

***GUIA PARA LOS SOLICITANTES
DE PATENTES DE
INVENCIÓN Y***

MODELOS DE UTILIDAD

Este manual tiene carácter meramente informativo, por lo que para aclaraciones mas precisas se deberá consultar la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (R.O. # 244 del 29 de Julio de 1999), así como la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana (R.O. # 320 del 19 de Mayo de 1998) con su respectivo reglamento de aplicación (R.O. # 120 del 1 de Febrero de 1999).

DOCUMENTO ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES DEL IEPI

Fuentes utilizadas, las indicadas: Decisión Andina 486, Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador y su reglamento, Manual del Inventor.

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Es un derecho que el Estado confiere en forma exclusiva a las invenciones.

Una patente provee a su titular el derecho a explotar industrial y/o comercialmente en forma exclusiva su invento.

La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud si es de invención y de diez años si es modelo de utilidad.

¿QUÉ SE PUEDE PATENTAR?

Las invenciones de productos o de procedimientos en cualquier campo de la tecnología.

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES

Para que una invención pueda ser objeto de patente debe reunir tres requisitos:

a. Novedad

Se considera que una invención es **nueva** cuando no forma parte del “estado de la técnica” anterior. Por tanto, no debe hacerse pública de ninguna manera y en ninguna parte antes de la fecha de presentación de la solicitud de Patente; en caso contrario, dicha publicidad habría incorporado la invención al “estado de la técnica” y destruiría la novedad

b. Nivel Inventivo

Se considera que una invención tiene **nivel inventivo**, cuando no se deriva de manera evidente del estado de la técnica es decir, cuando para una persona versada en la materia no resulta obvia.(Manual del Inventor- Oficina Cubana 1999)

c. Aplicación Industrial

Se considera que una invención es susceptible de **aplicación industrial** cuando la invención pueda ser fabricada o utilizada ventajosamente en cualquier industria, entendida ésta en el sentido más amplio. (Manual del Inventor- Oficina Cubana 1999)

Los requisitos de patentabilidad se juzgan con relación al **Estado de la Técnica**, el cual está constituido por todo aquello que antes de a fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público.

¿QUÉ NO SE PUEDE PATENTAR?

No se considerarán invenciones:

- a) Los descubrimientos, principios y teorías científicas y los métodos Matemáticos.
- b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentra en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o genoplasma de cualquier ser vivo natural.
- c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.
- e) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales, y
- f) Las formas de presentar información.

Se excluye de la patentabilidad expresamente:

- a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.
- b) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o el medio ambiente.
- c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.
- d) Los métodos de terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales.

Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial (Art. 21 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena)

COMO SOLICITAR UNA PATENTE

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

La solicitud para obtener una patente de invención deberá presentarse en el formulario preparado, y puesto a disposición por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá especificar:

- a) Identificación del solicitante(s) con sus datos generales, e indicando el modo de obtención del derecho en caso de no ser él mismo el inventor.
- b) Identificación del inventor(es) con sus datos generales.
- c) Título o nombre de la invención
- d) Identificación del lugar y fecha de depósito del material biológico vivo, cuando la invención se refiera a procedimiento microbiológico.
- e) Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso o la declaración expresa de que no existe solicitud previa.
- f) Identificación del representante o apoderado, con sus datos generales.
- g) Identificación de los documentos que acompañan la solicitud.

A la solicitud se acompañara:

- 1) El título o nombre de la invención con la correspondiente memoria descriptiva que expliquen la invención de una manera clara y completa, de tal forma que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.
- 2) Cuando la invención se refiera a materia viva, en las que la descripción no puedan detallarse en sí misma, se deberá incluir el depósito de la misma en una Institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción.
- 3) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente.
- 4) Dibujos que fueren necesarios
- 5) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención.
- 6) El Comprobante de Pago de la Tasa.
- 7) Copia certificada, traducida y legalizada de la primera solicitud de patente que se hubiere presentado en el exterior, en el caso de que se reivindique prioridad

- 8) El documento que acredite la Cesión de la invención o la relación laboral entre el solicitante y el inventor.
- 9) Nombramiento del Representante Legal, cuando el solicitante sea una persona jurídica.
- 10) Poder que faculte al apoderado el tramitar la solicitud de registro de la patente, en el caso de que el solicitante no lo haga el mismo.

Demás documentos necesarios.

Los documentos que se presenten para la obtención de la patente deberán estar redactados en idioma castellano y debidamente traducido si lo necesitara

Cabe aclarar que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial no admitirá a trámite aquellas solicitudes que no contengan por lo menos los documentos mencionados en los numerales 1, 3, 4, 5 y 6. Es decir si a la solicitud se le acompañan por lo menos estos documentos se otorgará la fecha de presentación de la solicitud, que da origen al nacimiento del **derecho de prioridad** (Art. 33 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena)

LUGAR DE PRESENTACION

Las solicitudes de patente y demás documentos que deban acompañarse a las mismas deberán entregarse a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

COMO PRESENTAR SU SOLICITUD DE PATENTE.

- La Solicitud de Patente debe presentarse por triplicado, en papel blanco, fuerte y duradero, de **formato A4** (29.7cm x 21cm).
- La memoria descriptiva y las reivindicaciones deben presentarse por duplicado.
- Las hojas no deben estar desgarradas, arrugadas ni dobladas. Solo deben utilizarse por una cara
- Las hojas estarán unidas de forma que puedan pasarse fácilmente durante su consulta y separarse y volverse a unir de nuevo sin dificultad.
- Cada hoja debe ser utilizada en sentido vertical, salvo lo dispuesto para dibujos.
- Cada uno de los documentos de la solicitud de patente (solicitud, descripción, reivindicaciones, resumen etc.) debe comenzar en una nueva hoja.
- Los márgenes deben estar en blanco.
- Las **hojas** de la descripción, reivindicaciones y dibujos deben estar numeradas **correlativamente** en cifras árabes. La numeración debe ir centrada en la parte superior de cada hoja, respetando el margen superior.

- Las **líneas** de cada hoja de la descripción y de las reivindicaciones deben ser numeradas de cinco en cinco, situándose esta numeración en la parte izquierda, a la derecha del margen y comenzando una nueva numeración en cada hoja.
- La solicitud de patente, la memoria descriptiva, el resumen, y las reivindicaciones deben estar mecanografiadas o impresas, con color negro e indeleble. Únicamente los símbolos y caracteres gráficos y las fórmulas químicas o matemáticas podrán estar manuscritos o dibujados.
- La terminología y los signos de la solicitud de patente deben ser uniformes.
- Las hojas deben estar razonablemente exentas de borraduras y no contener correcciones, tachaduras ni interlineaciones.

SOLICITUD DE PATENTE.

La solicitud por la que se solicita la patente va firmada por el solicitante o su apoderado.

- Datos que debe contener:

- a) **Nombre**, apellidos, domicilio, ciudad, nacionalidad, teléfono, y demás datos **del solicitante**. Si se trata de una persona jurídica, se identificará por su razón social o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rija.
- b) **Designación del inventor o inventores**. Si el solicitante no es el inventor o único inventor, debe señalarse en la casilla correspondiente de la solicitud el modo de adquisición del derecho.
- c) **Título de la invención que se desea proteger**. Este título debe ser claro, conciso, debe designar técnicamente la invención y estar en congruencia con las reivindicaciones.
- d) **Prioridad**. Si la solicitud de patente se basa en la prioridad de un depósito anterior en otro país de la Comunidad Andina, deberá incluir una Declaración de Prioridad. Esta Declaración de Prioridad, debe indicar la fecha de presentación de la solicitud anterior, el Estado en el cual se ha solicitado, así como el número que se le ha asignado. Se debe presentar también una copia de la solicitud anterior, certificada conforme por la Oficina de Origen, con indicación de su fecha de depósito y una traducción al castellano de la misma si la solicitud prioritaria no está redactada en este idioma.
- e) De ser el caso, la **copia del contrato de acceso**, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen.
- f) De ser el caso, la **copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales** de las comunidades indígenas afro-americanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 (del Medio Ambiente) y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.

- g) De ser el caso el **certificado de depósito de material biológico**
- h) **Representante Legal / Apoderado.** En cualquiera de los dos casos se deberá presentar los documentos pertinentes que acrediten tal nombramiento.
- i) **Relación de documentos.** Por último, se indicará en la solicitud qué documentos se acompañan a la misma.
- g) **Firmas** del solicitante y del abogado patrocinador.

RESUMEN:

Debe colocarse en la primera hoja normalizada entregada junto con la solicitud.

El **resumen** debe constituir en un instrumento eficaz de cara a efectuar búsquedas en un dominio técnico determinado. El objetivo del resumen es la información técnica, no pudiendo utilizarse para otro fin y en ningún caso para definir el alcance de la protección solicitada.

- a. Deberá indicar el título de la invención.
- b. Tendrá una extensión máxima de 150 palabras.
- c. Deberá contener una exposición concisa del contenido de la descripción, reivindicaciones y en su caso, dibujo más característico que deberá situarse separadamente del texto; así mismo se podrá indicar la fórmula química que, entre las que figuran en la solicitud de patente caracterice mejor la invención.
- d. No debe contener declaraciones sobre méritos, ventajas o valores de la invención.
- e. Debe contener las siguientes partes bien diferenciadas:
- Objeto de la invención.
 - Descripción de la invención.
 - Aplicaciones, solución técnica que aporta la invención, concretando el problema que resuelve el dispositivo o procedimiento de dicha invención.
 - Alternativas.
 - Dibujo y/o fórmula.

Si el objeto de la invención es un dispositivo o un aparato, el resumen deberá contener los elementos más relevantes de que consta el mismo, con referencias entre paréntesis a las partes de la figura más representativa que acompañará el texto del resumen.

El texto del resumen y la figura que le acompaña deben ir en la primera hoja normalizada que se entrega con la solicitud.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La memoria descriptiva estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles y en congruencia con las reivindicaciones.

En la misma se indicarán los siguientes datos Art. 28 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena:

1. **Título** de la invención, tal como fue redactado en la solicitud.
2. Indicación del **sector de la técnica** al que se refiere la invención. (clase internacional)
3. Indicación del **estado de la técnica** anterior a la fecha de presentación, son los antecedentes de la invención conocidos por el solicitante.
4. **Explicación** de la invención de una manera clara y completa, que permita una comprensión del problema técnico planteado (problema solución) así como la solución del mismo, indicándose en su caso, las ventajas de la invención en relación al estado de la técnica anterior y la forma que indique al experto poder llevarla a la práctica. Esta descripción permitirá al especialista en el área, definir la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, para determinar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. Deberá describirse por tanto y si es el caso ejemplos aclaratorios, fórmulas o referencias del invento.
5. **Descripción de los dibujos**, si los hubiera, los que deberán adjuntarse al final de la memoria y reivindicaciones, pero que deberán estar perfectamente señalizados en la memoria, al referirse a los mismos.

La descripción debe presentarse preferentemente en el orden mencionado.

Cuando la invención se refiera a material biológico, (Art. 29 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena) la descripción deberá cumplir los siguientes requisitos:

- a. Que la descripción contenga las informaciones de que disponga el solicitante sobre las características del microorganismo.
- b. Que el solicitante hubiere depositado no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud un cultivo de microorganismos en una Institución autorizada para ello, conforme a los Convenios Internacionales.

Así mismo, el solicitante deberá indicar en la descripción el nombre de la Institución autorizada donde haya depositado una muestra del cultivo del microorganismo y consignar el número o clave de identificación de dicho microorganismo por la Institución autorizada.

COMO REDACTAR LAS REINVINDICACIONES.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

Debe contener:

- Un **preámbulo** o introducción en el que se indica cual es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título y el propósito de la invención, y todas aquellas características técnicas que, aunque conocidas, son necesarias para la definición de los elementos que se van a proteger.
- Una parte **caracterizadora** precedida por la expresión “caracterizada por”, “en el que la mejora comprende”, “ que consiste en ” o una similar, en la que se exponen de manera concisa las características técnicas nuevas que se desean proteger.

Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes que precisen las características adicionales que se desean proteger, así como modos particulares o alternativos de realización de la invención. En este caso, se numerarán correlativamente. (Art. 30 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena)

Salvo en casos de absoluta necesidad, porque de otra forma no se entendieran las reivindicaciones, éstas deben tener carácter autónomo, es decir, no deben hacer referencia a la descripción y a los dibujos; se debe evitar, por lo tanto, expresiones del tipo “ como se describe en la parte... de la descripción ” o “ como se ilustra en la figura... de los dibujos ”.

Únicamente si la solicitud contiene figuras, se indicarán entre paréntesis a continuación de las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones los números correspondientes a dichas características.

DIBUJOS

La superficie útil de las hojas que contengan los dibujos no debe exceder de 26,2 cm x 17 cm. Las hojas no contendrán marco alrededor de su superficie útil ni alrededor de la superficie utilizada.

Los dibujos se realizarán de la forma siguiente:

- Ejecutado en líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente densos y entintados, bien delimitados.
- Los cortes se indicarán mediante líneas oblicuas que no impidan la fácil lectura de los signos de referencia y de las líneas directrices.
- La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución deberán ser tales que una reproducción fotográfica con reducción lineal a dos tercios permita distinguir sin dificultad todos los detalles. Si se emplea escala, ésta debe ser gráfica.

- Todos los signos de referencia que figuren en los dibujos deben ser claros. No se utilizarán paréntesis, círculos o comillas, en combinación con cifras y letras.
- Todas las líneas deben ser, en principio, trazadas con instrumentos de dibujo técnico.
- La altura de las cifras y letras no debe ser inferior a 0,32 cm.
- Una misma hoja de dibujo puede contener varias figuras.
- Cuando las figuras dibujadas sobre varias hojas estén destinadas a constituir una sola figura del conjunto de ellas, deben disponerse de tal forma que la figura del conjunto pueda componerse sin que quede oculta ninguna parte de las figuras que lo componen.
- Las distintas figuras deben estar dispuestas preferentemente en sentido vertical, claramente separadas unas de otras. Si se disponen horizontalmente debe situarse la parte superior de las figuras en el lado izquierdo de la hoja.
- Las figuras deben estar numeradas correlativamente en cifras árabes, independientemente de la numeración de las hojas.
- Los signos de referencia pueden ser utilizados en los dibujos sólo si figuran en la descripción y viceversa.
- Los dibujos no deben contener texto alguno, a excepción de breves indicaciones indispensables, tales como “agua”, “vapor“, “corte “según AB”, y las palabras claves para su comprensión.
- Los diagramas se considerarán como dibujos.

TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE

1.- ADMISION A TRÁMITE Y OTORGAMIENTO DE FECHA DE PRESENTACION

La solicitud que cumpla con los requisitos básicos será admitida a trámite, y la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a certificar la fecha y hora de presentación asignándole un número de orden.

2. EXAMEN DE LA SOLICITUD

Dentro de los **treinta días hábiles** siguientes a la fecha de presentación, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a examinar si la solicitud reúne todos los requisitos necesarios para seguir con el trámite. Si del examen resulta que no cumple con tales requisitos, se lo hará saber al solicitante para que la complete dentro del **plazo de dos meses** contados desde la fecha de notificación. Dicho plazo será **prorrogable** por una sola vez y por un periodo igual, sin que pierda su prioridad. Si transcurrido dicho plazo el solicitante no completó los requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declarará **abandonada** la solicitud y

perderá su prelación, sin embargo de lo cual la oficina guardará la confidencialidad de la solicitud.(Art.39 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena)

3. PUBLICACION DE LA SOLICITUD

Transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ordenará la publicación de la solicitud.

El solicitante podrá también en cualquier momento luego de superado el examen de forma, solicitar que se publique un extracto de su solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual. (Art. 40 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena)

Mientras la publicación no se realice, el expediente será reservado, para terceros, y sólo podrá ser examinado por terceros con el consentimiento escrito del solicitante o cuando el solicitante hubiere iniciado acciones judiciales o administrativas contra terceros fundamentando en la solicitud.(Art. 141 de la Ley de Propiedad Intelectual)

4. OPOSICIONES

Dentro del **plazo de sesenta días** siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés (terceros) podrán presentar por una sola vez, oposiciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad, a petición de la parte interesada se otorgará por una sola vez un plazo adicional, por igual tiempo (Art. 42 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena)

Quien presente una oposición sin fundamento responderá por los daños y perjuicios.

Presentada una oposición, se **notificará al solicitante concediéndole un plazo de sesenta días** contados a partir de la notificación, plazo que podrá ser **prorrogable** por una sola vez y por el mismo lapso, para que haga valer si lo estima conveniente, sus argumentos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención.(Art. 43 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena)

5. EXAMENES DE FONDO

Dentro del **plazo de seis meses** desde la fecha de publicación de la solicitud, e independientemente de que se hayan presentado oposiciones a la misma, el solicitante deberá pedir que se realice el examen que determinará si la solicitud es o no patentable. Vencido dicho plazo, la solicitud se considerará **abandonada**. (Art. 44 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena)

Para dicho examen se podrá, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Así mismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de oficinas nacionales competentes de otros países. Incluso la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de considerar necesario podrá requerir al solicitante información sobre solicitudes extranjeras dentro de un **plazo que no excederá de 3 meses**, si no se presenta dicha información dentro del tiempo concedido, **la patente se denegará**.

Si durante el examen se encontrare que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos necesarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que dentro de **plazo de sesenta días** contados a partir de la notificación de respuesta; dicho plazo será prorrogable por una sola vez por un periodo **de treinta días adicionales**. Si no se diere respuesta en el tiempo concedido o si dichas respuestas no dilucidaran los problemas, la patente será **denegada**. (Art. 45 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena)

6. CONCESION DE LA PATENTE.

Si el resultado del examen fuere favorable, se otorgará el título de concesión de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará la patente solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

La concesión implica el pago de los derechos de concesión: abonados éstos, se expide el correspondiente Título de Patente, y para mantener vigente la patente se deberán pagar las anualidades correspondientes.

DERECHO DE PRIORIDAD

Para proteger una invención en otros países miembros del Convenio de la Unión de París y de la Organización Mundial de Comercio, el solicitante puede ejercer el **derecho de prioridad**; es decir, cuando una persona (natural o jurídica) presenta una solicitud en un país de la Unión, tiene un plazo de 12 meses para presentarla en otro u otros países miembros del Convenio de París que por determinadas razones resulten de su interés y reclamar la fecha correspondiente a la primera solicitud presentada. El Ecuador es país miembro.

MANTENIMIENTO DE LA PATENTE

Para mantener vigente los derechos que confiere la patente, o en su caso para mantener vigente la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual y por la Resolución CD-IEPI-99-008, publicada en el R.O. No.336 del 10 de Diciembre de 1999, y por la resolución CD-IEPI 01- 082, publicada en el R.O. 389 del 14 de agosto del 2001, dichas anualidades deberán pagarse por años adelantados, teniendo como fecha de vencimiento de cada anualidad el último día del mes en que fue presentada la solicitud.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial concederá un plazo de gracia de seis meses contados desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, a fin de que el interesado cumpla con el pago de las tasas mencionadas mas el recargo, antes de declararla Caducada. (Art.80 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena)

Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrán su vigencia plena.