente en manos de la autoridad nacional de patentes de cada país miembro del Tratado. En tal medida, la solicitud PCT tiene la ventaja de que es una única solicitud que luego es enviada a cada país para que las autoridades nacionales decidan sobre la concesión o no de la patente.

Relacionado con la posibilidad de proteger un invento en varios países, está el concepto de la prioridad. Como ya mencionamos, para de-

12. De acuerdo al artículo 17 de la Decisión 486, no se toma en cuenta dentro del estado de la técnica la divulgación dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, cuando tal divulgación hubiese provenido del inventor o su causahabiente; la publicación ilícita de la autoridad de patentes, ni tampoco cuando lo divulgue un tercero que obtuvo la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

terminar el estado de la técnica (y la novedad) se necesita tomar en cuenta todo lo que existe antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o antes de la fecha de prioridad que ha pedido el solicitante.

La prioridad se refiere a la posibilidad (dentro de un plazo) de que se reconozca en un país "B", como fecha de solicitud de la patente, una fecha anterior a la de la verdadera presentación en "B", de modo que se asigne la fecha en la que se presentó la solicitud en un país "A". Por ejemplo, una solicitud de patente puede haberse presentado en Perú el 16 de septiembre de 2008 por el señor Juan Pérez. Sin embargo, si el señor Pérez presentó esa misma solicitud en Corea el 1 de enero de 2008, puede solicitar que se le reconozca en Perú esta fecha más antigua como si fuera la fecha de presentación de su solicitud en Perú. El plazo máximo para ejercer la prioridad en una patente es de 12 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca. En nuestro ejemplo, como la primera solicitud se presentó el 01 de enero de 2008 en Corea, se tiene hasta el 01 de enero de 2009 para solicitar que se reconozca la prioridad<sup>13</sup>.

**"Alerta 5":** Mantener la novedad de la invención aprovechando la prioridad es algo crucial. El motivo es el siguiente, imagine-mos, retomando nuestro ejemplo anterior, que el señor Juan Pérez presentó su primera solicitud de patente en Corea el 1 de enero de 2008. Como ya vimos, tiene hasta el 01 de enero de 2009 para aprovechar la prioridad y realizar su solicitud, por ejemplo en Perú.

Supongamos que presenta su solicitud de patente fuera de ese plazo, el 05 de enero de 2009. El resultado no se limita a perder la prioridad, ha perdido también la novedad de la invención solicitada en 2009; ello se debe a que su propia solicitud de 2008 en Corea forma parte

del estado de la técnica para el momento de su solicitud en Perú.

## 2. Nivel Inventivo.

No basta que la invención sea nueva, es necesario que implique aporte creativo del inventor.

En consecuencia, en el requisito de nivel inventivo se verifica si, para una persona del oficio, conocedor de la materia técnica correspondiente (por ejemplo, un químico para productos farmacéuticos), teniendo en cuenta el estado de la técnica, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese deducido de manera evidente. Si bien a esta persona del oficio suele denominársele experto, no estamos hablando de un genio en su materia sino de una persona con una formación, capacidad y conocimientos normales propios de su profesión.

Por ejemplo, en ocasiones, por tratarse de algo evidente, no cumplen con el requisito de nivel inventivo los simples cambios de tamaños o materiales.

**"Alerta 6":** Las condiciones personales del inventor (sus conocimientos, esfuerzos, etc.) no son tomados en cuenta para el análisis de nivel inventivo. Eso significa que la patente se concederá o denegará sin importar si el inventor es un profesional o un aficionado.

## 3. Susceptible de Aplicación Industrial.

Una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva (incluidos los servicios). En tal sentido, si la creación tiene, por ejemplo, solamente una función puramente teórica, no cumple con este requisito.

De esta manera, la invención debe ser materialmente realizable en la práctica, por lo que carece

13. Es importante destacar que la prioridad es diferente de la prelación, ya que la prelación se refiere a que, ante dos solicitantes para obtener el registro, se toma en cuenta (tiene mejor derecho) el que presentó primero su solicitud (tomando en cuenta el día y hora).

de este requisito la invención que no puede realizarse industrialmente o que solo pueda realizarse de manera ocasional o imprevisible.

Es importante resaltar que la exigencia no es que la invención se esté aplicando o que ha sido aplicada industrialmente, sino que tenga la aptitud para ser aplicada, vale decir, solo se necesita la potencial aplicación.

### VIII. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

A pesar de que puedan ser invenciones que cumplan con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, el artículo 20 de la Decisión 486 establece un listado de aquello que no puede patentarse.

1. **Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.**

Tal como se señala, el orden público y la moral son categorías indeterminadas que están por encima de una mera disposición normativa y, muchas veces, su contenido se determinará atendiendo al caso concreto.

Normalmente se entiende por orden público a los principios e instituciones esenciales a una sociedad, de modo que no pueden ser violentados sin resquebrajar su desarrollo armónico. Por su parte, la moral pública se suele entender como los valores una sociedad en un espacio y tiempo determinados.

Debe notarse que la afectación a la moral o al orden público debe ser necesaria. Por ejemplo, podrán constituir contrarios a la moral o al orden público los procedimientos de clonación de seres humanos. Asimismo, también ingresaría bajo esta prohibición la utilización de embriones

humanos con fines comerciales así como la modificación de la identidad genética germinal de los seres humanos (ejemplos: modificar el color de ojos, inteligencia o personalidad que van a tener nuestros hijos).

2. **Las invenciones cuya explotación comercial en el país Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos, la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.**

Esta disposición no solamente se relaciona bastante con la anterior, sino que nuevamente, la restricción no se limita a seguir lo dispuesto por una norma. De este modo, para que no sea patentable la invención, debe ser necesario o indispensable que la creación afecte la salud o vida de personas y animales, la preservación de los vegetales o el medio ambiente.

**"Alerta 7":** Hay muchas cosas que pueden ser dañinas, pero eso no significa que la restricción deba ser amplia. Por ejemplo, las armas de fuego se patentan a pesar de que están diseñadas para matar. Esto se debe posiblemente a que las armas de fuego cumplen la función que su usuario determina: desde actividades criminales hasta heroicas, con lo cual pueden afectar tanto positiva como negativamente en la salud y vida de las personas. No obstante se pueden patentar las armas de fuego, ciertas armas podrían ser exceptuadas por la carga negativa que las acompaña y por la falta de control sobre el objetivo al que se destinan; un buen ejemplo de ello son las minas antipersonales.

3. **Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente**



**biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.**

Las especies y variedades de plantas y animales no son patentables pues son un resultado de la naturaleza. Un proceso esencialmente biológico consiste totalmente en un fenómeno natural, sin intervención humana, por ejemplo, la polinización de plantas.

**"Alerta 8":** De acuerdo a la norma, los procedimientos no biológicos y los microbiológicos sí son patentables. Sin perjuicio de ello, cabe especificar que, por disposición legal, los microorganismos sí son patentables aunque no está claro qué son (planta o animal) ni existe definición oficial de microorganismo, e incluso en el campo de la ciencia no queda claro qué es un microorganismo.

**4. Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.**

Una de las razones por las que se ha exceptuado de la patentabilidad los métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico es por la cantidad de muertes que podrían ocurrir si el médico no puede atender correctamente a su paciente.

Los métodos terapéuticos son los que curan o previenen enfermedades a través de medios no quirúrgicos. Por ejemplo, el tratamiento de quimioterapia para la leucemia no implica cirugía sino un método terapéutico.

Los métodos quirúrgicos involucran intervenir con instrumentos y se refieren a cómo debe procederse en una cirugía, por ejemplo, cómo retirar el apéndice.

Los métodos de diagnóstico se refieren a los exámenes médicos que analizan los síntomas de paciente para descubrir qué mal lo aqueja o para tomar la decisión sobre el tratamiento más apropiado. Por ejemplo, los métodos para detectar el cáncer de mama estarían excluidos de la patentabilidad.

Es importante recordar que solamente el método está prohibido de patentarse y no la máquina o máquinas que pueden estarse utilizando para aplicar el método. Asimismo, si el método da como resultado sustancias (ejemplo: medicinas), estos compuestos podrían patentarse.

**IX. DERECHOS Y LIMITACIONES SOBRE LA PATENTE**

La persona que concibe la invención es el inventor y tiene el derecho a ser reconocido como el creador de la misma.

El solicitante o titular de la patente puede ser el mismo inventor u otra persona natural o jurídica.

El titular de la patente tiene el derecho exclusivo de controlar la utilización de la invención (fabricación del producto, importación, empleo del procedimiento, etc.), con lo cual, el uso del procedimiento o producto patentado requiere una autorización o licencia, previa compensación económica.

**"Alerta 9":** Es indispensable el registro en INDECOPI para que el titular pueda evitar que terceros usen o comercialicen su invento y el plazo de protección es de 20 años no renovables; sin embargo, dicho plazo se comienza a contar desde la fecha de solicitud de la patente de invención y no desde la fecha en que se concede el registro.

Como el trámite para conceder la patente suele durar algunos años (ej: 3 ó 5 años) la protección efectiva oscilará entre los 15 y 17 años (sin contar el tiempo por trámites adicionales que puedan necesitarse para comercializar el producto).

Luego del plazo de protección, el producto o procedimiento cae en el dominio público; es decir, puede utilizarse sin necesidad de realizar pagos ni pedir licencias de uso. Un buen ejemplo de cómo se aprovecha el dominio público lo tenemos en el sector farmacéutico, en el cual, luego de vencido el plazo de protección del fármaco, cualquier empresa puede producirlo y venderlo como medicamento genérico.

Es importante señalar que, aparte del plazo de protección, la patente tiene otros límites, señalados en el artículo 53 de la Decisión 486. Algunos de los comportamientos más importantes que no pueden ser impedidos por el titular de la patente, son:

- a. Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b. Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
- c. Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica.

**"Alerta 10":** Otra limitación al Derecho de Patentes es el conocido "Agotamiento del Derecho", que se encuentra contemplado en el artículo 54 de la Decisión 486. Es importante esta restricción porque, aparte de utilizarse mucho comercialmente, especifica el control que tiene el titular de la patente respecto de las ventas del producto patentado.

Conforme al artículo mencionado, la patente no da el derecho de impedir que un tercero realice actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente o por otra persona con su consentimiento. Por ejemplo, si el titular vendió un lote de medicinas patentadas en España, por el agotamiento del derecho, no puede impedir que éstos ingresen a Perú y se realicen transacciones comerciales.

Finalmente, las licencias obligatorias son una restricción importante al Derecho de Patentes. El titular de la patente tiene la obligación de comercializar la invención, por sí mismo o a través de contratos donde otorgue licencias de uso. Si luego de un plazo de tres años contados a partir

de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el titular de la invención no la ha comercializado (y no hay una excusa legítima), la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, a solicitud de cualquier interesado que previamente haya tratado de obtener una licencia de uso, otorgará una licencia obligatoria para la comercialización de la invención<sup>14</sup>.

También se pueden dar licencias obligatorias, sin tener que esperar un plazo, cuando el Estado declare a través de Decreto Supremo la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional u otras circunstancias de extrema urgencia<sup>15</sup>.

#### X. OTRAS CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL SISTEMA DE PATENTES

- La solicitud de patente tiene varios elementos pero el corazón de la misma se encuentra en las reivindicaciones.

Las reivindicaciones definen la materia que se desea proteger mediante la patente, así que son un fuerte objeto de atención por parte del examinador. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción que se hace de la patente. En esencia, contienen la parte que caracteriza la invención (el aporte novedoso e inventivo se encuentra en las reivindicaciones).

- Antes de realizar mi solicitud de patente puedo pedir, ante la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, una búsqueda de las patentes concedidas o en trámite que versen sobre el ámbito de mi interés. Esto es de utilidad para determinar las posibilidades de que se conceda o no la patente.

**"Alerta 11":** La búsqueda de antecedentes suele ser muy útil porque, una vez pagada la tasa

14. Ver en la Decisión 486, el artículo 61 y siguientes.

15. Ver en el Decreto Legislativo 1075, el artículo 40.

por la solicitud de la patente, al margen del resultado de la solicitud (que sea concedida o denegada), el monto de la tasa pagada no es recuperable. Algunos usuarios del sistema de patentes creen que es injusto pagar la tasa de una patente que no es concedida, pero lo que sucede es que la tasa es por tramitar la solicitud, no por obtener la patente (y la entidad ha cumplido con desplegar toda su actividad).

- ¿Qué pasa si una persona A está solicitando una patente que es contraria a los intereses de una persona B? La persona B podría ser, por ejemplo, un titular de un patente en conflicto o una empresa de fármacos genéricos que considera que la solicitud, de ser concedida, daría un injustificado derecho exclusivo al solicitante. Para estas situaciones, dentro del trámite de registro existe la publicación de una parte de la solicitud (resumen y dibujos) en el diario oficial El Peruano. Dentro de un plazo de 60 días hábiles contados desde la publicación, los interesados podrán presentar Oposición al registro, indicando sus argumentos por la supuesta falta de novedad, nivel inventivo, etc.

**"Alerta 12":** Finalmente, es importante mencionar que existe el pago de anualidades, es decir, tasa anuales que deben pagarse tanto durante la tramitación de la patente así como después de concedida, hasta que se cumple el plazo de protección de 20 años. De no pagarse la anualidad, la patente cae en abandono y, con ello, entra en dominio público. Eso significa que es necesario que el solicitante se encuentre pendiente de la fecha de pago de las anualidades pues, si la patente está en trámite y no se cumple con las anualidades, el trámite no continuará, impidiéndose la obtención de la patente. Por su parte, si la patente ya fue concedida, pero no se pagan las anualidades hasta que la protección de 20 años se cumpla, se pierde la protección.

Este mecanismo de anualidades está diseñado para ajustar el tiempo de protección de la patente a las reales capacidades de explotación en el mercado. Por ejemplo, si la patente ha sido

concedida y se ha gozado de 15 años de protección, pero la tecnología se vuelve obsoleta, no tiene sentido seguir manteniendo la patente a través de las anualidades y dicha tecnología puede entrar al dominio público sin tener que esperar que se agoten los 20 años de protección.

## XI. A MODO DE CONCLUSIÓN

Son varias las particularidades del sistema que hemos resaltado por ser aquellas difíciles de comprender para aquellas personas que no están entrenadas en el manejo de este sistema. A manera de conclusión, las pasamos a resumir:

- No existe definición de lo que es una invención. Se teme que incluir una definición legal podría restringir el ámbito de protección de las patentes.
- En nuestro país no se protegen las patentes de segundo uso. Se considera que el estímulo a la innovación se otorga con la primera patente; un segundo uso se asemejaría más a un descubrimiento que a una invención.
- En general, no se protegen los usos en nuestro territorio. Esto se debe a que no se les considera productos ni procedimientos.
- La novedad que se analiza es a nivel mundial, no basta que la invención sea novedosa en Perú.
- No es suficiente que la invención no haya sido patentada previamente para que se le considere novedosa. La inclusión de la invención en textos científicos o su exposición comercial puede destruir la novedad.
- De no aprovecharse el plazo para la prioridad, la primera presentación de solicitud de patente en el extranjero eliminará la novedad de la solicitud de patente local.
- En el análisis de patentabilidad no importa si el inventor es un novato o un creador famoso.
- Determinar algo necesariamente dañino es difícil. Normalmente debe tratarse de

elementos que tengan arraigada una fuerte concepción negativa

- Los microorganismos son patentables, aunque no existe una definición legal ni científica uniforme para ellos.
- Aunque el registro es indispensable, el plazo de protección se cuenta desde la solicitud de la patente, no desde que se concede el registro.
- Por la figura del Agotamiento del Derecho,

el titular de la patente no puede controlar de manera ilimitada las sucesivas ventas del producto patentado.

- La tasa que se paga por la solicitud de patente responde a la actividad desplegada por la autoridad, pero no se relaciona con el resultado (concesión o denegación de la patente).
- De no pagarse alguna anualidad (durante el trámite o luego del registro) impide obtener la patente o mantenerla vigente.