**Temario para Exámenes de Agentes Oficiales**

**Convocatoria 2019**

**Modalidad: Invenciones.**

Los candidatos necesitan tener un conocimiento profundo del derecho de patentes, la legislación nacional, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty, *PCT* por sus siglas en inglés*),* el Convenio de París y otros tratados administrados por la OMPI, la actuación ante los tribunales y determinadas legislaciones nacionales, en la medida en la que sean aplicables a las solicitudes de patente cubanas.

El candidato debe ser capaz además de preparar la documentación y en particular redactar reivindicaciones, para la presentación de solicitudes de patente ante la OCPI, elaborar respuesta a requerimientos oficiales, presentar oposiciones o cualquier otro escrito que corresponda durante el trámite de una solicitud.

El examen va a contener preguntas donde deban aplicar conocimientos para realizar valoraciones técnico-legales ante situaciones concretas.

**Conceptos Básicos y generalidades:**

* Concepto de invención. (Legislación vigente, Legislación de otros países).
* Invención *vs* descubrimiento.
* Materia patentable. Invenciones excluidas de la protección. Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 27).
* Principios del Convenio de Paris: Prioridad Convencional. Prioridades múltiples. Prioridad de exposición. Trato nacional. Territorialidad. Limitaciones del derecho.
* Requisitos de patentabilidad. Noción de Estado de la técnica. Noción de anterioridad.
* Categorías de invenciones en Cuba y en otros países.
* Alcance del derecho de patentes. Vigencia.
* Las patentes en el ámbito económico. Explotación en el mercado.
* Invenciones en el marco de una relación laboral.
* Estudio del Decreto- Ley 290/2011, Decreto 342/2018 y resoluciones complementarias.
* Nuevas normas jurídicas en Cuba relacionadas con la gestión del derecho de patentes.
* Tratados Internacionales de los que Cuba es parte: en particular aplicar las disposiciones relativas al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y sus Reformas. Tratado de Budapest.
* Noción del Convenio de la Patente Europea para la tramitación y concesión de solicitudes de patente. Otros convenios regionales.
* Protección de las invenciones por la modalidad de Modelo de Utilidad. Procedimiento de concesión y requisitos. Materia a proteger. Diferencias en relación con la protección por patentes. Requisitos de protección en Cuba y en otros países.
* Protección de software. Softwares asociados a soluciones técnicas. Invenciones “implementadas en ordenador”.
* Patentes biotecnológicas y farmacéuticas. Protección de la materia viva. Las diferencias existentes en Europa y los Estados Unidos. Casos relevantes de jurisprudencia. Directiva Europea para la protección de las invenciones biotecnológicas.
* Debates y negociaciones recientes en el marco de la OMPI y la OMC, Convenio de Diversidad Biológica (CDB). Enfoques y realidades en América Latina. Implementación del Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya. Acceso a material biológico, genético y conocimientos tradicionales asociados. Panorámica: Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual. Flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC y Políticas Públicas. Estrategias de acceso a medicamentos: desafíos y oportunidades para los países en desarrollo. El uso comercial desleal. Protección de los datos de prueba.
* Protección de los conocimientos tradicionales. Debates internacionales y desarrollos recientes (Comité Intergubernamental sobre Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore en OMPI).

**Procedimiento de Concesión**

**Examen de forma:**

* Requisitos materiales de la solicitud que se tienen en cuenta durante el examen de forma.
* Documentación que integra la solicitud de patente de invención. Requisitos conforme a la legislación vigente para: instancia, resumen, memoria descriptiva, dibujos, secuencia de aminoácidos y nucleótidos-norma ST. 25, reivindicaciones. Otros documentos legales (poder, acta de cesión, certificación de prioridad, traducción y su verificación, etc.).
* Solicitudes internacionales de invenciones (PCT) y las presentadas vía país-país. Sus particularidades.
* Las reivindicaciones. Valor técnico-legal. Sus características. Pautas para la redacción de reivindicaciones.
* Particularidades en la redacción de solicitudes que involucran invenciones biotecnológicas y en el sector químico-farmacéutico.
* Clasificaciones de patente.
* Unidad de invención *a priori*. Solicitudes divisionales.
* Elementos principales de respuesta al Requerimiento Oficial de forma.
* Sobre la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial.
* Sobre los diferentes estados legales que pueden derivarse del examen de forma.
* Ejemplos prácticos (ej: soluciones que no cumplen el artículo 21, 22 y 42, Decreto-Ley 290, etc.)
* **Examen Sustantivo:**
* Objetivo del examen sustantivo.
* Requisitos de Patentabilidad. Examen de Novedad y Actividad Inventiva. La aplicabilidad industrial. Conceptos y aplicación.
* La claridad de las reivindicaciones y la suficiencia de la descripción. Aplicación a invenciones biotecnológicas y químico-farmacéuticas.
* Causas de denegación, artículo 38 del citado Decreto-Ley.
* Unidad de Invención. Ejemplos prácticos.
* Las solicitudes PCT en el examen sustantivo. Sus particularidades.
* Búsqueda del estado de la técnica. Cooperación internacional para el examen de patentabilidad.
* Manejo de las palabras claves, la clasificación internacional de patentes y la clasificación cooperada de patentes. Estrategias de búsqueda.
* Búsqueda de documentos de patentes y no patentes. Fuentes informativas. Bases de datos y manejo de estas.
* Fondo nacional de las invenciones. Manejo de los estados legales durante el proceso de examen sustantivo y su vínculo con la norma legal vigente.
* Las particularidades del Requerimiento Oficial en el examen sustantivo. Pautas para la respuesta a los requerimientos.
* Casos Prácticos.
* Importancia del Dictamen Técnico. Interpretación de Ia decisión de concesión y denegación.
* Recursos administrativos. Acciones Judiciales.
* Procesos de nulidad, cancelación, renuncia y otros que se derivan del tramité de las solicitudes.