

OFICINA CUBANA



DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Guía del Solicitante de Invenciones



Junio 2016

Índice

<i>I. Aspectos a tener en cuenta en la presentación de solicitudes de invenciones.</i>	<i>1</i>
<i>1.1. Presentación de la solicitud de patente de invención o de registro de modelo de utilidad.</i>	<i>1</i>
<i>1.3 Personas que pueden realizar la presentación de la solicitud.</i>	<i>2</i>
<i>1.4. Procedimiento de concesión de una solicitud de patente y de una solicitud de modelo de utilidad.</i>	<i>3</i>
<i>II. Requisitos materiales de la solicitud de patentes y las solicitudes de registro de modelo de utilidad.</i>	<i>6</i>
<i>III. Elaboración de los documentos que conforman la solicitud de patentes y de modelo de utilidad.</i>	<i>9</i>
3.1. Título	9
3.2. Resumen	10
3.3. Descripción	12
3.4. Reivindicaciones	20
<i>IV. Solicitudes que incorpore más de un objeto de invención</i>	<i>26</i>
<i>V. Cambio de una solicitud de patente de invención a modelo de utilidad y viceversa.</i>	<i>27</i>
<i>VI. Pago de Tarifas</i>	<i>28</i>
<i>VII. Instrucciones para el llenado del Modelo de Instancia</i>	<i>28</i>
<i>VIII. Generalidades para la protección de las invenciones.</i>	<i>28</i>
<i>IX. Vías de protección de las invenciones en el extranjero.</i>	<i>33</i>
<i>ANEXOS</i>	<i>35</i>

Información General

Este folleto constituye una “Guía para el solicitante” destinada a facilitar la elaboración de los documentos que conforman la solicitud en la modalidad de Invenciones, ya sea por patentes o por modelos de utilidad.

A modo introductorio se realiza una explicación general de la modalidad, del procedimiento de concesión así como de otros aspectos de interés para el solicitante en el mantenimiento del derecho.

La presente Guía está redactada en correspondencia con lo dispuesto en el Decreto-Ley N° 290.

I. Aspectos a tener en cuenta en la presentación de solicitudes de invenciones.

1.1. Presentación de la solicitud de patente de invención o de registro de modelo de utilidad.

1. Las solicitudes de patentes y registros se presentan ante el Departamento de Registro de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) o en las Secciones Provinciales establecidas al efecto (véase Anexo 1) en los días y horas hábiles oficialmente establecidos. Los puestos de trabajos provinciales (véase Anexo 2) solamente están facultados para el asesoramiento al público.

2. Para obtener una patente o registro, el solicitante presenta ante la OCPI la correspondiente solicitud en idioma español, que contiene los documentos establecidos en el artículo 26.1 del Decreto-Ley No 290. Para la presentación de la solicitud se presentan dos ejemplares de los documentos establecidos en los incisos b, c, d y e del citado artículo.

3. El solicitante de registro de modelo de utilidad debe tener en cuenta que los documentos correspondientes a los incisos f, j, k, l y m de este artículo no son aplicables.

El formulario establecido para la instancia está disponible en la página Web de la OCPI: www.ocpi.cu y en el Departamento de Registro de la oficina.

5. Para la presentación de los documentos a que se refieren los incisos g y h, se dispone de un término improrrogable de tres meses, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud. De no presentarse en el término establecido, no se tiene en cuenta la fecha de prioridad reivindicada (Artículo 28.1 Decreto-Ley No 290).

6. Los documentos a que se refieren los incisos f, j y k, deben presentarse en el término de dieciséis meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la fecha de prioridad que se reivindique (Artículo 28.2 Decreto-Ley No 290). La previa y expresa autorización para el acceso al material biológico mencionada en el inciso j) del Decreto-Ley se emite por el Centro de Inspección y Control Ambiental (CICA) y por las delegaciones provinciales del CITMA, estas últimas están facultadas solamente cuando se trata del acceso por personas naturales o jurídicas nacionales.

7. Durante el trámite de la solicitud, la documentación que se añade también se presenta en dos ejemplares y debe cumplir los requisitos materiales establecidos en la presente guía.

8. En caso de que el solicitante opte por la presentación de la solicitud en formato papel y electrónico (véase acápite III) debe cumplir con lo establecido en la Resolución 291/2013 de la Directora General de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, disponible en la página Web de la OCPI. Se le recuerda al solicitante que una vez que opte por esta opción todas las demás acciones referidas a cambios en la solicitud deben ser presentadas de igual forma en formato papel y electrónico.

9. La presentación de las solicitudes de patente y de modelo de utilidad está sujeta al pago de una tarifa (Artículo 26.4, Decreto-Ley No 290). Las tarifas se establecen en la Resolución 164/2012 de la Ministra del CITMA disponible en la página Web de la OCPI.

1.3 Personas que pueden realizar la presentación de la solicitud.

10. Una solicitud de invención puede ser presentada por: personas naturales nacionales y extranjeras y por personas jurídicas nacionales y extranjeras.

11. En virtud del Artículo 15.1 del Decreto-Ley 290, las personas naturales nacionales y extranjeras con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Cuba

pueden concurrir ante la Oficina por sí o a través de un Agente Oficial de la Propiedad Industrial acreditado en Cuba. Los agentes oficiales acreditados en Cuba y las referencias de las consultorías a las que pertenecen, se incluyen en el Anexo 3 de la presente guía.

12. Si se trata de personas jurídicas nacionales y de extranjeras que cuenten con domicilio o establecimiento industrial o comercial, real y efectivo en la República de Cuba, pueden presentar una solicitud ante la Oficina su representante legal, un representante designado que cumpla con los requerimientos establecidos en la legislación complementaria, o utilizar los servicios de un Agente Oficial de la Propiedad Industrial acreditado en Cuba. (Artículo 15.3, Decreto-Ley No 290):

13. Según el Artículo 15.4, Decreto-Ley 290, los solicitantes extranjeros que no cuenten con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la República de Cuba, para efectuar cualquier trámite ante la Oficina tienen que hacerse representar por un Agente Oficial de la Propiedad Industrial acreditado en Cuba, aun cuando sean cosolicitantes o cotitulares.

1.4. Procedimiento de concesión de una solicitud de patente y de una solicitud de modelo de utilidad.

14. En el diagrama del Anexo 5 se muestra el procedimiento de concesión de una solicitud de patente y en el Anexo 6 el procedimiento de una solicitud de modelo de utilidad. La diferencia entre ambos procedimientos consiste en que el examen sustantivo de las solicitudes de modelos de utilidad se realiza en el plazo de 12 meses a partir del vencimiento del término establecido para la presentación de oposiciones y alegaciones del solicitante (Artículo 79.1 Decreto-Ley No 290), mientras que no existe término establecido para las solicitudes de patente de invención.

15. Cuando se presenta la solicitud ante la OCPI, la Oficina recepciona la solicitud y otorga como fecha de presentación de la solicitud, conforme al Artículo 27.1, Decreto-Ley No 290, la fecha de recepción de esta, si la solicitud conste al menos de:

- a) una indicación expresa o implícita de que se solicita la concesión de una patente;
- b) cualquier dato que permita identificar al solicitante o a la persona que presenta la solicitud, o que permita a la Oficina comunicarse con esa persona;

- c) un documento que constituya una descripción; o
- d) un documento que contenga una o varias reivindicaciones.

16. Los documentos a que se refieren los incisos c) y d) deben ser presentados en idioma español (Artículo 27.2, Decreto-Ley 290). Si la solicitud omite algunos de los elementos de los incisos anteriores y no paga la tarifa establecida para la presentación según el artículo 26.4, la Oficina no admite la documentación presentada ni consigna una fecha de presentación (Artículo 27.2 y 3, Decreto-Ley 290).

17. Una vez admitida la solicitud, se inicia el procedimiento de concesión y se remite el expediente al Dpto. de Invenciones donde se realiza el examen formal con el objetivo de comprobar si la solicitud cumple con los requisitos técnico-materiales exigidos.

18. Concluido el examen formal de la solicitud la Oficina publica en el Boletín Oficial en un término no inferior a los 18 meses los datos bibliográficos, resumen y el dibujo más representativo, si procede. La descripción, las reivindicaciones y los dibujos se encuentran disponibles al público a partir de la fecha de circulación del Boletín. En la página web de la Oficina (www.ocpi.cu) se publica el texto completo del documento de la solicitud (Artículo 33, Decreto-Ley 290).

19. Dentro del plazo de 60 días contado a partir de la fecha de circulación del Boletín Oficial donde aparezca publicada la misma, cualquier persona interesada puede presentar oposición ante la Oficina sobre la pertinencia de la concesión de la solicitud de patente o registro de modelo de utilidad, previo pago de la tarifa establecida, expresando sus fundamentos y acompañando los documentos en que basa su pretensión (Artículo 34.1 Decreto-Ley No 290). Quien presente oposición es considerado parte en el procedimiento de concesión de patente o de modelo de utilidad (Artículo 34.2 Decreto-Ley 290).

20. El examen sustantivo se inicia decursado el término para la presentación de las oposiciones o si fueron presentadas, después del tiempo establecido para las alegaciones del solicitante. Durante el examen sustantivo el examinador verificará el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la solicitud y el resto de los aspectos sustantivos.

21. Durante los exámenes formal y sustantivo realizados por el Dpto. de Invenciones, se pueden librar requerimientos oficiales, de forma que el solicitante tenga la posibilidad de enmendar errores, omisiones o realizar cualquier otra aclaración que por parte del examinador se haya requerido. Para ello cuenta con un término de 60 días (previo pago de la tarifa establecida) a partir de la notificación del requerimiento. No obstante, antes del vencimiento de este término el solicitante puede presentar a la Oficina (Dpto. de Registro), por escrito, la solicitud de prórroga por el plazo de otros 30 días, previo pago de la tarifa correspondiente. Si el solicitante no subsana en los términos establecidos anteriormente, la solicitud se declarará abandonada (artículos 32 y 36.3 Decreto Ley No 290).

22. El solicitante debe tener en cuenta que en respuestas a los requerimientos oficiales no se permite la adición de materia que no haya estado contenida en la solicitud en la fecha de presentación (artículos 36.3 y 131.3, Decreto-Ley 290).

23. Al concluir el examen sustantivo el Jefe del Dpto. de Invenciones dicta resolución fundada de denegación, concesión o concesión parcial. Esta resolución se notifica a las partes, para que en caso de inconformidad, interpongan Recurso de Alzada mediante escrito razonado ante el Director de la OCPI en un plazo de 30 días, contado desde la fecha de notificación, previo pago de la tarifa establecida. Decursado este término si no se presenta el recurso, el Director General de la Oficina dicta Resolución dentro de los cinco días siguientes ratificando o no lo dispuesto por el Jefe del Dpto. de Invenciones (artículos 39 y 40 Decreto Ley No 290).

23. Si el solicitante o el oponente presentan Recurso de Alzada, una vez que se concluye su análisis, se notifican de la Resolución fundada dictada por el Director General de la Oficina y se publica referencia en el Boletín Oficial (artículo 41, Decreto-Ley No 290). A partir de esta notificación el solicitante o el oponente pueden presentar demanda ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana en el término de 30 días (artículo 119, Decreto-Ley 290).

24. Si la solicitud es concedida el solicitante debe pagar la tarifa de concesión para que sea expedido el certificado correspondiente y se realice la publicación de la misma (artículo 41.4 Decreto Ley No 290). En caso de no realizar el pago la solicitud se declara caduca.

25. Durante la tramitación de la solicitud y después de concedida la patente, el solicitante debe estar atento a pagar la anualidad que corresponde a partir del tercer año de vigencia, antes del

inicio del año de vigencia correspondiente. Si no realiza el pago como se indica anteriormente, el solicitante cuenta con seis meses de gracia a partir de la fecha límite de la anualidad para efectuar el pago de la anualidad vencida pero en este caso el monto será el doble de dicha anualidad.

26. Deberá tenerse en cuenta por parte del solicitante los trámites sujetos a pagos (consultar Anexo 4 de la presente Guía).

II. Requisitos materiales de la solicitud de patentes y las solicitudes de registro de modelo de utilidad.

27. Los solicitantes deben considerar los siguientes requisitos para la confección de la documentación de la solicitud de patente o registro:

- Todos los documentos de la solicitud (instancia, resumen, descripción, reivindicaciones y dibujos) deberán presentarse en papel fuerte, blanco, liso, sin brillo, duradero y sin desgarraduras, impresos de tal manera que puedan reproducirse directamente por escáner, microfilmación, fotocopidora u otro medio. Sólo podrán presentarse manuscritos o dibujados los símbolos o caracteres gráficos, fórmulas químicas o matemáticas.
- Las hojas deben estar escritas por una sola cara y emplearse de forma vertical.
- El espacio entre líneas será 1½ y 2 entre párrafos.
- Cada documento de la solicitud (instancia, resumen, descripción, reivindicaciones y dibujos) deberá comenzar en una hoja nueva.
- Las hojas deberán ser de formato A4 (29,7 cm x 21 cm). Los márgenes mínimos de las hojas que contengan la descripción, las reivindicaciones y el resumen, serán los siguientes (ver Anexo 7):
 - margen superior: 2 cm
 - margen izquierdo: 2,5 cm
 - margen derecho: 2 cm
 - margen inferior: 2 cm

Y los máximos no excederán las siguientes medidas:

- margen superior: 4 cm
 - margen izquierdo: 4 cm
 - margen derecho: 3 cm
 - margen inferior: 3 cm.
- En las hojas que contengan dibujos, la superficie utilizable no excederá de 26,2 cm x 17 cm. Las hojas no deben contener marcos que delimiten la superficie utilizable o utilizada. Los márgenes mínimos serán los siguientes (ver Anexo 8):
- margen superior: 2,5 cm
 - margen izquierdo: 2,5 cm
 - margen derecho: 1,5 cm
 - margen inferior: 1 cm.
- Todas las hojas de la solicitud deben numerarse consecutivamente, en números arábigos que se colocarán al centro de la parte superior o inferior de las hojas, pero no en el margen.
- Se recomienda especialmente numerar de cinco en cinco las líneas de cada hoja de la descripción y de las reivindicaciones, situándose esta numeración en la parte izquierda, fuera del margen y reiniciando la numeración en cada hoja.
- Los dibujos deberán presentarse en un acápite independiente al de la descripción, en hojas de idéntico tamaño al resto de la documentación de la solicitud y cumplir con los siguientes requisitos:
1. Deben ser ejecutados en líneas y trazos bien definidos y duraderos, en color negro.
 2. No deben contener inscripciones, aclaraciones, etc. A manera de excepción, para facilitar la comprensión del objeto, se permiten breves aclaraciones, por ejemplo: agua, vapor, abierto, cerrado, corte por A-B, los circuitos eléctricos, bloque-esquema o esquemas tecnológicos pueden contener algunas palabras claves necesarias para su comprensión.
 3. Los cortes transversales se muestran por rayado inclinado que no interfiere la lectura clara de los signos de referencia y de las líneas directrices.
 4. La escala de los dibujos y la legibilidad de su realización gráfica deben hacerse de forma, que en la reproducción fotográfica con disminución lineal de las dimensiones hasta 2/3 se puedan diferenciar todos los detalles sin dificultad. En casos excepcionales, cuando es necesario tener una idea de las dimensiones de los objetos reflejados en los diseños, la escala

se señalará gráficamente.

5. Todos los números, letras y líneas de referencia deben ser precisos y claros. Los números y letras no deben colocarse ni entre paréntesis, ni dentro del círculo, ni entre comillas y su altura no debe ser inferior a 0,32 cm.

6. Cada elemento de cualquier figura se representa de conformidad proporcional con todos los otros elementos de esta figura, a excepción de los casos en que la proporción distinta se considera para una representación más nítida de la misma.

7. En una hoja se puede incluir varias figuras. Si las dispuestas en dos o más hojas constituyeran un solo dibujo, éstas deberán componerse de forma tal que dicho dibujo pueda recomponerse sin omisiones de las partes integrantes del dibujo.

8. Las distintas figuras en los diseños se identifican por números arábigos consecutivos ordenados independientemente de la numeración de las hojas.

9. Las indicaciones de referencia que no se requieren mencionar en la descripción no deben reflejarse en los dibujos y viceversa.

10. Los mismos elementos en diferentes figuras se identificarán con la misma numeración.

11. Si los dibujos contienen una gran cantidad de signos de referencia se recomienda anexar a la solicitud una hoja aparte, en la cual se relaciona cada uno de los elementos con su signo correspondiente.

➤ Además de dibujos, podrán presentarse fotografías solo en los casos en que los dibujos no sean suficientes o idóneos para ilustrar las características de la invención.

➤ En caso de presentarse solicitudes que contengan secuencias de aminoácidos o nucleótidos, la lista de secuencias debe entregarse en soporte papel y electrónico conforme al Artículo 26.1 inciso 1 del Decreto-Ley 290 según la norma vigente de la OMPI (ST-25) que puede ser consultada en el sitio web:

<http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-25-01.pdf>. El formato indicado para la presentación electrónica debe corresponderse con lo establecido en la Resolución 291/2013 de la Directora General de la OCPI.

➤ Al final de cada resumen, descripción, reivindicaciones y dibujos se declararán los nombres, apellidos y firma del representante y el cuño correspondiente, o los nombres, los apellidos y las firmas de los autores de la solicitud, si se presenta por estos.

➤ Si el solicitante decide presentar la solicitud además en formato electrónico en virtud de la Resolución 291/2013 para aprovechar la disminución de la tarifa, el formato indicado para la documentación es PDF o Word para el resumen, memoria descriptiva y

reivindicaciones. Las fotografías se presentarán en formato de imagen JPEG. Las exigencias para la elaboración de estos documentos son las mismas que las establecidas para la presentación en papel.

III. Elaboración de los documentos que conforman la solicitud de patentes y de modelo de utilidad.

28. La documentación que forma parte de la solicitud de patente o registro debe redactarse en función de lo establecido en el Decreto-Ley 290 y su Reglamento.

3.1. Título

29. Los títulos de la solicitud de patente o registro de modelo de utilidad proporcionan a los usuarios que consultan la información de patentes la identificación clara, concisa y específica del objeto de la invención. A partir del mismo, debe resultar evidente si el documento de patente contiene reivindicaciones de diferentes categorías (producto y procedimiento). La palabra patente, nombres de personas, nombre de fantasía, nombres comerciales, marcas o abreviaturas o términos como etc, que no sirvan para identificar la invención, no deben ser utilizados en el título.

#	Ejemplo de títulos aceptados	Ejemplo de títulos no aceptados
1	Muñecas de material flexible	Mejoras en juguetes o relacionados con juguetes
2	Procedimiento para colorear fibras acrílicas	Procedimiento para fibras
3	Válvula de seguridad para depósitos de almacenamiento de gas	Aparatos diseñados específicamente para mejorar los elementos de válvulas de seguridad cuando son usadas para la protección contra los escapes de gas almacenado en depósito
4	Difusor de salida para compresores centrífugos	Arreglos que significan una mejora en compresores.
5	Aparato ultrasónico para examinar soldaduras	Aparatos en los cuales las ondas ultrasónicas son

		usadas para obtener la unión correcta de componentes por soldadura
6	Válvulas de impulso de lodo de accionamiento por piloto	Válvulas
7	Amortiguador de tiempo para la cabeza de fuerza en línea de transmisión	Espaciador de línea
8	Mecanismo de conexión para cables coaxiales	Conectores de cable
9	Procedimiento y aparato para la lixiviación de minerales lateríticos	Procedimiento y aparato para la minería

3.2. Resumen

30. El resumen precedido por el título de la invención, consiste en una exposición concisa de la descripción técnica. Debe indicar el campo técnico al que pertenece la invención y estar redactado de tal modo que permita una comprensión clara del problema técnico, de la esencia de la solución que brinda la invención y de su uso principal; debe constituir un instrumento eficaz para las búsquedas en el sector técnico determinado, permitiendo evaluar si es necesario consultar el documento de patente en cuestión.

31. El Resumen debe cumplir con las disposiciones establecidas en el apartado 1, inciso b) del artículo 26 del Decreto Ley y en el artículo 9 del Reglamento del Decreto Ley.

32. En general, debe contener:

- preferentemente de 50 a 150 palabras y presentarse en una hoja aparte, con el enunciado “Resumen”.
- si se trata de una máquina, equipo o aparato: sus componentes estructurales y funcionamiento;
- si es un compuesto químico: su metodología de identificación y preparación, su denominación común internacional (DCI);
- si es un procedimiento: sus etapas en un orden lógico de realización;
- en el caso de procedimientos: las generales de sus etapas en un orden lógico de realización y sus particularidades, condiciones y parámetros;

- en el caso de procedimientos químicos: se establecerá el tipo de reacción, reactivos, condiciones de proceso, ilustradas con un ejemplo sencillo;
- si consiste en la modificación de un producto o procedimiento: el contenido técnico de dicha modificación.
- si contiene fórmulas químicas, deben ser aquellas que resulten útiles para la comprensión de la invención y caractericen mejor la misma;
- si la descripción comprende alternativas o variantes, el resumen debe tratar las variantes preferentes e identificar las otras variantes en la medida en que esta identificación pueda hacerse sucintamente; si esto no fuera posible, debe mencionar la existencia de esas otras variantes y si difieren sustancialmente de la variante preferente;
- la mención de características técnicas principales ilustradas mediante dibujos en el acápite correspondiente, pueda estar acompañada de un signo de referencia entre paréntesis. El resumen deberá referirse al dibujo más ilustrativo de la invención;
- no deben utilizarse frases obvias o implícitas como “el contenido trata sobre”... o “la invención definida por el contenido es”;
- no debe utilizarse la fraseología propia de las reivindicaciones o palabras como “por medio de “...”, “como se ha dicho”...”, “tal como se ha escrito”; etc.;
- no debe contener declaraciones sobre los posibles méritos o el valor de la invención reivindicada.

33. El resumen puede ser modificado por la Oficina cuando se estime necesario para la mejor información de terceros.

Ejemplos ilustrativos de resúmenes correctamente redactados:

a) Válvula cardíaca con un cuerpo anular de válvula que delimita un orificio y una pluralidad de soportes que forman un par de cajas dispuestas a ambos lados del orificio. Un órgano de cierre de forma esférica está retenido en el interior de las cajas y es accionado por el flujo de sangre entre las posiciones abierta y cerrada como una válvula sin retorno. Las dimensiones del orificio, ligeramente superiores a las del órgano de cierre, permiten asegurar una ligera fuga o reflujo en posición cerrada. En posición abierta, la circulación de la sangre se facilita por el perfil interior convexo de la superficie del cuerpo delimitante del orificio. Un nervio anular dispuesto en una ranura practicada en la periferia del cuerpo de la válvula permite sujetar un anillo de sutura que sirve para fijar la válvula en el interior del corazón.

b) Método de sellado, por aplicación de calor, de los paneles de cierre de una caja de cartón plegable, que se solapa en posición de cierre, y están recubiertos de una capa fina de materia termoplástica resistente a la humedad. El aire caliente se dirige a la superficie a sellar, la temperatura del aire en el punto de impacto debe ser superior a la temperatura de carbonización del cartón. La duración de la aplicación del calor es breve, dada la rapidez con que pasan las cajas a través del chorro de aire, de modo que el recubrimiento de la otra cara de los paneles quede sin engomar. La unión se forma en todos los puntos de la superficie inmediatamente después del calentamiento de un tiempo inferior a la duración total de la exposición al aire caliente en esos puntos. En tales condiciones, el calor aplicado para reblandecer la cubierta termoplástica se disipa, después de la formación de la unión, por absorción del cartón y sin necesidad de dispositivos refrigerantes.

c) Se producen amidas por reacción entre un éster de un ácido carboxílico con una amina, usando como catalizador un alcoholato de un metal alcalino. El éster se calienta a una temperatura de al menos 70°C bajo una presión no mayor de 500 mm de mercurio con el fin de eliminar la humedad y los gases ácidos que impedirán la reacción, y se convierte en una amida sin calentamiento.

3.3. Descripción

34. La función de este documento es divulgar la invención donde se incluya la esencia de la misma de forma clara y completa, de modo que contenga la información suficiente para la realización ulterior de la invención por un experto en la materia de que se trate, y que indique la mejor manera que conozca el solicitante, de llevar a efecto la invención. El no cumplimiento de estos requisitos es una causal de denegación según el artículo 38 incisos b y c del Decreto-Ley No 290.

35. Para los fines de la información científico-técnica su publicación constituye un documento valioso, ya que contiene las soluciones técnicas más recientes en relación con un determinado problema técnico. La descripción se utiliza junto a los dibujos para interpretar las reivindicaciones, por lo que constituye un documento testimonial en litigios, en las negociaciones para los contratos o acuerdos de licencia, etc.

Acápites a desarrollar en la elaboración del texto de la descripción.

36. El solicitante debe tener en cuenta que estos acápites solamente constituyen una guía para la elaboración de la descripción por lo que al confeccionarlos no se requiere de la utilización de los títulos de encabezamiento.

a) Título de la invención:

37. El título en los documentos de patentes da una primera idea del contenido principal de la invención, debe ser breve y preciso, sin denominaciones abstractas ni aleatorias, designando técnicamente la invención en congruencia con las reivindicaciones. A partir del mismo debe resultar evidente si el documento de patente contiene reivindicaciones de diferentes categorías (producto, procedimiento). Debe encabezar la descripción y debe ser idéntico en todos los documentos que conformen la solicitud, incluyendo la instancia.

38. No pueden ser utilizados en el título la palabra “patente”, nombres de personas, nombres de fantasía, nombres comerciales, marcas, abreviaturas o términos como “etc.” que no sirvan para identificar la invención.

Tabla No. 1. Ejemplos de títulos

#	Ejemplo de títulos aceptados	Ejemplo de títulos no aceptados
1	Mecanismo de conexión para cables coaxiales	Conectores de cables
2	Válvula de seguridad para depósitos de almacenamiento de gas	Aparatos diseñados específicamente para mejorar los elementos de válvulas de seguridad cuando son usadas para la protección contra los escapes de gas almacenado en depósito
3	Difusor de salida para compresores centrífugos	Arreglos que significan una mejora en compresores.

b) Campo o rama de la técnica con la que se relaciona la invención:

39. El primer párrafo de la descripción hace referencia al campo tecnológico de aplicación de la invención. Puede indicarse, según la naturaleza de la invención, el sector o área de la técnica (por ejemplo, sector químico, farmacéutico, agricultura, etc.) y puede estar acompañado de una breve cita de la aplicación práctica de la invención (catalizadores para..., producto fitosanitario para..., dispositivo electrónico para..., etc.).

Ejemplo: La presente invención se relaciona con la rama química, y en particular con un procedimiento para la obtención de nuevas sustancias con actividad fungicida, así como, con las sustancias así obtenidas, las cuales demuestran también valiosas propiedades insecticidas.

c) Estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad/solicitud conocido por el solicitante:

40. El estado de la técnica descrito será aquel que, a consideración del solicitante, resulte el más cercano a la invención y sirva para establecer el problema técnico que la invención resuelve.

41. El solicitante deberá exponer las características distintivas esenciales de las soluciones técnicas conocidas para cada objeto de invención de la solicitud, de forma separada, reflejando las insuficiencias que presentan para resolver el problema que la invención solucionará y sobre todo aquellos aspectos que conforman el preámbulo de las reivindicaciones presentadas, sin efectuar comparaciones con la invención, y de forma tal, que se vinculen estas insuficiencias con las particularidades técnicas que las provocan.

42. El estado de la técnica debe ser reflejado identificando y citando los documentos correspondientes de manera lo suficientemente completa como para permitir su consulta. En caso de patentes se hace referencia al país y número de publicación; en caso de libros, se indica el autor, título, editora, lugar y fecha de publicación, así como el número de las páginas y en caso de publicaciones periódicas, el título, año, edición y número de las páginas. No se deben citar divulgaciones no publicadas.

43. En el caso de ser una solicitud que involucre material biológico, el solicitante deberá indicar en esta parte el país de origen y fuente de este material y de los conocimientos tradicionales asociados a estos, si fuera el caso.

44. En caso de no disponer de ningún documento que refleje el estado de la técnica, el solicitante podrá hacer referencia a lo que conoce dentro del dominio de la técnica de la forma más clara y completa posible.

d) Descripción detallada de la invención y al menos, la mejor manera prevista para realizar la invención:

45. En esta parte de la descripción se describe de manera detallada y completa la forma de llevar a cabo la invención y se debe indicar la mejor manera que conozca el solicitante de ejecutarla. Deben ser relacionados los elementos novedosos que distinguen y fundamentan la nueva solución y aquellos conocidos que también la conforman, de modo tal que permita una caracterización concreta de la invención, sus resultados positivos y la interrelación de todos los elementos que la integran. Igualmente debe incluirse la manera en que la invención es susceptible de aplicabilidad industrial, a no ser que esta surja de una manera evidente de la naturaleza propia de la misma. De incluirse valores de parámetros, deberá hacerse en forma de rangos. De ser necesario, la descripción puede apoyarse mediante referencias en los dibujos, gráficos, esquemas o vistas, si los hubiere. Si la solicitud contiene dibujos, se señalan las diferentes características técnicas a través de los signos de referencia que aparecen en los mismos.

46. En la primera parte debe referirse a los objetivos o la finalidad que persigue la invención o invenciones, donde se expone el provecho que se obtiene que está en relación con el problema técnico que se resuelve con la solución propuesta, que por regla general no coincide con el problema que resuelven las soluciones conocidas o que resuelven de forma insuficiente. Por ejemplo: El objetivo de la presente invención es aumentar el rendimiento, la eficiencia y la efectividad de las bombas de chorro.

47. El no cumplimiento de la descripción detallada de la invención y de la mejor manera prevista, son causales de denegación según el artículo 38 incisos b y c del Decreto-Ley No 290 durante el examen sustantivo.

Tabla 2. Características que deben ser descritas para cada objeto de invención.

Objeto de Invención	Características técnicas
Procedimientos en general	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de operaciones • Orden de realización de las mismas • Condiciones en las que transcurren estas u otras operaciones (temperatura, presión, etc.) • Medios técnicos, sustancias, materiales (materia prima inicial, reactores, catalizadores) y dispositivos (accesorios, instrumentos, equipos)
Procedimientos químicos	<ul style="list-style-type: none"> • Reactivos o materias de partida • Tipo de reacción • Fórmula estructural o denominación de las sustancias obtenidas y sus propiedades físicas, químicas y otras, especialmente las que fundamenten su aplicabilidad • Características relacionadas en Procedimientos en general
Procedimientos microbiológicos	<ul style="list-style-type: none"> • Cepas de microorganismos que intervienen en el procedimiento • Condiciones de cultivo • Características relacionadas en Procedimientos en general
Productos o composiciones	<ul style="list-style-type: none"> • Composición cualitativa (denominaciones universales de los ingredientes o símbolos químicos) • Correlación cuantitativa • Orden de combinación • Propiedades Físicas • Propiedades químicas • Propiedades organolépticas
Compuesto químico	<ul style="list-style-type: none"> • Denominación común internacional (DCI); • Fórmula estructural del compuesto • Propiedades físicas • Propiedades químicas • Propiedades organolépticas • Metodología de identificación y preparación.

Objeto de Invención	Características técnicas
Nuevas cepas de microorganismos / material biológico	<ul style="list-style-type: none"> • Características taxonómicas, morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de las cepas • Características taxonómicas del material biológico • Nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número que le fuera atribuido si el material biológico no está disponible al público
Sistemas	<ul style="list-style-type: none"> • Características técnicas de equipos, partes o medios técnicos y su interconexión • Etapas consecutivas • Entradas y salidas de cada etapa y su acople • Relación funcional
Equipos, aparatos, dispositivos, instrumentos	<ul style="list-style-type: none"> • Partes, componentes, elementos, piezas, etc. • Acople o interconexión de piezas del equipo (mecánica, constructiva o funcional) • Forma de fabricación de cualquier parte y acoples (forma geométrica) • Disposición espacial de las partes • Material del que está hecho el equipo o sus partes • Correlación de las medidas u otros parámetros • Las características deben ser descritas en estado estático y en estado dinámico.

48. En el caso de los modelos de utilidad solamente es aplicable la información referida a Equipos, aparatos, dispositivos, instrumentos de la Tabla 2.

49. Para las indicaciones de calor, energía, luz, sonido y magnetismo, así como para las fórmulas matemáticas y las unidades eléctricas, se observarán las normas de la práctica internacional. Las unidades de pesos y medidas se expresarán según el Sistema Internacional de Unidades (SIU). Para las fórmulas químicas, deberán emplearse los símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares de uso general.

50. Cuando la invención se refiera a un producto o procedimiento, o a ambos, relativos a un material biológico que no se encuentre a disposición del público y no pueda describirse de manera suficientemente clara para ser ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción se complementa mediante un depósito de dicho material en una institución de depósito oficialmente reconocida. (Artículo 26.2 Decreto Ley No 290). La descripción debe contener los datos sobre el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número que le fuera atribuido, así como las características taxonómicas del material depositado cuando ello fuese necesario a los efectos de la divulgación de la invención.

51. Si la solicitud involucra material biológico, y específicamente se refiere a secuencias de nucleótidos o aminoácidos, la descripción debe contener una lista de secuencias, la cual debe presentarse en hojas independientes de la descripción con el título “Listado de secuencias”, y según el formato establecido en la Norma ST.25 de la OMPI.

52. En la descripción detallada siempre debe hacerse referencia a las secuencias que constituyen invención o invenciones o que forman parte de ellas, se deberá identificar cada secuencia con el número que le corresponde en la lista que se presenta, como se muestra a continuación:

SEC ID No. 1, SEC ID No. 2, etc.

53. También se hace referencia a las ventajas que la invención permite obtener con relación al ET sin efectuar comparaciones con la misma. Cuando se trate de exponer ventajas de la invención, únicamente se permite la introducción en la descripción de materia implícita en la solicitud tal como fue originalmente presentada. Especialmente cuando las ventajas de la invención respecto al estado de la técnica resultan no ser ciertas, estas se deben ajustar (o eliminar si fuera necesario) durante el examen previo a la vista de los documentos del estado de la técnica. Es lícito que se acentúen aquellos efectos ventajosos con el resto de la técnica que el solicitante considera haber alcanzado por medio de la invención. Sin embargo, esto debe hacerse sin detracción de terceros ni menoscabo de los productos o procedimientos que describe en sus invenciones.

e) Explicación detallada de los dibujos (si procede):

54. Si la invención se refiere a un objeto técnico que requieren dibujos o figuras ilustrativas, se realiza la descripción detallada de cada dibujo o figura señalando las diferentes características distintivas a través de los signos de referencia que aparecen. La explicación de cada dibujo o figura debe exponerse en párrafos separados y se señala en qué proyección ha sido realizada (vista axonométrica, vista frontal, vista lateral, vista de corte).

Ejemplo:

La figura 1 es una vista en planta de una bomba de desplazamiento positivo.

La figura 2 es una vista de un corte longitudinal donde se muestra el cilindro y los pistones.

55. La cantidad de dibujos o figuras debe estar limitada por la necesidad de representar o demostrar gráficamente las características distintivas esenciales de la nueva solución, su interrelación con los diferentes elementos que la integran, en particular cuando se refiere a máquinas, equipos, aparatos o a la asociación o interconexión entre los mismos.

f) Ejemplos de realización:

56. Se debe exponer detalladamente al menos un modo de realización de la invención. La cantidad y tipos de ejemplos deben seleccionarse de forma que los mismos abarquen todo el volumen de la invención o invenciones presentadas en la solicitud y haga referencia a los dibujos adjuntos (si procede) a través de los números de referencia de los mismos.

57. Los ejemplos constituyen complementos de la descripción detallada y deben estar redactados como se enuncia en la Tabla No. 2 en dependencia de la invención o invenciones que contiene la solicitud. De utilizarse valores de parámetros, deben expresarse en valores concretos, siempre dentro del rango ya descrito.

58. De incorporarse tablas, cada una debe ser identificada por un número romano, independientemente del número de página de la descripción, con una letra mayúscula o con un título que indique su contenido.

59. En el caso de productos o composiciones también se pueden describir las condiciones de elaboración de una sustancia, sus formas de aplicarla en la práctica y la efectividad obtenida en su aplicación particularmente, mediante ejemplos que demuestren la forma en que la correlación cuantitativa influye en la misma.

60. Los ejemplos deben incluir la mejor manera que conozca el solicitante de ejecutar la invención, si no se incluye esto es una causa de denegación durante el examen sustantivo de la solicitud, según el artículo 38, inciso c del Decreto-Ley No 290.

61. Si procede, deben incluirse tablas comparativas que permitan evidenciar la eficiencia o propiedades físicas o químicas del objeto de invención, en particular, cuando se trata de sustancias con actividad biológica y otras; se debe incluir además las conclusiones que se derivan de las mismas.

3.4. Reivindicaciones

62. Las reivindicaciones constituyen cláusulas que definen técnica y jurídicamente el objeto para el que se solicita protección y el ámbito de esta, trazando la frontera del derecho de explotación exclusiva conferida por la patente, siendo la parte más importante de la solicitud. El volumen de las características expuestas en ellas constituye la base para la solución de los litigios. La descripción y los dibujos sirven para interpretarlas.

63. Las reivindicaciones, de acuerdo a un formato determinado, deben presentar todas las características técnicas esenciales del objeto de invención para el que se solicita protección. Han de ser claras y concisas y deben tener su soporte en la descripción, es decir, el alcance de las reivindicaciones no deberá ser más amplio que el justificado por la descripción y los dibujos. No obstante, no es permitida la utilización de referencias a la descripción. Tampoco deben recoger términos relativos a aspectos no técnicos, como las ventajas comerciales, resultados obtenidos o esperados, etc., porque los mismos pueden afectar la claridad de la reivindicación.

64. El uso de términos ambiguos o relativos atenta contra la claridad que deben tener las reivindicaciones para definir el alcance de la invención. Una reivindicación no debe contener

términos con un sentido relativo, tales como “fino”, “ancho”, “sólido”, “bueno”, “malo”, “alto”, “mayor”, “menor”, “delgado”, “fuerte” o términos similares, salvo si tienen un significado reconocido en una aplicación particular, (por ejemplo, el término “alta frecuencia” en relación con un amplificador.

65. Se reconocen como términos imprecisos cuando se utilizan las siguientes expresiones: “alrededor de” u otros términos similares, tales como “...aproximadamente 20° C”, “...alrededor de 50 litros”, “Composición que comprende A y B, donde A es a, b, c u otros términos similares.

66. Como términos opcionales se entienden las expresiones: “preferentemente”, “por ejemplo”, “tales como”, “en especial”, “más particularmente”, etc., que introducen ambigüedades que causan confusión.

67. Las marcas y nombres comerciales no permiten establecer el alcance de las reivindicaciones por lo que su uso en las mismas no está permitido.

Ejemplo: “Una composición que comprende Persil®”.

Persil” es una marca de un tipo de detergente bien conocido, pero no tiene un significado preciso y su composición cambia con el tiempo. Por consiguiente, aun cuando la composición esté identificada en la descripción, el uso de la marca en las reivindicaciones no se permite. En cambio, el componente de la misma se debe especificar en la reivindicación.

68. En las solicitudes que involucran material biológico, en las reivindicaciones se identifica este material con el número del depósito y el nombre de la Autoridad Internacional de Depósito correspondiente.

Forma o estructura de las reivindicaciones

69. Cada reivindicación es una sola oración, con letra mayúscula al comienzo y un punto final, enumeradas consecutivamente con números arábigos.

70. Cada reivindicación se compone de dos partes: una limitativa y otra distintiva o caracterizadora. La primera parte limitativa que constituye el preámbulo indica la designación del objeto de la invención, comienza por el título y contiene el conjunto de características

técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica. Si la solución propuesta no contiene elementos conocidos, en la parte limitativa sólo se señala el título de la invención. La segunda parte distintiva o caracterizadora, contiene el conjunto de las características técnicas novedosas.

71. Ambas partes se relacionan mediante expresiones como: caracterizado por, que comprende, que consiste, u otras similares que permitan distinguir los aspectos conocidos de los novedosos.

72. Si en la descripción de la solución propuesta se incluyen dibujos, en las reivindicaciones, al exponerse las características técnicas distintivas se incluyen signos que se refieran a los distintos dibujos o partes del mismo donde se reflejen dichas características, si esto facilitara la comprensión de la reivindicación. Los signos de referencia se encierran entre paréntesis cuando éstos se utilicen.

Ejemplo:

1. Dispositivo para el suministro o dosificación de un fluido que posee un recipiente (2) con una base (3), un cierto número de paredes laterales allí conectadas (4) y una pared superior (5), el recipiente (2) presenta por menos dos aberturas de salida de corriente centrales o principales (6,7), en donde en una (6) de las aberturas se coloca un órgano de aplanamiento o alisamiento (8), y en la otra abertura (7), se presenta un órgano de dosificación en forma de aguja (9), **caracterizado porque**, las aberturas de salida de corriente (6,7) de referencia están colocadas en lados opuestos del recipiente (2) y el órgano de dosificación en forma de aquí a (9) se extiende hacia el plano de la base (3).

Categorías de las Reivindicaciones:

73. Las reivindicaciones podrán estar referidas solamente a dos categorías:

- Productos
- Procedimientos

74. Los términos utilizados en una reivindicación no deben dejar dudas respecto a su categoría, debido a las diferencias en el alcance de la protección.

75. Las reivindicaciones de productos y procedimientos se definen por las características técnicas que se presentan en la Tabla No.2 siempre que sean novedosas.

76. Las reivindicaciones de producto pueden referirse a:

- Sustancias o composiciones, mezclas, etc., definidas por los elementos que la componen y su composición.
- Aparatos, instrumentos, dispositivos, instalaciones, etc., definidos por su estructura o funcionamiento de sus elementos.

77. Las reivindicaciones de procedimiento estarán referidas a procesos o métodos, por ejemplo, procesos de fabricación, métodos de aplicación de productos, etc., y a procedimientos en general.

78. Dentro de una misma solicitud de patente pueden presentarse diferentes combinaciones de categorías.

79. De existir dentro de la solicitud reivindicaciones independientes para un producto y el procedimiento para la obtención del mismo, este último debe ser reivindicado de modo tal que permita a un experto en la materia obtener como resultado final el producto en particular, de no ser así, existiría una inconsistencia interna y por lo tanto falta de claridad en las reivindicaciones.

Tipos de reivindicaciones

80. Reivindicación independiente: Se redacta sin referencia a reivindicación precedente, define por sí misma la invención conteniendo todas sus características esenciales. Una solicitud puede contener varias categorías de reivindicaciones independientes siempre que la solicitud mantenga la unidad de invención. Puede existir una reivindicación independiente por el procedimiento, una por el aparato, otra por el producto, etc.

81. Reivindicación dependiente: Cuando se refiere a una o varias reivindicaciones

precedentes. Deben indicar, en su preámbulo, la designación del objeto de invención, el número de la reivindicación o de las reivindicaciones que le sirven de base como se redacta a continuación: “de acuerdo con la reivindicación No.”. En la parte distintiva, se definen las características particulares, variaciones o alternativas que se desean proteger y guarden una relación congruente respecto de la reivindicación que le sirve de base, sin modificar la naturaleza esencial de la invención.

82. Toda reivindicación independiente podrá ir seguida de una o más reivindicaciones dependientes que hagan referencia a los modos de realización concreta de la invención y se colocarán a continuación de aquella que le dio origen.

83. Estas reivindicaciones dependientes pueden tener una dependencia múltiple si contienen adiciones o especificaciones de características distintivas expuestas en más de una reivindicación precedente y en este caso se utilizaría en el preámbulo la expresión o “de acuerdo con las reivindicaciones No. y No.” o “de acuerdo con las reivindicaciones precedentes”.

84. Las reivindicaciones dependientes múltiples pueden referirse de modo alternativo a las reivindicaciones que le sirven de base y no pueden servir de base a otra reivindicación dependiente, pueden incluir las características de más de una reivindicación anterior.

Ejemplos:

- Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 ó 4, que comprende además....
- Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 y 4, que comprende además....

85. Las reivindicaciones de dependencia múltiple no pueden depender de otra reivindicación de dependencia múltiple.

Ejemplo 1

REIVINDICACIONES

1) Dispositivo para el suministro o. dosificación de un fluido que posee un recipiente (2) con una base (3), un cierto número de paredes laterales allí conectadas (4) y una pared superior (5), el recipiente (2) presenta por menos dos aberturas de salida de corriente centrales o principales

(6,7), en donde en una (6) de las aberturas se coloca un órgano de aplanamiento o alisamiento (8), y en la otra abertura (7), se presenta un órgano de dosificación en forma de aguja (9), **caracterizado porque, las** aberturas de salida de corriente (6,7) de referencia están colocadas en lados opuestos del recipiente (2) y el órgano de dosificación en forma de aguja (9) se extiende hacia el plano de la base (3).

2) Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** la base (3) se encuentra entre las aberturas de salida de corriente (6,7).

3) Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 y 2 **caracterizado porque** las líneas centrales de las aberturas de salida de corriente (6,7) son sustancialmente paralelas.

Ejemplo 2

REIVINDICACIONES

1) Procedimiento para la recuperación de níquel y cobalto a partir de lateritas mediante la tuesta reductora del mineral de laterita en un horno a una temperatura de 750 0 C seguido de la lixiviación carbonato amoniacal de la calcina en un circuito de lixiviación y lavado caracterizado por la inyección de iones de SO₂ al ultimo espesador del circuito de lixiviación y lavado.

2) Procedimiento para la recuperación de níquel y cobalto a partir de lateritas según reivindicación número 1 caracterizado porque la inyección de iones de SO₂ se realiza a un flujo másico de SO₂ entre 0.1 -1 Kg. de SO₂ /t de calcina.

3) Procedimiento para la recuperación de níquel y cobalto a partir de lateritas según reivindicaciones números 1y 2 caracterizado porque el circuito de lixiviación y lavado tiene una temperatura entre 25-60 0 C.

4) Procedimiento para la recuperación de níquel y cobalto a partir de lateritas según reivindicaciones números 1, 2 y 3 caracterizado porque el flujo de aire que se inyecta a la lixiviación se encuentra entre 170- 190 m³/t de calcina.

3.5 Dibujos:

86. Los dibujos se presentan siempre que resulten necesarios y cumplen con el mismo objetivo de la descripción, tanto para la divulgación de la invención como para la interpretación de las reivindicaciones. Un dibujo es la expresión gráfica que ayuda a describir y comprender mejor una invención, y debe contener siempre las características o partes de la invención que se

reivindican. Las gráficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas de flujo serán considerados dibujos.

87. Los dibujos se incluirán siguiendo las indicaciones del punto II de la presente guía sobre los requisitos materiales de la documentación.

IV. Solicitudes que incorpore más de un objeto de invención

89. La solicitud de patente puede referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo. En el último caso se considera que existe unidad de invención (Artículo 29, Decreto-Ley 290).

Ejemplos de reivindicaciones posibles:

- Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento especialmente concebido para su obtención.
- Una reivindicación independiente para un procedimiento y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.

90. Si la solicitud incluye varios objetos de invención se describen las particularidades novedosas de cada objeto por separado, en la forma y el orden señalado anteriormente y después se explica, en forma demostrativa, que conforman un único concepto inventivo para lograr el resultado final evidenciándose la unidad de invención entre los objetos.

91. En el caso de las solicitudes de registro de modelo de utilidad tiene que comprender un solo producto (Artículo 76.1 Decreto-Ley 290).

92. Si durante el trámite de la solicitud de patente no cumple con el requisito de unidad de invención, se puede dividir la solicitud mediante solicitudes divisionales. En respuesta a esto, en la solicitud inicial se limita el alcance a una invención o a un grupo de invenciones con un único concepto inventivo, y para la protección de los objetos excluidos pueden presentarse una

o más solicitudes divisionales. De este modo, el solicitante no pierde el beneficio de la fecha de presentación (o de prioridad) respecto al objeto de la solicitud que ha debido eliminar.

93. El solicitante de una divisional tiene que presentar un documento que declare la presentación de la divisional y pagar la tarifa establecida, acompañado de los documentos necesarios tanto para modificar la solicitud inicial como los que debe contener la solicitud divisional.

94. La división de la solicitud, a instancia de parte, tiene que presentarse ante la Oficina mediante escrito, previo pago de la tarifa establecida, y en un término inferior a los 18 meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente.

95. Si el solicitante es requerido por incumplimiento del requisito de unidad de invención (Artículo 37.1 Decreto-Ley 290) debe modificar la solicitud y presentar la divisional en el término establecido para la respuesta al requerimiento oficial (Artículo 32.2). Si el solicitante no subsana la omisión o irregularidad en este término, el examen continuará respecto a la primera reivindicación independiente formulada y al conjunto de reivindicaciones, que guarden unidad de invención con aquella (Artículos 32.2 Y 37.2, Decreto-Ley 290).

96. El período de vigencia de la solicitud divisional se cuenta a partir de la fecha de presentación de la solicitud inicial.

V. Cambio de una solicitud de patente de invención a modelo de utilidad y viceversa.

97. El solicitante puede convertir la solicitud de patente de invención en una solicitud de registro de modelo de utilidad o viceversa, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 75 del Decreto-Ley 290, cuando se admita la posibilidad de elegir entre una u otra vía de protección, siempre que la conversión no entrañe materia nueva respecto de la solicitud inicial.

98. La conversión se solicita ante la Oficina, dentro de los doce meses siguientes a la presentación de la solicitud, previo pago de la tarifa establecida (Artículo 83.1 Decreto-Ley 290).

99. Cuando el cambio se refiera a una solicitud de registro de modelo de utilidad por una patente de invención, desde la fecha de la presentación se debe abonar además la diferencia en las tarifas establecidas para cada modalidad. (Artículo 83.2 Decreto-Ley 290).

VI. Pago de Tarifas

100. El solicitante deberá realizar pagos relacionados con la tramitación de la solicitud y mantenimiento de la patente.

101. Las tarifas vigentes relacionadas con los trámites de la solicitud de patente y de modelo de utilidad se establecen en la Resolución 164/2012 de la Ministra del CITMA y están disponibles en la página web de la OCPI: www.ocpi.cu (se muestran en el Anexo 4 de la presente guía).

VII. Instrucciones para el llenado del formulario de Instancia

102. Se encuentran disponibles en la página web de la OCPI las instrucciones para llenar el documento de Instancia que se requiere para presentar una solicitud de patente. Este documento debe llenarse a máquina y en idioma español. No se permiten modificaciones al texto del formulario establecido.

VIII. Generalidades para la protección de las invenciones.

1. *¿Qué es una Patente?*

Una Patente es un título que concede el Estado que permite ejercer el derecho de impedir a otros que sin el consentimiento del titular, fabriquen, utilicen, oferten para la venta, vendan o importen el producto protegido cuando la materia protegida es un producto y cuando se trata de un procedimiento la utilización de este procedimiento y los actos anteriores respecto al producto obtenido a partir del procedimiento patentado.

Será protegida a través de patente toda solución técnica en cualquier campo de la tecnología que posea novedad, actividad inventiva y aplicación industrial (Artículo 21.1, Decreto-Ley No

290) siempre y cuando no estén incluidas como exclusiones de la patentabilidad (Artículos 21.3 y 22).

2. *¿Qué invenciones pueden protegerse en Cuba?*

Según el Artículo 21.2 Decreto-Ley No 290, una solicitud de patente en Cuba se puede referir solamente a: productos y procedimientos.

3. *¿Qué no se considera invención?*

No se consideran invenciones (Artículo 21.3 Decreto-Ley No 290):

- a) los planes, métodos y reglas para el ejercicio de actividades intelectuales, deportivas, recreativas, económicas y comerciales;
- b) los proyectos, esquemas y planos de construcciones;
- c) los descubrimientos que consistan en dar a conocer leyes, fenómenos o propiedades del universo material;
- d) el material existente en la naturaleza, ya sea descubierto o aislado, incluido el biológico y el genético, sus partes, sustancias y réplicas, excepto los microorganismos definidos en el Artículo 21.4 Decreto-Ley No 290
- e) los principios y las teorías científicas;
- f) los métodos matemáticos;
- g) las formas de presentación de la información;
- h) los esquemas de trazado de los circuitos integrados;
- i) los programas de computación, las obras científicas, artísticas y literarias y las creaciones estéticas;
- j) los procedimientos esencialmente biológicos;
- k) el cuerpo humano, en los diferentes estadios de su formación y desarrollo, el descubrimiento de algunos de sus elementos o sus partes y réplicas, incluidas las secuencias o la secuencia parcial de un gen y su identidad genética, aunque se haya utilizado un procedimiento técnico para su obtención;
- l) los productos o procedimientos patentados comprendidos en el estado de la técnica, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente inicial;
- m) los que contradigan los principios científicos y las leyes que rigen los fenómenos y propiedades establecidos en la ciencia;

- n) el cambio de forma, dimensiones, proporciones o materia de un objeto, a no ser que modifique esencialmente las propiedades de este;
- o) la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos; su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión, de tal manera que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un nuevo resultado industrial, que no puede derivarse de la aplicación separada de las invenciones yuxtapuestas;
- p) los usos de productos y de procedimientos; y
- q) los productos y procedimientos basados en usos.

4. *¿Qué materia no es patentable?*

Según el Artículo 22 del Decreto-Ley No 290, las invenciones no patentables son:

- a) los animales y sus razas;
- b) las plantas y sus variedades;
- c) los métodos de tratamiento aplicables al cuerpo humano o animal;
- d) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales;
- e) las soluciones cuya explotación comercial en el país deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, para preservar las plantas o vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque su explotación esté prohibida por la legislación nacional;
- f) las soluciones cuya explotación comercial en el país deba impedirse necesariamente para proteger los intereses sociales, el orden público y la moral;
- g) clonación de seres humanos y los de órganos, tejidos y sus partes o elementos;
- h) los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano;
- i) los usos de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y
- j) los procedimientos de modificación de 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.

5. *¿Cómo se protegen legalmente las invenciones en Cuba?*

Las invenciones se protegen mediante patente y registro de modelo de utilidad (Artículo 2, Decreto Ley N° 290). El derecho a la patente y al registro de modelo de utilidad se acredita mediante el Certificado de Patente de Invención y el Certificado de Registro de Modelo de Utilidad, respectivamente (Artículo 6.4, Decreto Ley N° 290).

6. *¿Cuáles son los requisitos de patentabilidad que debe cumplir una invención?*

Los requisitos que debe cumplir una invención para que sea patentable son:

- Novedad (Artículo 23, Decreto-Ley N° 290)
- Actividad Inventiva (Artículo 24, Decreto-Ley N° 290)
- Aplicabilidad Industrial (Artículo 25, Decreto-Ley N° 290)

Una invención es nueva si en la fecha de prioridad reconocida, no se halla comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal, todo lo que esté o haya sido puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo, de forma escrita u oral o mediante su uso, venta, comercialización, exhibición o por cualquier otro medio, incluyendo los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas o locales.

Una invención posee actividad inventiva si no resulta evidente para un experto en la materia tecnológica correspondiente, a partir del estado de la técnica y se considera aplicable industrialmente cuando su objeto puede ser reproducido o utilizado en cualquier industria, interpretada esta en un sentido amplio, por ejemplo en la agricultura, los servicios , la pesca, la medicina, etc.

7. *¿Qué se entiende por derecho de prioridad?*

Se reconoce que da origen a un derecho de prioridad, la primera solicitud que tenga valor de solicitud nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país que forme parte de la Unión de París o de tratados bilaterales o multilaterales concertados.

Si la solicitud contiene más de un objeto de invención y el solicitante está interesado en proteger en el extranjero puede invocar prioridades múltiples, siempre que se presente la

solicitud internacional (vía PCT) o la solicitud en otro país (vía país-país) en un plazo no mayor de doce (12) meses (Artículo 17.1, Decreto-Ley No 290) contado a partir de la fecha, hora y minuto de la primera presentación nacional regular. La reivindicación de prioridad deberá efectuarse en la solicitud de patente, indicando el país u oficina en que se presentó la solicitud prioritaria, la fecha de tal presentación y el número asignado a esta solicitud (Artículos 16 al 18, Decreto-Ley No 290).

8. *¿Qué invenciones se pueden proteger mediante modelo de utilidad?*

Se pueden registrar como modelos de utilidad aquellas invenciones que sean nuevas, impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial y que consistan en una configuración, estructura o constitución de un producto o de sus partes, de la que resulte alguna mejoría funcional para su utilización. Pueden protegerse por esta modalidad: aparatos, instrumentos, dispositivos, herramientas, artefactos, artículos, máquinas, etc.

No se registran como modelos de utilidad los procedimientos, los productos químicos y biotecnológicos, ni las materias a las que refiere el Artículo 22 del Decreto-Ley No 290.

9. *¿Cuál es la vigencia del Certificado de Patente de Invención?*

El Certificado de Patente de Invención tiene una vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se paguen las anualidades correspondientes durante el periodo de vigencia (Artículo 42, Decreto-Ley No 290).

10. *¿Cuál es la vigencia del Certificado de registro de Modelo de Utilidad?*

El registro de modelo de utilidad tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se paguen las anualidades correspondientes durante el periodo de vigencia (Artículo 81.1, Decreto-Ley No 290).

11. *¿Qué son las anualidades?*

Son pagos que el titular o el solicitante debe efectuar anualmente para mantener vigente una invención, desde la presentación de la solicitud hasta el final de su vigencia (Anexo 4).

12. ¿A partir de cuándo se tiene la obligación del pago de anualidades?

La obligación del pago de anualidades comienza antes del inicio del tercer año de vigencia de la solicitud, debido a que la primera y segunda anualidades están contempladas en la tarifa de presentación.

Si el solicitante no realiza el pago antes del inicio del año que corresponde, dispone de un plazo adicional de 6 meses para el pago de la anualidad vencida, pero debe pagarse el doble de la cantidad establecida. El no pago de esta tarifa conlleva a que se declare abandonada o caducada la solicitud (Artículo 43, Decreto-Ley 290).

IX. Vías de protección de las invenciones en el extranjero.

1. ¿Qué vías puede utilizar un inventor nacional para presentar solicitudes en el extranjero?

Para solicitar en el extranjero el inventor puede optar por una de las siguientes vías:

- Vía Nacional o comúnmente llamada Sistema Tradicional de Patentes (vía país-país).
- Vía Internacional por el *Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)*; incluyendo la vía EURO-PCT.
- Vía Regional (ej: Europea)

2. ¿Qué es la Vía Nacional?

Es la forma tradicional de presentación de solicitudes en el extranjero. Se hace la petición a través de un agente oficial de la propiedad industrial, ante la oficina nacional del país escogido y se acompaña de la documentación exigida por esa oficina.

La solicitud presentada a través de este sistema permite invocar el derecho de prioridad según el Convenio de París u otro acuerdo pactado.

3. *¿Qué es el PCT?*

El *PCT* es un Tratado Multilateral entre Estados que entró en vigor en 1978, del que Cuba forma parte desde el 16 de julio de 1996. Es un sistema de presentación internacional de solicitudes de patentes que simplifica el procedimiento de tramitación internacional. En dicho sistema no se conceden patentes. La decisión de conceder patentes la toman exclusivamente las oficinas nacionales.

La vía *PCT* consta de una fase internacional que comprende: la presentación de la solicitud internacional, la búsqueda internacional con una opinión escrita reforzada, la publicación internacional, el examen preliminar internacional como una opción para el solicitante y una fase nacional ante las oficinas designadas o elegidas.

Con una sola solicitud internacional que se presentaría en la Oficina Receptora de la OCPI se logra el mismo efecto que presentando solicitudes por separado para cada uno de los países miembros del *PCT* donde se desea proteger.

4. *¿Qué características tiene la solicitud internacional PCT?*

- Se presenta ante la Oficina Receptora en un solo idioma.
- Designación automática de todos los Estados contratantes.
- La fase nacional se aplaza hasta los 30 meses a partir de la fecha de prioridad para la mayoría de los países.

5. *¿Quién puede actuar como solicitante en el PCT?*

El solicitante podrá ser cualquier persona natural o jurídica, nacional o residente en un país miembro del Tratado.

ANEXOS

Anexo 1

SECCIONES PROVINCIALES

Matanzas

Dirección: Calle Jovellanos No.5 e/ Medio y Río, Ciudad de Matanzas

Teléfono: (045) 24 2483

www.atenas.inf.cu/centros/ciget

Villa Clara

Dirección: Buenviaje No.18 e/ Maceo y Parque, CP 50 100

Teléfono: (042) 27 1313 Fax: (042) 20 6499

Sancti Spíritus

Dirección: Bartolomé Masó s/n esquina a Avenida de los Mártires, Sancti Spiritus

Teléfono: (041)32 3956; 328392, 336505 e-mail: juridico@ciget.yayabo.inf.cu

www.magon.cu

Camagüey

Dirección: General Gómez No. 325 e/ San Miguel y Coronel Barreto, Camagüey 1, CP 70 100, Apartado 384, Camagüey.

Teléfono: (032) 29 7901, 29 7675, 28 6954

Holguín

Dirección: Calle 18 e/1ra Y Maceo, Reparto El Llano, CP 80 100, Holguín.

Teléfono: (024) 42 2203

Telefax: (024) 46 8306

Santiago de Cuba

Dirección: Carnicería No. 459 e/ Enramadas y San Gerónimo, CP 90 100, Santiago de Cuba.

Teléfono: (022) 62 6909; 62 8291; 62 7402

Fax: (022) 62 7070

Anexo 2

PUESTOS DE TRABAJO

Pinar del Río

Dirección: Colón No.106 e/ Virtudes y Maceo, Pinar 1, CP 20 100, Pinar del Río

Teléfono: (048) 754655, 752232, 752294

Isla de la Juventud

Dirección: Calle 41 No. 4625 e/48 y 54, Rpto. 26 de Julio, Nueva Gerona, CP 25100

Teléfono: (046) 32 2122; 32 4653; 32 4736

Cienfuegos

Dirección: Ave. 52 No. 2316 e/ 23 y 25, Cienfuegos, CP 55 100

Teléfono: (043) 51 9732; 51 1890

Ciego de Ávila

Dirección: Calle República No. 85 e/ Honorato del Castillo y Maceo, Ciego de Ávila, CP

65100 Teléfono: (033) 20 1357

Las Tunas

Dirección: Calle Vicente García No.44,e/Julián Santana y Ramón Ortuño, Reparto 1ro. CP

75100, Las Tunas Teléfono: (031) 346198-99; 34 3345

Granma

Dirección: Paseo General García s/n (altos del Bazar), e/ Saco y Canducha Figueredo,

Bayamo, Granma, CP 85100 Teléfono: (023) 42 5547; 42 2691

Guantánamo

Dirección: Ahogados No.14, Reparto Caribe, Guantánamo CP 95103

Teléfono: (021) 38 1196; 38 1139 Telefax: (021) 38 1602

Anexo 3

Agentes Oficiales que brindan servicios de Propiedad Industrial en Cuba en la Modalidad de Invenciones.

CLAIM S.A.

Lamparilla No. 2, Lonja del Comercio, Oficina 6, Habana Vieja, Ciudad de La Habana, CP 10100.

Teléfonos: (537) 33 0743, 33 0755, 866 0743, 866 0755; Fax: (537) 33 0746.

Email: presidencia@claim.com.cu, marcas@claim.com.cu

Agentes oficiales:

Lic. María Lourdes Ruiz Sotolongo

M.Sc. Yordanka Ramírez Pastor

Consultoría Jurídica Internacional

Calle 16 No. 314, entre 3ra. y 5ta. Avenida, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana

Email: alfredo@cji.co.cu, cji@cji.co.cu

Teléfonos: (537) 204 2490; 204 2469; Fax: (537) 204 2303.

Agente oficial:

Lic. Alfredo Jorge Guerra Aragón

LEX S.A.

Calle 1ra. No. 1001, esquina 10, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana

Teléfonos: (537) 204 9093; Fax: (537) 204 9533. Email: mextranjera1@lex-sa.cu,

patente3@lex-sa.cu

Agentes oficiales:

Dra. Dánice Vázquez D'Alvaré

Lic. Grethel Gil Vidal

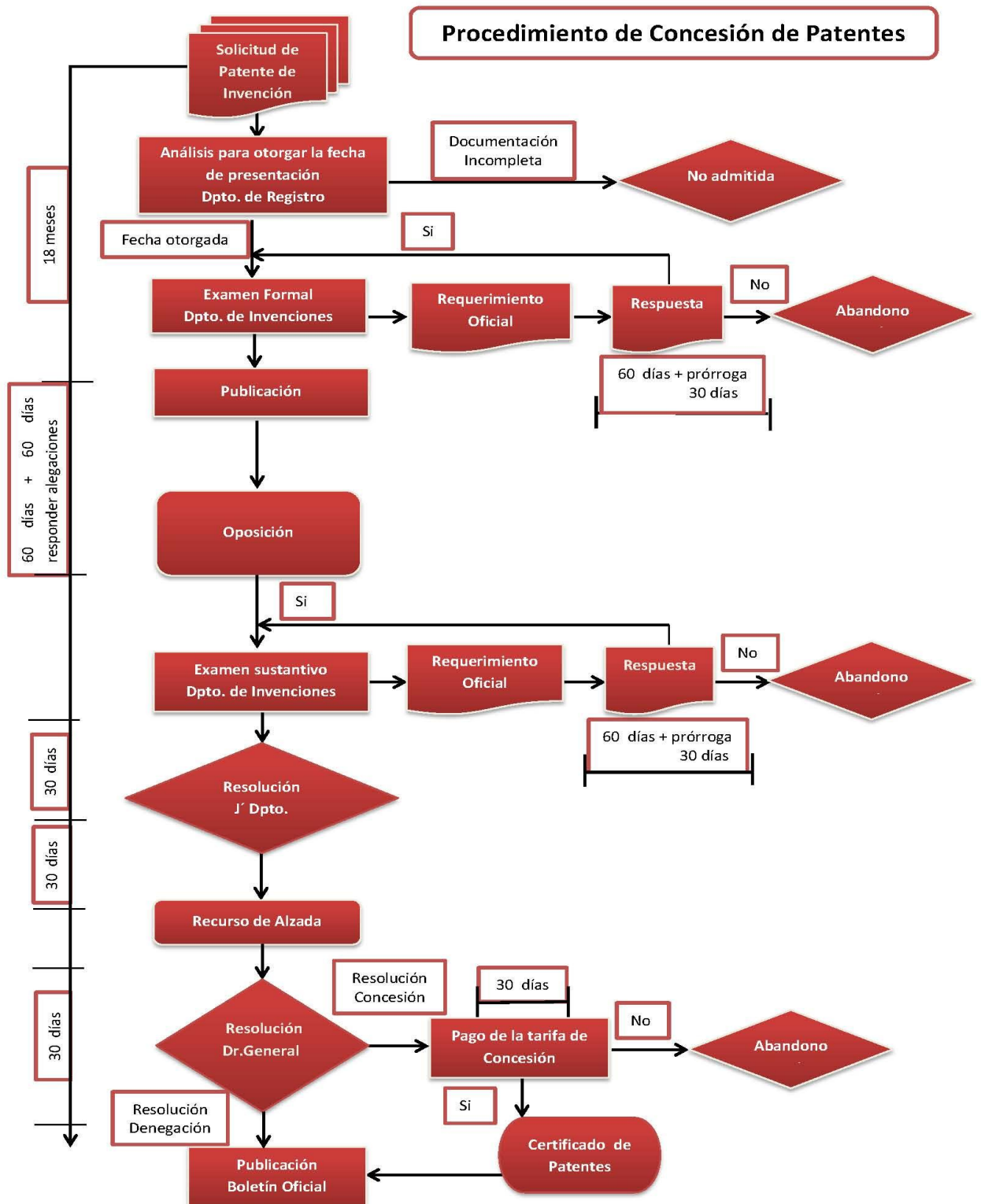
Anexo 4

<i>Patente de Invención</i>	
<i>Servicio</i>	<i>Tarifa</i>
Solicitud de patente de invención solamente en formato papel (Incluye el pago de la primera anualidad (50.00) y segunda anualidad (100.00) en la fecha de presentación)	460.00
Cada reivindicación independiente en la solicitud de patente. (A partir de la segunda reivindicación independiente)	80.00
Por cada reivindicación múltiple dependiente en la solicitud de patente	100.00
Por cada grupo de hasta 10 reivindicaciones dependientes en la solicitud de patente	80.00
Por cada hoja de la solicitud que exceda de las primeras 30 páginas	5.00
Concesión de Certificado de Patente de Invención	200.00
Presentación de Solicitud divisional	300.00
Anualidades de mantenimiento del derecho de patente de invención	
Tercera	200.00
Cuarta	250.00
Quinta	300.00
Sexta	350.00
Séptima	400.00
Octava	450.00
Novena	500.00
Décima	550.00
Oncena	600.00
Duodécima	650.00
Decimotercera	700.00
Decimocuarta	750.00
Decimoquinta	800.00
Decimosexta	900.00
Decimoséptima	1000.00
Decimoctava	1100.00
Decimonovena	1200.00
Vigésima	1300.00
<i>Disposiciones comunes a todas las modalidades</i>	
<i>Servicio</i>	<i>Tarifa</i>
Solicitudes en formato papel y electrónico	50.00 menos que la tarifa

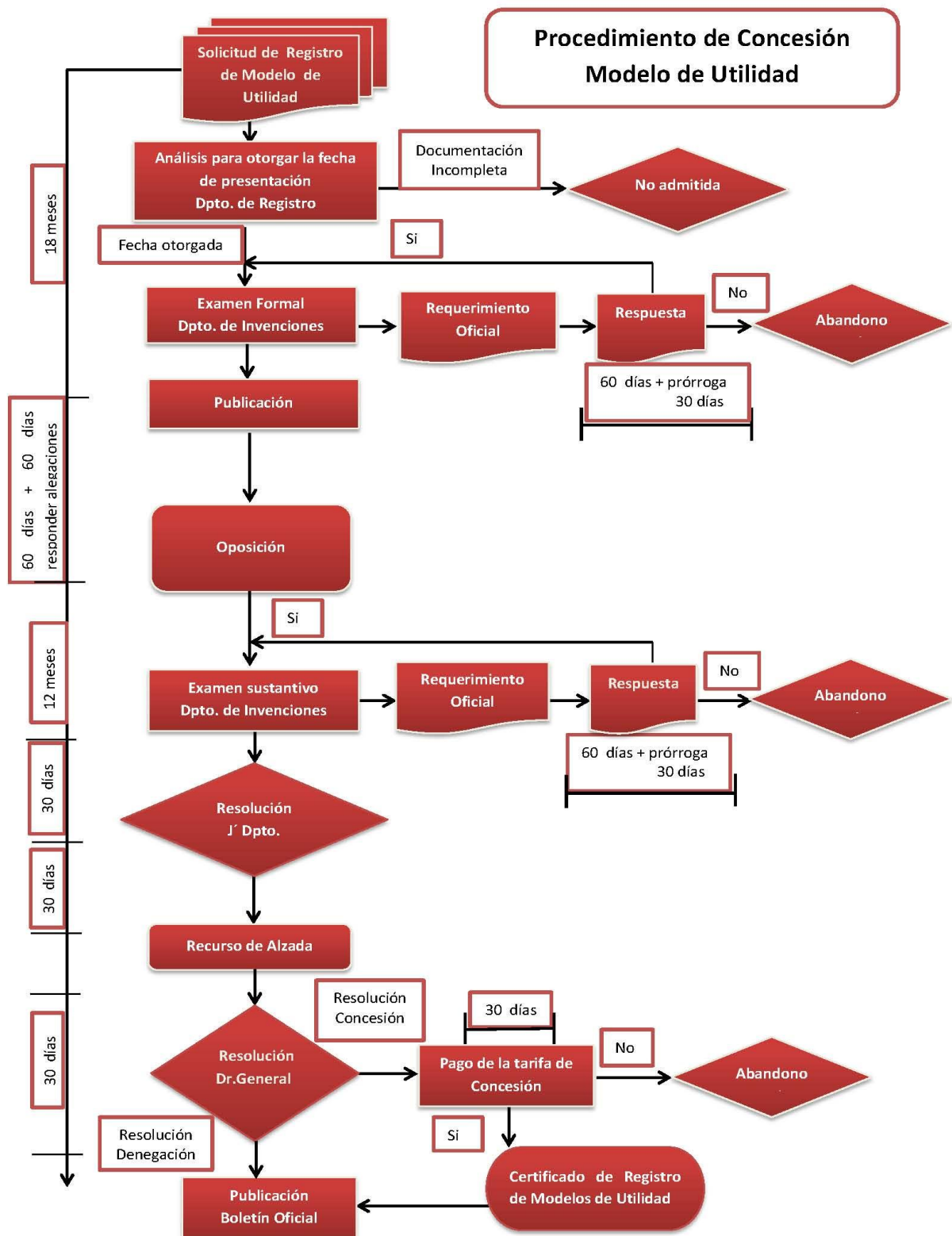
	establecida
Reivindicación por casa prioridad invocada en las solicitudes	50.00
Respuesta Requerimiento Oficial	85.00
Solicitud de Prórroga para contestación de requerimiento	70.00
Conversión de una modalidad a otra	150.00
Pago en plazo de gracia de las anualidades (pago de anualidades extemporáneas)	Doble de la establecida en el pago de la anualidad que corresponde
Solicitud de cancelación	200.00
Solicitud de nulidad	250.00
<i>Servicio</i>	<i>Tarifa</i>
Anotación de cambio de nombre y/o de domicilio de los solicitantes y/o titulares	70.00
Anotación de cambios en la persona de los solicitantes y/o titulares	120.00
Anotación de licencias	150.00
Derecho de usuario anterior	300.00
Oposición	200.00
Alegaciones del solicitante	85.00
Recurso de Alzada	200.00
Solicitud de licencia obligatoria	100.00
Presentación de otros documentos	100.00
Solicitud de Certificación de prioridad	100.00
Solicitud de Certificado	50.00
Modificación o corrección de errores	100.00
Modificaciones de contenido	150.00
Restablecimiento de derechos	300.00
Búsqueda de infracción de derechos (por cada objeto)	150.00
Búsqueda especializada (por cada objeto)	300.00
Copia de documentos (por hoja)	Impresión y fotocopia 1.50/hoja
<i>Modelos de Utilidad</i>	
<i>Servicio</i>	<i>Tarifa</i>
Presentación de solicitud de registro de Modelo de	350.00

Utilidad (incluye el pago de la primera anualidad (50.00) y segunda anualidad (100.00) en la fecha de presentación)	
Por cada grupo de hasta cinco reivindicaciones	80.00
Concesión de Certificado de Registro de Modelo de Utilidad	150.00
Anualidades de mantenimiento del derecho sobre el registro de Modelo de Utilidad	
Tercera	150.00
Cuarta	200.00
Quinta	250.00
Sexta	300.00
Séptima	350.00
Servicio	Tarifa
Octava	400.00
Novena	450.00
Décima	500.00
Por cada hoja de la solicitud que exceda de las primeras 30	5.00
Divisional de Modelo de Utilidad (No se incluyen la primera y segunda anualidades, se suma un recargo de 40.00 por presentar más de una invención o grupo de invenciones en una misma solicitud de patente)	240.00

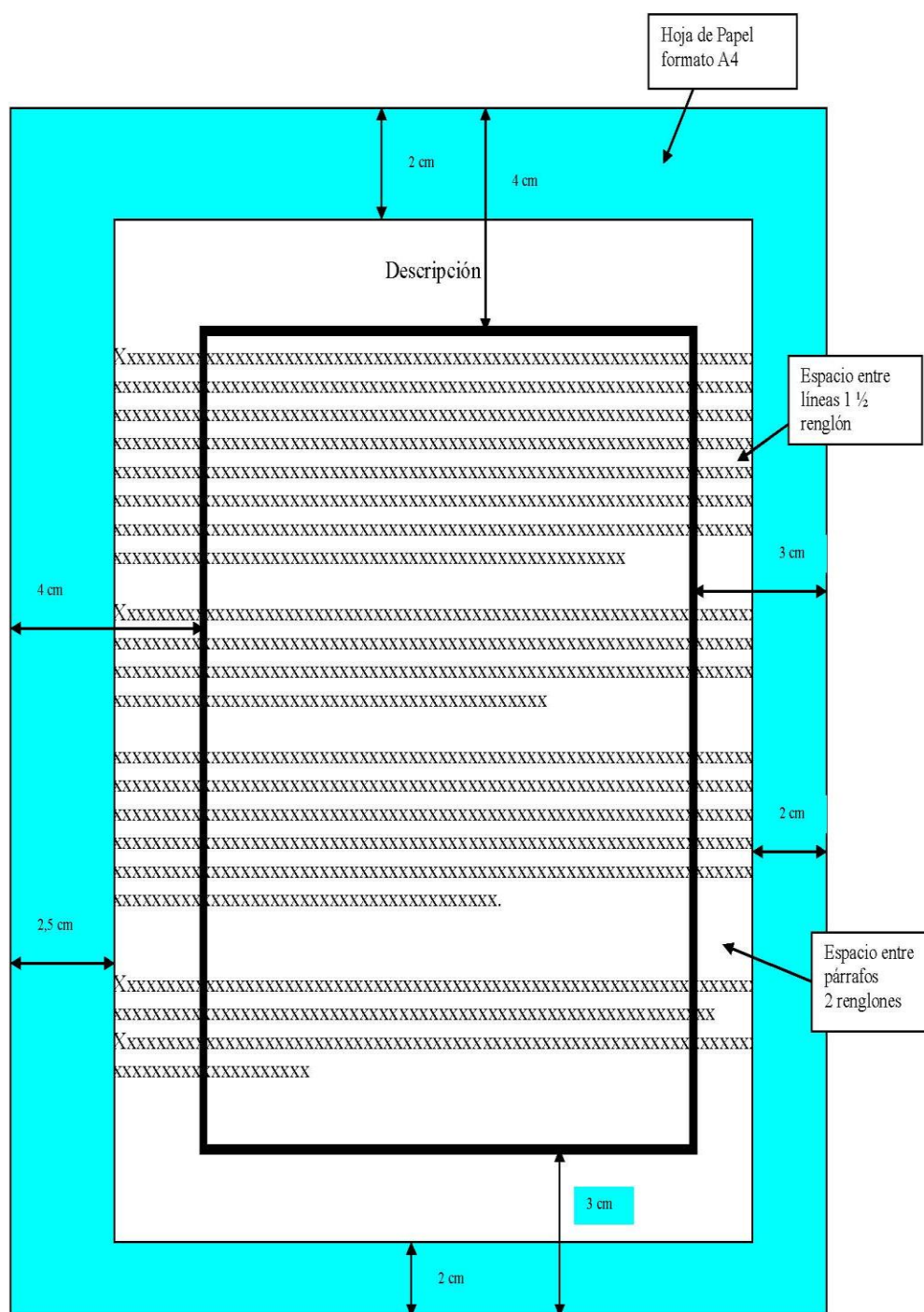
Anexo 5



Anexo 6

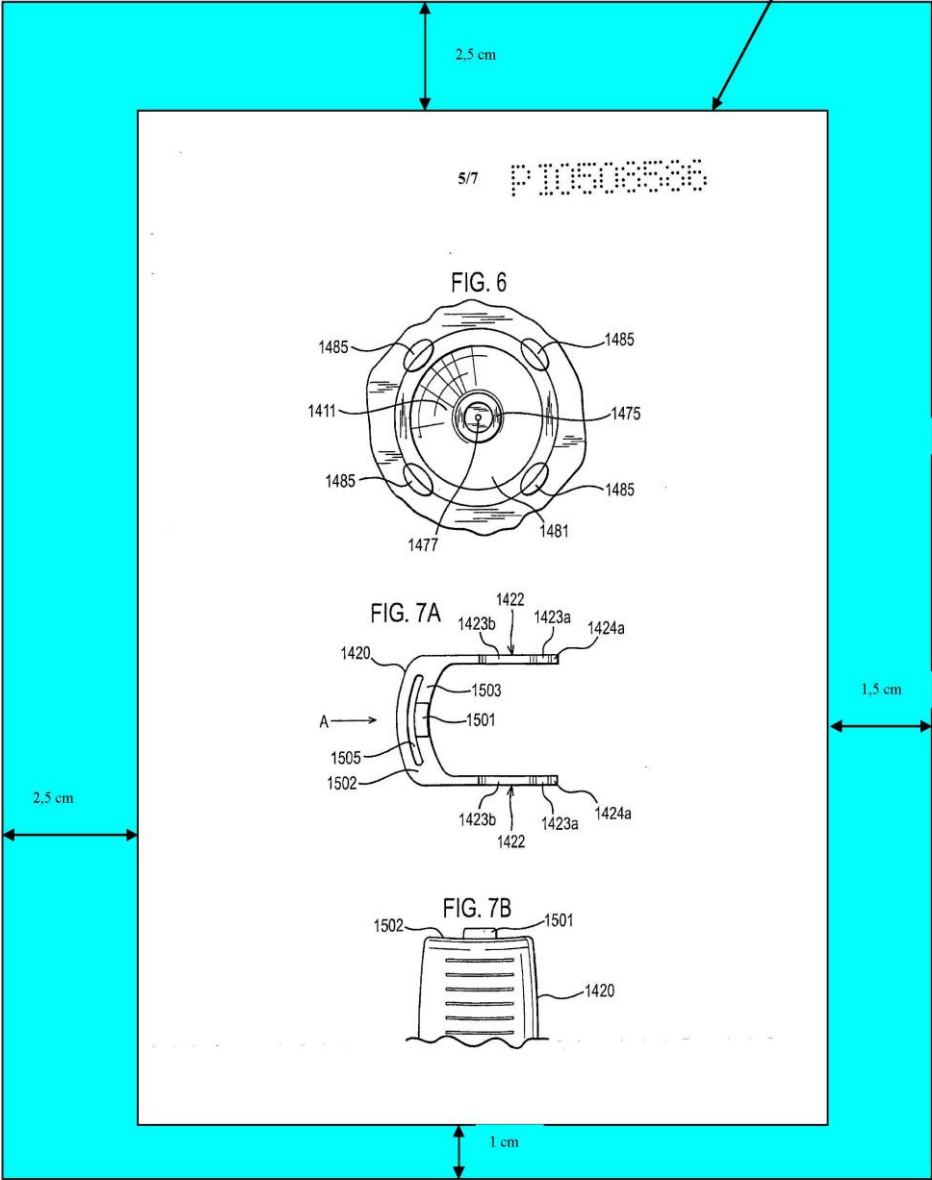


Anexo 7



Anexo 8

Hoja formato A4
La superficie utilizable no debe
exceder de 26,2 x 17,0



Anexo 9

MODELO PARA LA ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA ANTE LA OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR EL DIRECTOR

RESOLUCION No.

POR CUANTO: Por resolución No. : _____ de fecha _____ de _____ de _____ dictada por el _____, se creó la Empresa

POR CUANTO: Por resolución No. _____ de fecha de _____ de _____ fue designado como Director de la Empresa el que resuelve.

POR CUANTO La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, institución adscrita al Ministerio de la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, requiere de un representante de este organismo para la presentación y tramitación de las solicitudes de las diferentes modalidades.

POR CUANTO: En uso de las facultades que me están conferidas,

RESUELVO

PRIMERO: Designar a _____ que ocupa el cargo de _____, como representante de esta Empresa ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial a los efectos de presentar y tramitar las solicitudes de las diferentes modalidades.

SEGUNDO: Notifíquese la presente al interesado, a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y a cuantas personas naturales y jurídicas proceda.

ARCHIVASE el original en el en el (Dpto. o Dirección Jurídica) de este (Ministerio, Comité Estatal o instituto)

Dada, en la Ciudad de la Habana, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

Firma y Cuño

(Nombres y Apellidos del Director)