



Departamento de Derecho
Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación

**“IMPLICANCIAS DE LA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
PRESENTES EN INVENCIONES DISPONIBLES EN BASES DE
DOMINIO PÚBLICO O DE USO LIBRE”**

Alumna: Lorena Leonor Rojas Vega

Tutor: Pablo Fabián Paz

Buenos Aires, abril de 2019.

AGRADECIMIENTOS

A mi madre por apoyarme en todas las etapas de mi vida; dejarme crecer, equivocarme, irme y regresar. La única persona en el mundo que cuando dice “creo en ti” sé que es pura verdad.

A mi hermana, por cuidar a mis dos corazones en mi aventura a Buenos Aires. Por escucharme, hacerme reír y ser mi cómplice.

Al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y a la Fundación para la Educación Salvador Zubirán, en especial al Dr. David Kershenobich Stalnikowitz y al Dr. Gerardo Gamba por su confianza y apoyo total.

A la Ing. Yolanda Arce y a Rosario Aguirre, porque sin ellas simplemente no hubiese podido ser alumna de un programa presencial en otro país.

A la Universidad de San Andrés, sobre todo a María de Lourdes Vázquez y Florencia Beati por ser las mejores guías durante esta experiencia.

Al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, a Dámaso Pardo y Mercedes Cullen por crear esta oportunidad, por siempre estar al pendiente de todos nosotros.

A mis amigos y colegas de la Unidad de Fisiología Molecular, en especial a la Q.F.B. Norma Hilda Vázquez Díaz.

Finalmente quiero agradecer con gran cariño a Pablo Paz, mi tutor, quien realizó una labor de gran compromiso con este proyecto, no hay mejor mentor en el mundo de las patentes que él.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	5
II. OBJETIVO.....	6
III. METODOLOGÍA.....	6
IV. Sistema de patentes, modelos de utilidad y diseños/modelos industriales.....	7
A. Mecanismo de protección de invenciones: patentes, modelos de utilidad y diseños/modelos Industriales.....	7
B. Patentes	7
1. Tipos de patentes	9
2. Patentes dominantes	9
3. Vigencia de una patente. Tasas de mantenimiento/anualidades.....	10
4. Extensiones en la vigencia de una patente.....	10
5. Territorialidad para invenciones	12
6. Abandono - Desistimiento.....	12
C. Modelos de utilidad	13
D. Diseños/Modelos Industriales.....	14
E. Las patentes y modelos de utilidad como fuente de información tecnológica.....	14
V. Dominio Público en sistemas de patentes y modelos de utilidad	16
A. Requisitos para la determinación de si una invención es de Dominio Público	18
B. Las actuales bases de Dominio Público de invenciones presentes en patentes o modelos de utilidad	20
1. Bases de Dominio Público.....	20
2. Sobre el Dominio Público del sistema de patentes, modelos de utilidad y diseños/industriales en Latinoamérica.....	22
C. Disposiciones referentes al Dominio Público de las invenciones por las Leyes de Propiedad Industrial de Latinoamérica.	23
1. Argentina.....	23
2. Brasil.....	24
3. Chile.....	26
4. Colombia.....	27
5. Costa Rica	29
6. Ecuador	31
7. México.....	33
8. Nicaragua.....	34
9. Panamá	35
10. Perú	36
11. Uruguay.....	38

D.	Bases de datos de Dominio Público y boletines de invenciones de libre uso administradas por las ONAPI'S en Latinoamérica	39
1.	Chile.....	39
2.	Colombia.....	45
3.	México.....	47
4.	Nicaragua.....	54
5.	Panamá	55
6.	Perú	55
7.	Uruguay.....	59
8.	Prosur Proyecta.....	59
VI.	<i>Conocimiento mínimo para el correcto análisis del Dominio Público en el sistema de patentes, modelos de utilidad y diseños/modelos industriales.....</i>	63
A.	Análisis de Libertad de Acción (LDA).....	63
B.	Limitaciones actuales de las bases de información de patentes y modelos de utilidad de Latinoamérica, y de la información contenida, para una correcta realización de informes LDA	65
C.	Limitaciones por la calidad de examen de patentabilidad de ONAPIs latinoamericanas	67
D.	Falta de claridad sobre el verdadero significado de Dominio Público para las colecciones, boletines y bases que contienen invenciones sobre el mismo.	69
VII.	<i>Ejemplos de escenarios riesgosos de la selección de tecnologías presentes en colecciones de invenciones en el Dominio Público.....</i>	71
A.	Caso argentino - Infracción por selección de tecnología divulgada en patentes o modelos de utilidad de adición.....	71
B.	Caso peruano - Infracción por selección de tecnología divulgada en patentes o modelos de utilidad por existencia de patentes o modelos de utilidad con extensiones de su vigencia	73
C.	Caso chileno - Infracción por selección de tecnología divulgada en patentes o modelos de utilidad por existencia de una segunda patente con fecha de prioridad anterior.....	78
D.	Caso mexicano – Infracción por selección de tecnología divulgada en patentes o modelos de utilidad merced a la existencia de una patente madre vigente.....	79
E.	Recomendaciones para elaboración de colecciones o bases de Dominio Público	83
VIII.	<i>CONCLUSIONES.....</i>	85
IX.	<i>BIBLIOGRAFÍA</i>	87

IMPLICANCIAS DE LA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PRESENTES EN INVENCIONES DISPONIBLES EN BASES DE DOMINIO PÚBLICO O DE USO LIBRE

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo ofrece un análisis sucinto de qué es el Dominio Público en el sistema de patentes, modelos de utilidad y diseños/modelos industriales así como los potenciales riesgos de tomar invenciones de colecciones o bases de Dominio Público, ofrecidas por algunas Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial (ONAPIs) de Latinoamérica.

Para lo anterior, primeramente, se realizó una recopilación de las leyes de propiedad industrial y de las colecciones y bases de invenciones en el Dominio Público (gacetas, boletines y/o buscadores digitales o bases de datos) seleccionando particularmente a las ONAPIs de Latinoamérica que organizan y ofrecen al público dicha información.

Para poder ejemplificar de manera concreta las implicancias de la selección y uso de tecnologías de invenciones presentes en estas colecciones y bases de Dominio Público de ONAPIs Latinoamericanas, se brindarán casos concretos de posibles infracciones a patentes y modelos de utilidad o diseños/modelos industriales de terceros.

Por último, se proporcionan recomendaciones puntuales para las ONAPIs respecto a la concepción de las colecciones y bases de datos de invenciones en el Dominio Público.

II. OBJETIVO

El presente trabajo tiene por objetivo establecer un concepto claro y aplicable de Dominio Público en el sistema de patentes, modelos de utilidad y diseños/modelos industriales así como las características necesarias para definir si la invención de un producto, proceso o creación estética aplicada a un producto industrial se encuentra en el Dominio Público.

III. METODOLOGÍA

Se hará además un análisis de las Leyes de Propiedad Industrial respecto a las condiciones que suponen para que una invención o creación estética aplicada a un producto haya pasado a ser parte del Dominio Público según las ONAPIs¹ de Latinoamérica. Supuestamente con base en dichas condiciones, es que las ONAPIs han puesto a disposición del público patentes, modelos de utilidad y diseños/modelos industriales como parte de colecciones o bases de Dominio Público.

Para reforzar el entendimiento de los riesgos en la utilización de la información contenida en las mencionadas bases o colecciones de Dominio Público, se plantearán casos en que se ha comenzado a fabricar, comercializar e importar invenciones incluidas en patentes, modelos de utilidad o diseños/modelos industriales de dichas bases o colecciones de Dominio Público, que luego han recibido demandas por infracciones a patentes y modelos de utilidad o diseños/modelos industriales con derechos de propiedad industrial vigentes.

¹ Acrónimo de “Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial”, término que suele referirse para hablar en general de las Oficinas de cada país aun cuando la misma posee un nombre propio, como por ejemplo la ONAPI de Argentina es el “Instituto Nacional de la Propiedad Industrial”.

IV. Sistema de patentes, modelos de utilidad y diseños/modelos industriales

A. Mecanismo de protección de invenciones: patentes, modelos de utilidad y diseños/modelos Industriales

Una “invención” es definida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como “un producto o un proceso que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo u ofrece una solución técnica a un problema”. Tal definición se puede complementar con la precisión de que una invención se demarca por características técnicas que cumplen con una función específica.

Las invenciones pueden ser protegidas por medio de patentes o modelos de utilidad, donde los patentes y modelos de utilidad son una autorización legal que concede a su titular el derecho exclusivo a controlar el uso de una invención mientras que los diseños/modelos industriales se refieren a aspectos estéticos u ornamentales aplicados a productos, que permiten a su titular controlar la explotación de dichos aspectos.

B. Patentes

Una patente otorga a sus titulares un monopolio o exclusividad durante **un período limitado o período de vigencia** y **sólo en el territorio** que se ha otorgado dicha patente. Dicho monopolio tiene como contrapartida la divulgación clara y completa de la invención a proteger en la patente. El monopolio o exclusividad se refiere a la posibilidad de prohibir a terceros el uso, la fabricación, la importación y la comercialización (oferta para la venta) de la invención protegida.

Los derechos de una patente están también limitados en su alcance, los cuales están definidos en el cuerpo reivindicatorio, interpretados de acuerdo con la descripción, otorgados bajo las reglas y disposiciones del país donde fue expedida dicha patente. De esta manera se crean límites para los derechos de patente y así proteger a la invención

patentada, facultando al titular de la patente otorgada la posibilidad de negar el permiso de su uso e incluso de demandar por infracción a su patente.

Las reivindicaciones de una patente determinan el alcance legal de la protección asociada con dicha patente². Las leyes locales determinan el formato de las reivindicaciones de patente pero existen ciertos aspectos estructurales que son universales o extremadamente comunes. En general cada reivindicación en una patente debe tener la forma de una única oración, además de los siguientes tres componentes, en orden: un preámbulo o exordio, una expresión de transición y un cuerpo. Las patentes poseen reivindicaciones independientes y dependientes. Las primeras son las que permiten definir la existencia o no de infracción a dicha patente. Las segundas toman todas las características de la reivindicación o reivindicaciones de las que dependen.

El cuerpo de la reivindicación es la parte que describe las características técnicas o elementos novedosos (el aporte a lo conocido) de la invención reivindicada. Para que un producto o proceso infrinja una reivindicación independiente, este debe tener todas las características técnicas definidas en dicha reivindicación independiente, y si cualquier limitación de una reivindicación no está presente en dicho producto/proceso potencialmente infractor, entonces no existirá infracción a dicha reivindicación, y por lo tanto a dicha patente (suponiendo que la misma solo posee una reivindicación independiente). Este requisito es conocido como “la regla de todos los elementos” y es un fundamento importante para determinar la infracción. Cada característica técnica incluida en una reivindicación reduce el alcance de protección de la patente (o modelo de utilidad), a más características técnicas más limitaciones en la reivindicación, lo que significa que la reivindicación podría proteger potencialmente a un conjunto más pequeño de productos/procesos a ser infringidos.

² Las reivindicaciones se encuentran tanto en documentos de patentes concedidas como en las solicitudes en trámite. Las reivindicaciones en una solicitud que no ha sido concedida no tienen un efecto legal, sin embargo, las reivindicaciones publicadas pueden ser tomadas como una indicación del alcance de la protección que se busca en la solicitud.

Las reivindicaciones de una patente (o modelo de utilidad) pueden ser abiertas³ o cerradas⁴. Si las reivindicaciones de la patente son abiertas, los derechos de esta patente cubren la exclusividad o monopolio de un mayor número de variantes de productos o procesos a ser puestos en práctica (utilizados o comercializados).

1. Tipos de patentes

La materia de protección por una patente para una invención puede ser de producto o de proceso, por lo anterior existen dos tipos de reivindicaciones, las de producto y las de proceso:

a) Las reivindicaciones de producto incluyen sustancias o composiciones de objetos, artículos, aparatos, máquinas, sistemas, etc., y en general cualquier entidad física.

b) Las reivindicaciones de proceso son aplicables a todo tipo de actividades en las cuales se incluyen el uso de algún tipo de producto material para efectuar el proceso, definen una secuencia de etapas que juntas completan una tarea tal como fabricar algún tipo de producto.

2. Patentes dominantes

Al analizar el alcance de los Derechos de Propiedad Industrial que puede tener una invención existen muchos conceptos que traen consigo repercusiones sobre las invenciones que protegen, es importante entonces entender ciertos conceptos, en especial el de Patente Dominante.

Muchas invenciones son construidas a partir de otras previas para mejorarlas o agregar nuevas características que lleven a un nuevo producto o proceso que será identificado como una nueva invención. En el caso que se utilice una nueva invención que involucra hacer uso de una invención patentada previamente, las reivindicaciones de la

³ Las reivindicaciones abiertas no excluyen ningún elemento o paso adicional no enunciado, las frases abiertas generalmente incluyen los términos “comprende”, “contiene” y “se caracteriza por”, estos términos se interpretan como “que incluye los siguientes elementos, pero no excluye otros”

⁴ Las expresiones cerradas, tales como “consta de” o “consiste en” limitan las reivindicaciones sólo a los elementos que se mencionan específicamente, la reivindicación abarca solamente los elementos mencionados y nada más.

patente previa podrían cubrir a la nueva invención y la patente original será considerada entonces una “patente dominante” para la nueva invención⁵; en este entender, serán necesarios los permisos del dueño de la patente dominante para ejercer (llevar a la práctica, fabricar, comercializar, usar) la nueva invención.

Más aún, cuando una nueva invención se basa en varias invenciones patentadas previamente, la nueva invención hará uso de las múltiples patentes dominantes. Incluso cuando una nueva invención ha sido patentada, si ejercer la nueva invención incluye ejercer invenciones previamente patentadas, entonces, el dueño de la nueva invención patentada tendrá que obtener el permiso de “todas” las patentes dominantes, sin importar el número de estas.

3. Vigencia de una patente. Tasas de mantenimiento/anualidades

Como se mencionó anteriormente, una de las limitaciones para la validez de una patente, es la vigencia de la misma. La vigencia es un período de tiempo limitado en el cual una patente puede ejercer sus derechos de exclusividad o monopolio, siendo en general de 20 años contados desde la fecha de su presentación. La validez de la patente se encuentra condicionada al pago de tasas de mantenimiento, también conocidas como anualidades, durante la vigencia de la misma.

El estado legal de una patente vigente puede cambiar por la falta de pago de las tasas de mantenimiento, que puede resultar en el término de los derechos de patente antes del final de su vigencia con la consecuencia de perder su posibilidad a ejercer derechos contra terceros.

4. Extensiones en la vigencia de una patente

Es prudente destacar que en algunos países la vigencia de una patente es susceptible de extenderse a más de 20 años desde su fecha de presentación. Una razón común para

⁵ La nueva invención debe ejecutarse en los mismos términos de la invención previa como se indica en las reivindicaciones de la patente dominante de dicha invención previa.

extender el tiempo efectivo de una patente es compensar al titular de una patente por retrasos causados por aprobaciones regulatorias solicitadas por oficinas de gobierno.

Por ejemplo, existen campos como el farmacéutico en donde la patente aun ya concedida no puede explotarse por orden de la autoridad de control sanitario nacional. Para estos casos, algunos organismos regulatorios compensan el retraso en la explotación mediante el otorgamiento de períodos de extensión de plazo, en general de 5 años.

También existen compensaciones debido a los retrasos administrativos por parte de las oficinas de patentes, por ejemplo, en Brasil, la ley de patentes otorga una protección mínima de 10 años luego de la concesión de la patente, sin importar que hayan pasado más de 20 años desde la fecha de su presentación. Algo similar sucede en el Perú y Estados Unidos, donde el retraso de la ONAPI da origen a la extensión del plazo de la vigencia de la patente a más de 20 años desde su presentación.

Estas autorizaciones, cuyo efecto es una elongación en el tiempo de exclusividad del uso de una tecnología, no se limitan al campo de los medicamentos, por ejemplo, los productos agrícolas transgénicos⁶, no son solo favorecidos por la protección de una patente dado que en algunas legislaciones como la mexicana pueden tener doble protección, tanto como invenciones que involucran tecnología sobre una planta como por derechos de obtentor en caso de que sean una variedad vegetal. Incluso en ciertos casos como México, nuevamente, para las variedades vegetales se debe además obtener la autorización para ser sembradas a “cielo abierto”, permiso emitido por un organismo externo a la ONAPI mexicana⁷, lo cual de cierta manera limita el uso de la invención a quien pueda obtener dicho permiso de siembra.

⁶ Un organismo genéticamente modificado (OGM) es un ser vivo al que se le realizó un cambio genético mediante técnicas de biotecnología moderna o ingeniería genética. Un transgénico es un tipo de OGM que se crea al introducir el gen de un organismo en otro diferente. Por ejemplo, se puede introducir el gen de una bacteria en una planta para otorgarle resistencia contra una plaga. El objetivo de producir un transgénico es conferirle una característica ventajosa a un organismo de interés.

⁷ La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados es un órgano del Poder Ejecutivo Federal que se encarga, al más alto nivel, de establecer las políticas relativas a la seguridad

5. Territorialidad para invenciones

La restricción territorial suele tener como consecuencia que los derechos de patente y modelos de utilidad sobre una determinada tecnología puedan existir en un país y no en otro. Generalmente no existe una regla para determinar si una solicitud fue presentada en más de un país, ya que la decisión se basa en los planes del solicitante, por ejemplo, de determinaciones estratégicas del negocio y de los recursos financieros que se dispongan para afrontar los gastos de patentamiento en un país o en varios.

Asimismo, el alcance de los derechos de patente puede variar dependiendo de cada país donde la patente o modelo de utilidad ha sido otorgada, esto a causa de las diferentes legislaciones respecto a la materia patentable, novedad, interpretación de las reivindicaciones, etc. La duración de tiempo de estos derechos de patente activos puede variar de un país a otro, debido a los eventos que pueden ocurrir de un país a otro, por ejemplo, en un país podría presentarse la invalidez de una patente antes del término de su vigencia mientras que la patente correspondiente a la misma invención en otro país puede permanecer activa por tiempo completo.

6. Abandono - Desistimiento

Una solicitud de patente o modelo de utilidad puede ser abandonada luego de su presentación y antes de su concesión por la renuncia voluntaria del titular a sus derechos. En algunas jurisdicciones, la renuncia voluntaria suele ocurrir cuando la patente es considerada no novedosa o inventiva por parte del examinador de patentes, o porque simplemente el titular perdió interés en que la solicitud sea concedida.

En algunas legislaciones, el titular de una patente modelo de utilidad puede elegir renunciar a algunas de las reivindicaciones por el restante tiempo de vida de una patente

de la biotecnología respecto al uso de los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs). <https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/cibiogem>.

que no ha caducado, es decir, que sigue vigente o activa y hacer una declaración de que dicha materia está dedicada al público.

Para el caso de las solicitudes de patente o de modelos de utilidad aún en trámite, puede suceder además que el titular desista de su solicitud al no pagar en tiempo la tasa de examen de fondo o examen sustantivo.

C. Modelos de utilidad

Los modelos de utilidad son invenciones que le agregan utilidad a un producto ya existente, donde las mejoras surgen a partir de una forma nueva o de una disposición de elementos diferente.

En el modelo de utilidad, el alcance de protección⁸ resulta ser el mismo que el de una patente, siendo definido por las reivindicaciones aprobadas. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la "novedad", los requisitos de la "actividad inventiva" son mucho más laxos o incluso no existen. En la práctica, se suele utilizar la protección mediante modelos de utilidad para invenciones menores que quizás no satisfagan los requisitos de concesión de una patente; teniendo siempre en cuenta que la invención corresponda al tipo de invenciones definidas para un modelo de utilidad.

En la mayoría de las legislaciones el modelo de utilidad protege una invención por un plazo no mayor a 10 años, generalmente improrrogables, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Por las condiciones anteriores se consideran a los modelos de utilidad como "pequeñas patentes" o "patentes de innovación". En el caso de Brasil existe una extensión de plazo para los modelos de utilidad, no pudiendo tener una vigencia menor a 7 años desde su fecha de concesión.

⁸ Impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida, sin su autorización, durante un período limitado.

Algo interesante al analizar las invenciones protegidas por modelos de utilidad de las colecciones de Dominio Público es que, se debe tener en cuenta que algunas oficinas de patentes no examinan el fondo de las solicitudes con anterioridad a su concesión.

D. Diseños/Modelos Industriales

El diseño/modelo industrial es una creación estética que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas, colores, incorporados a un objeto industrial, al cual otorgan “un aspecto propio”. Se trata de un diseño industrial cuando el objetivo de la creación de este es su incorporación a un producto que se producirá industrialmente (dos dimensiones dibujo industrial), o servir de tipo o patrón para la fabricación de un producto (modelo industrial). Los diseños industriales deben ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial y no exigir una actividad inventiva que se manifieste en un resultado especial. Los diseños en general son concedidos por las Oficinas sin búsqueda alguna que determine la novedad, pudiendo entonces concederse dos diseños o modelos industriales iguales para dos personas diferentes y en un mismo país.

Cuando se protege el diseño o modelo industrial, el titular goza del derecho exclusivo contra la copia no autorizada o la imitación por parte de terceros. En otras palabras, el titular de un diseño/modelo industrial concedido tiene el derecho de impedir que terceros, no autorizados, puedan elaborar, vender o importar artículos que incorporen una estética que sea copia de un diseño/modelo protegido.

La protección de un diseño/modelo industrial varía en función de los países, pero por lo general, suele ser de cinco años con la posibilidad de seguir renovando el plazo hasta un máximo de 15 a 25 años, en la mayoría de los casos.

E. Las patentes y modelos de utilidad como fuente de información tecnológica

Muchos sistemas de patentes y modelos de utilidad requieren de una divulgación completa de la invención con información suficiente que permita a las ONAPIs determinar qué es lo que ha creado un inventor, decidir si la divulgación de una invención(es) cumple con los

requisitos para el patentamiento, definir los límites del derecho de patente o modelo de utilidad otorgado en el cuerpo reivindicatorio de una patente y proteger el derecho público de conocer y de poder confiar en lo que es parte del Dominio Público.

La información que se encuentra dentro del sistema de patentes y modelos de utilidad presenta una serie de características que la diferencian de otras fuentes de información, las razones de ello residen en lo siguiente:

- a) Existen bases de datos de uso libre y gratuito conteniendo más de 110 millones de documentos de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales procedentes de más de 100 países diferentes.
- b) Todos los documentos de patentes y modelos de utilidad contienen un ordenamiento temático o códigos de clasificación internacional de patentes (CIP) referidos a la invención que se desea proteger, lo cual facilita la localización de documentos relevantes en diferentes idiomas y hace más eficiente la búsqueda en comparación con solamente usar palabras claves.
- c) Dado el requisito de suficiencia en la descripción de la invención de una solicitud de patente o modelo de utilidad, se cuenta así con información completa, datos de pruebas o ensayos realizados, formas preferentes de realización, variantes de la invención, pudiendo ser reproducible por un experto en el campo de la invención.
- d) Las patentes son documentos estructurados, independientemente de la antigüedad o país del que provengan, con secciones bien definidas, lo cual facilita en gran medida su lectura y comprensión de problemas que se buscan resolver y la solución propuesta.
- e) Posee información aportada por la oficina que los examinó, tal como los documentos relevantes que fueron citados y que se consideraron próximos a la invención que se deseaba proteger.
- f) Las bases de patentes incorporan mucha información estadística que permite identificar las empresas de mayor relevancia en una temática, los países de interés

de las empresas y la evolución del patentamiento en una temática particular, indicando si dicha tecnología ya se considera obsoleta o sin desarrollo posible a futuro.

- g) Cada vez hay más información y disponibilidad en las bases de datos acerca de sentencias judiciales en relación con el significado e interpretación de documentación sobre patentes objeto de impugnación.

V. Dominio Público en sistemas de patentes y modelos de utilidad

Se podría declarar de manera simplista que el Dominio Público no pertenece a alguien, porque los trabajos o invenciones que son parte del Dominio Público no están o ya no están más protegidos, sin embargo, tal declaración puede resultar insuficiente al llevar a la práctica la identificación de invenciones que se encuentren en el Dominio Público.

Se suele considerar que el principal resultado del sistema de patentes es la expansión eficiente de la creación de los bienes intelectuales, invenciones, que una vez que expira la protección, se convierten en bienes públicos al entrar al Dominio Público. En un sentido amplio, se considera que una obra intelectual forma parte del Dominio Público si no existe una restricción jurídica a su uso por parte del público. Se debe tener siempre en cuenta que existen diferentes definiciones del Dominio Público, las cuales dependen del contexto de los derechos de propiedad intelectual que amparan. En el caso específico del Dominio Público respecto al derecho de patentes se ha concebido por la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como:

“Los conocimientos, ideas e innovaciones sobre los que ninguna persona u organización posee derechos de propiedad intelectual. Por ende, estas invenciones se consideran de propiedad pública y cualquiera puede utilizarlas y basarse en ellas sin restricción alguna”⁹.

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “La difusión de Información sobre patentes”, febrero, 2009. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_13/scp_13_5.pdf

Debe dejarse claro que la definición de Dominio Público para el sistema de patentes debe de ser interpretada con especial cuidado a la luz de la relativamente escasa información en comparación con otros derechos de propiedad intelectual, como lo son los derechos de autor, algo que la propia OMPI ha manifestado en su estudio de “La Difusión de Información sobre patentes”¹⁰ de 2011:

“Aun cuando no falta documentación acerca de la naturaleza y la condición jurídica del dominio público en lo que a la propiedad intelectual respecta, la mayor parte de dicha documentación es de origen reciente y se centra principalmente en cuestiones relativas al derecho de autor. Dado que la función que desempeña el dominio público en el ámbito de la innovación tecnológica difiere mucho de la función que desempeña en la esfera del derecho de autor, el estudio es tanto oportuno como necesario y puede constituir un punto de partida para proseguir los debates y los análisis acerca de las numerosas y complejas cuestiones que en él se plantean.”

Por lo anterior, se puede apreciar que no existe una definición única de Dominio Público para los propósitos de las leyes de patente¹¹ y para fines prácticos se podría considerar que el Dominio Público para las invenciones se refiere a un “Espacio Negativo” en términos legales, donde el Dominio Público es un espacio legal donde no existen derechos de propiedad intelectual relacionados a patentes o modelos de utilidad ni ningún otro tipo de derecho que pertenezca a un tercero y que al ser explotado pueda ser causa de una infracción. Se puede deducir entonces que la utilidad del Dominio Público es permitir que un individuo u organización pueda usar libremente una invención de Dominio Público porque no puede ser excluido propiamente de utilizar la invención.

Finalmente se debe reconocer que, si bien la importancia del Dominio Público está ampliamente reconocida por las oficinas de patentes, salas de recurso, cortes y otros

¹⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Estudio sobre las patentes y el Dominio Público CDIP/8/INF/3”, septiembre, 2011. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_8/cdip_8_inf_3.pdf

¹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Estudio en “Patents and the Public Domain CDIP/8/INF/3 REV.2”, febrero 28, 2012. https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203800

organismos encargados de tomar decisiones que actúan para asegurar que el público pueda conocer y confiar en lo que es Dominio Público, existen aún muchas lagunas respecto a su aplicación en la sociedad.

A. Requisitos para la determinación de si una invención es de Dominio Público

Una invención en general tiene la posibilidad de ser parte o pasar al Dominio Público si no existe una restricción jurídica a su uso, fabricación, importación o comercialización por parte del público. De hecho, una invención divulgada públicamente puede ser parte del Dominio Público en caso de que nunca haya sido protegida por derechos de propiedad intelectual ya sea por medio de una patente, o modelo de utilidad o incluso por diseño/modelo industrial; o porque haya sido protegida por cualquiera de esas figuras, pero sus derechos ya no están vigentes¹².

En el primer caso, donde una invención puede no haber sido nunca protegida por derechos de patentes, modelos de utilidad o diseños/modelos industriales, las razones pueden ser porque involucra materia públicamente conocida que nunca se patentó o que no se pudo patentar, por ejemplo, porque no logró cumplir con los requisitos de patentabilidad, porque era materia no patentable, porque fue puesta al público¹³ o porque es parte de la información no reivindicada de una solicitud de patente.

En el segunda condición, la invención fue protegida pero ya no tiene derechos de propiedad industrial vigentes por lo que puede pasar a ser parte del Dominio Público , la patente puede cumplir el supuesto donde ha expirado su vigencia pero también puede ocurrir que los derechos de patentes acaben antes del tiempo de vida normal vigente de la patente, por ejemplo por ser nulas o invalidadas, abandonadas, desistidas, denegadas o

¹² Las invenciones que son mantenidas en secreto, e.g., secretos industriales, no son invenciones del Dominio Público, aunque no posean derechos de patente.

¹³ Por ejemplo, haber sido descrita en una publicación en una revista, periódico, artículo científico, boletín comercial, solicitud de patente publicada, presentación con diapositivas publicada o se encuentra en el uso público o a la venta, etc.

encontradas inaplicables; la invención pasa al Dominio Público *solo si* no existen aún patentes o modelos de utilidad o diseños/modelos industriales dominantes activos de las que dependan.

Es importante tener en cuenta que cuando se establece que una patente es válida significa que ha sido concedida y que no ha prosperado oposición alguna en su contra ante la autoridad competente. Por otro parte, se dice que una patente es nula cuando es revocada porque se concedió pese a que la invención no es novedosa, carece de nivel inventivo o no tiene aplicación industrial. La mayor parte de los sistemas de patentes del mundo sostienen que las patentes se presumen válidas salvo que se pruebe lo contrario.

Otra condición por la cual se puede establecer con bastante certidumbre que una invención sea parte del Dominio Público es que no exista una patente otorgada ni en trámite en el país en que se va a practicar la invención. Sin embargo, en esta situación se debe tener certidumbre de si la invención tiene potencial de llegar a ser exportada donde otra patente esté activa.

Por lo anterior, el término “invención de Dominio Público” o “invención en el Dominio Público” puede ser entendido como una invención de conocimiento público que no está protegida por ningún derecho de propiedad intelectual “vigente y activo” en un territorio o país en específico en un tiempo definido, ni por otro tipo de derechos que faculten al titular a excluir a terceros, de tal manera que cualquier individuo u organización pueda practicar la invención en ese territorio y tiempo sin cometer una infracción.

B. Las actuales bases de Dominio Público de invenciones presentes en patentes o modelos de utilidad

1. Bases de Dominio Público

Como se mencionó antes, información valiosa sobre las invenciones ha sido divulgada en millones de documentos publicados de patente¹⁴ que se encuentran actualmente disponibles y más información será divulgada en el futuro.

Cuando la información de esos documentos de patente es buscada y analizada, podría ser posible distinguir entre invenciones que son protegidas por derechos de propiedad intelectual otorgados a los titulares de la patente e invenciones que aparecen en el Dominio Público y que, por lo tanto, están disponibles para su uso por cualquier individuo sin el riesgo de cometer una infracción a una patente. Muchos sectores de la comunidad de la innovación se podrían beneficiar del acceso facilitado a las invenciones de Dominio Público que han sido divulgadas y que pueden ser usadas libremente para utilizar una invención sin ningún tipo de derechos de exclusión tal como fue originalmente divulgada o como base de una nueva innovación a través de mejoras y nuevas características.

La información o conocimiento que entra en el Dominio Público como consecuencia del funcionamiento del sistema de patentes presenta una serie de características que la diferencian del conocimiento convencional¹⁵, por cuanto es más fácil de identificar y acceder a la misma por ser libre y gratuita a través de distintas bases de datos relacionadas, tales como la base Patentscope¹⁶ de la OMPI, o las bases de patentes de cada ONAPI.

¹⁴ El término “documentos de patente” se refiere a las patentes concedidas y solicitudes de patente publicadas, incluyendo patentes que están actualmente vigentes, patentes caducadas, patentes abandonadas o retiradas, patentes que han sido completa o parcialmente denegadas, patentes que han sido invalidadas o inactivas, solicitudes de patentes pendientes, solicitudes que han sido abandonadas o retiradas, y que pueden incluir solicitudes Internacionales ingresadas vía PCT publicadas.

¹⁵ Refiérase a artículos académicos, libros, contenido digital, revistas, memorias de congresos, etc., en general cualquier información que no está contenida en el sistema de patentes.

¹⁶ <https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>

Por lo anterior, la información contenida en las bases de datos de patentes representa una importante fuente de información disponible al público que requiere de la correcta interpretación del Dominio Público a fin de evitar graves conflictos o demandas legales.

Sin embargo y antes de continuar, debe dejarse muy claro que la creación de bases de datos o colecciones de información clasificada (como boletines y gacetas) de las invenciones que entren a las bases de Dominio Público, solo podrá concebirse si se tiene certidumbre total para aquellas invenciones o diseños en las que ha caducado cualquier derecho de propiedad intelectual o cualquier otro tipo de derechos de exclusión, algo que como veremos más adelante resulta difícil de generalizar para todas las jurisdicciones, pues no dependerá solo de las leyes de propiedad industrial sino de la existencia de otro tipo de leyes, normativas o regulaciones que pudiesen proteger a la invención por derechos otros a los de propiedad intelectual.

No obstante de lo anterior, algunas ONAPIs latinoamericanas han creado compilaciones de información de los documentos de patentes existentes en sus acervos clasificados por ellas mismas como invenciones en el Dominio Público, con el fin que los nacionales utilicen la información de patentes no activas en estos países, como una potencial fuente de información tecnológica, para que los emprendedores, industrias y que en general todos los innovadores de un país, mejoren su productividad, creatividad y competitividad.

Dicha información ha sido organizada y ofrecida al público por las ONAPIs en forma de gacetas, boletines, presentaciones y/ buscadores digitales o bases de datos de invenciones en el Dominio Público, a este conjunto de documentos nos referiremos de aquí en adelante como colecciones de invenciones de libre uso o en el Dominio Público, cabe destacar que estas bases se ofrecen de manera libre y gratuita.

A continuación, se muestra información de las colecciones de invenciones Dominio Público o Uso Libre de las ONAPIs de Latinoamérica, precedida por las legislaciones de los

países respectivos para poder entender qué es lo que se entiende por Dominio Público en el sistema de patentes de esta región.

2. Sobre el Dominio Público del sistema de patentes, modelos de utilidad y diseños/industriales en Latinoamérica

Para elegir a los países de los que se muestra información en este trabajo, se consideró a la región de Latinoamérica como el conjunto de 20 países ubicados en el continente de América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Después de los 20 países solo se seleccionaron a los que tuvieran algún tipo de colección¹⁷ *propia* de información de invenciones Dominio Público, es decir: Chile, Colombia, México, Nicaragua y Perú. Existen, sin embargo, países que si bien no ofrecen colecciones nacionales propias participan en programas internacionales como Prosur (Prosur, Propiedad Industrial Latinoamericana¹⁸), al participar con la información de sus ONAPIs¹⁹, estos países son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Para poder analizar con más profundidad las implicancias sobre el Dominio Público de estas colecciones sobre el sistema de patentes, se consideró adecuado recabar y analizar información de sus legislaciones relacionada a la clasificación de las invenciones en el Dominio Público.

¹⁷ Se hace hincapié en que por “colección de información de invenciones en el Dominio Público” se entienden gacetas, boletines, presentaciones y/ buscadores digitales o bases de datos.

¹⁸ <http://prosur.org>

¹⁹ Se hace hincapié en que ONAPI es el acrónimo de Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial, término que suele referirse para hablar en general de las oficinas de cada país pese a que cada país posee un nombre propio, como por ejemplo INPI de Argentina es el “Instituto Nacional de la Propiedad Industrial”.

Por lo anterior, a continuación, se muestran las leyes relacionadas al Dominio Público en las invenciones de: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Y después se mencionan a las colecciones de los países con colecciones propias, es decir: Chile, Colombia, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay además del caso Prosur.

C. Disposiciones referentes al Dominio Público de las invenciones por las Leyes de Propiedad Industrial de Latinoamérica.

1. Argentina

La Ley de patentes de invención y modelos de utilidad N° 24.481 (T.O. Decreto 260/96) o “Ley N° 24.481 (T.O. Decreto 260/96)”²⁰ manifiesta condiciones similares a las de otros países por las que una invención sea parte del Dominio Público. La primera condición por el cual una invención pierde sus derechos es la vigencia, tanto para las patentes²¹ como para los modelos de utilidad²², en ambos casos no hay posibilidad a la extensión de los plazos de vigencia.

Un dato de interés respecto a la legislación argentina en lo que refiere a las invenciones en el Dominio Público, es la figura de las patentes de adición²³, la cual representa una variante más al analizar si una invención (patente de adición) pasa realmente al Dominio Público cuando aún la patente “original” o “madre”, tiene derechos vigentes y activos²⁴.

²⁰ <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm>

²¹ Artículo 35.- La patente tiene una duración de VEINTE años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

²² Artículo 54.- El certificado de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de DIEZ (10) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeto al pago de los aranceles que establezca el decreto reglamentario.

²³ Artículo 51. — Todo el que mejorase un descubrimiento o invención patentada tendrá derecho a solicitar una patente de adición (Artículo sustituido por art. 84 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018).

²⁴ Artículo 52. — Las patentes de adición se otorgarán por el tiempo de vigencia que le reste a la patente de invención de que dependa. En caso de pluralidad, se tomará en cuenta la que venza más tarde.

Además de lo dispuesto anteriormente, la ley argentina establece otros criterios por los que una patente o modelo de utilidad pueden perder sus derechos de exclusividad, estos son la caducidad y la nulidad (Título IV nulidad y caducidad de las patentes y modelos de utilidad, artículos 59 a 66), y es en este capítulo en la legislación argentina donde se hace mención al Dominio Público, más específico en el artículo 63, el cual establece que: *“No será necesaria declaración judicial para que la nulidad o caducidad surtan efectos de someter al dominio público al invento; tanto la nulidad como la caducidad operan de pleno derecho”*.

2. Brasil

La legislación brasileña, Ley de Propiedad Industrial nº 9,279²⁵, si prevé el concepto de Dominio Público para una invención, es decir establece específicamente las condiciones para declarar la extinción de una patente (Capítulo XI- De la extinción de la patente):

“Art. 78 - La patente se extingue:

I - por la expiración del plazo de vigencia;

II - por la renuncia de su titular, resguardado el derecho de terceros;

III - por la caducidad;

IV - por la falta de pago de la retribución anual, en los plazos previstos en el § 2º del art. 84 y en el art. 87; y

V - por la no observancia de lo dispuesto en el art. 217.

Párrafo único - Extinta la patente, su objeto cae en dominio público.

Art. 79 - La renuncia sólo será admitida sin perjudicar derechos de terceros.

²⁵ <https://wipolex.wipo.int/es/text/490934>

Art. 80- Caducará la patente, de oficio o a solicitud de cualquier persona con legítimo interés, si transcurridos 2 (dos) años de la concesión de la primera licencia obligatoria, ese plazo no haya sido suficiente para prevenir o sanar el abuso o desuso, salvo motivos justificables.

§ 1º - La patente caducará cuando, en la fecha de la petición de la caducidad o de la instauración de oficio del respectivo proceso, no haya sido iniciada la explotación.

§ 2º - En el proceso de caducidad instaurado a petición, el INPI podrá proseguir si existe desistencia del solicitante.

Art. 81- El titular será intimado mediante publicación para manifestarse, en el plazo de 60 (sesenta) días, cabiéndole el encargo de la prueba en cuanto a la explotación.

Art. 82 - La decisión será proferida dentro de 60 (sesenta) días, contados del término del plazo mencionado en el artículo anterior.

Art. 83 - La decisión de caducidad producirá efectos a partir de la fecha de la petición o de la publicación de la instauración de oficio del proceso.”

De esta manera la ley brasileña es de las pocas latinoamericanas que establece criterios claros para invenciones en el Dominio Público, sin prever qué ocurriría si existiese un conflicto con otra patente que sea parte de la invención presente en la patente que ha sido declarada de Dominio Público antes de cumplir los 20 años.

La ley brasileña además ofrece otras peculiaridades que deben ser consideradas al momento de establecer los estados legales de una patente, en especial la vigencia, ya que si bien el Artículo 40 dice que: *“La patente de invención tendrá una vigencia de 20 (veinte) años y la de modelo de utilidad de 15 (quince) años contados desde la fecha del depósito.”* El mismo artículo también establece en su párrafo único que:

“El plazo de vigencia no será inferior a 10 (diez) años para la patente de invención y la de 7 (siete) años para la patente de modelo de utilidad, a contar de la fecha de concesión, resguardada la hipótesis del INPI estar impedido de proceder al examen de mérito de la solicitud, por pendencia judicial comprobada o por motivo de fuerza mayor.”

Por lo anterior, pueden existir casos que, por retrasos administrativos de la ONAPI, una patente base esté vigente por más de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, y que otras que la toman como base, se encuentren en Dominio Público por haber cumplido los 20 años de vigencia.

3. Chile

Como caso similar a otras leyes de la región, la Ley de Propiedad Industrial²⁶ de Chile no tiene una disposición expresa respecto al Dominio Público en invenciones en su legislación, sin embargo, sí establece cuáles son las condiciones para que una invención amparada por el título de una patente, o modelo de utilidad, pierda sus derechos de propiedad intelectual.

El primer supuesto está establecido en el artículo 39 de la Ley de Propiedad industrial chilena y dice: *“Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud”*.

Mientras que para el modelo de utilidad es el artículo 57 el que expresa: *“ Las patentes de modelo de utilidad se concederán por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de la solicitud. “*

En cuanto al criterio de abandono, este es definido por el artículo 45 de la ley en comento, en la siguiente forma:

“...Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.”

²⁶https://www.inapi.cl/transparencia/doc/marconormativo/doc/Ley_19.039_Ley_19996_refundido_oficial.pdf

Por otro lado, el criterio para establecer nulidades definido por el artículo 50 de la misma ley:

“Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

“La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma”.

4. Colombia

El sitio web de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) menciona que cuando una patente caduca, la invención pasa a ser de Dominio Público y cualquier persona puede utilizarla; es decir, el titular pierde el derecho exclusivo sobre su invención.

Una patente puede caducar por el incumplimiento de pago de una anualidad o porque ya venció el plazo de duración de la patente.

La legislación aplicable a las invenciones en Colombia es la “Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, como en otros países, no expresa de manera directa los criterios para determinar que una invención protegida por patente o modelo de utilidad ha caído en el Dominio Público, sin embargo, se puede determinar la expiración legal de los derechos de propiedad intelectual bajo la vigencia, que es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y a través del mantenimiento de los derechos con el pago de anualidades.

Los artículos que sustentan dichos criterios son:

“Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.

“Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.”

Para modelos de utilidad el Artículo 84 expresa: *“El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.”*

Otra manera de perder los derechos sería a través de la declaración de nulidad absoluta de una patente por parte de la autoridad competente, previsto por el Artículo 75 y 77 de ley en comento.

5. Costa Rica

En la legislación de Costa Rica, la Ley N° 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad²⁷, al igual que con otras legislaciones no existe una disposición respecto al Dominio Público, por lo que se puede establecer a partir de las condiciones donde se extinguen los derechos de propiedad intelectual, tal como la caducidad, nulidad o el abandono.

La vigencia de una patente está establecida por el Artículo 17, sobre la duración de la protección de la patente:

“La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en su país de origen.”

En el caso de Costa Rica se vuelve obligatorio la explotación de una patente, así como la comunicación formal a la oficina de una patente, de faltar a dicho proceso el titular perderá sus derechos al caducar la patente.

“Artículo 18. - Falta o insuficiencia de explotación industrial.

1. La concesión de una patente conlleva la obligación de explotarla en Costa Rica, en forma permanente y estable, de modo que el mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años, contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo. Tampoco podrá interrumpirse la explotación por más de un año.

(Así reformado por el artículo 2. e) de la Ley 7979 del 6 de enero del 2000).

2. El titular de una patente está obligado, mediante declaración jurada otorgada ante un notario público, a comunicar en forma detallada el comienzo de la explotación al Registro de la Propiedad Industrial.

3. Para efectos del primer párrafo del presente artículo, se considerarán formas de explotación, entre otras, la producción local y la importación lícita de productos.

(Así reformado por el artículo 2. e) de la Ley 7979 del 6 de enero del 2000)

²⁷ <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/9125>

4. La falta de comunicación del comienzo de la explotación dentro del plazo establecido en este artículo, hará presumir la no explotación de la patente.

5. Vencidos los plazos a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria por falta de explotación, durante el año siguiente. Si transcurridos los términos la patente no se ha explotado, esta caducará, salvo caso fortuito o de fuerza mayor comprobada por el titular de la patente.”

Además de lo anterior, la ley costarricense también establece en su Artículo 21 que la nulidad de una patente podrá ser declarada en cualquier momento antes del vencimiento de esta.

Finalmente, es significativo mencionar un ordenamiento interesante en Costa Rica que podría tener repercusiones con respecto a las invenciones que pueden ser consideradas parte del Dominio Público, y es que el titular tiene la posibilidad de renunciar de manera parcial o total a una patente, lo cual será declarado en el Diario Oficial de dicho país²⁸, sin

²⁸ Ley Nº 6867 , Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de la República de Costa Rica, Artículo 24.- Renuncia a la patente.

1. El titular de la patente podrá renunciar a una o a varias de las reivindicaciones de la patente, o a la patente en su totalidad, en cualquier tiempo, mediante declaración escrita presentada al Registro. Cuando los titulares de la patente fueren dos o más personas, la renuncia a la patente tendrá que hacerse en común, salvo acuerdo en contrario entre los titulares.

La declaración de renuncia a la patente que se presente al Registro contendrá:

a) El nombre y domicilio del titular de la patente.

b) El número de la patente.

c) El título de la invención.

ch) La indicación de la extensión de la renuncia, especificando si la renuncia comprende la patente en su totalidad o sólo una o varias de sus reivindicaciones y en este último caso los números de las reivindicaciones objeto de la renuncia.

2. La renuncia surtirá efectos a partir de su publicación sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4º.

3. El Registro anotará la renuncia y ordenará al renunciante que publique un aviso en el Diario Oficial. El aviso que se publique en el Diario Oficial anunciando la renuncia a la patente contendrá los datos indicados en los incisos a), b), c) y ch) del párrafo 1º e indicará además la fecha de presentación de la declaración de renuncia ante el Registro.

4. Si la patente a la que se renuncia fuere objeto de una licencia obligatoria, la renuncia sólo se admitirá si se presenta una declaración escrita del licenciatario en virtud de la cual éste consiente a la renuncia, salvo que existan circunstancias que a juicio del Registro justifican la admisión de la renuncia.

embargo, en tal disposición no se hace mención de si esta tecnología puede ser considerada como del Dominio Público a partir de la declaración oficial de las autoridades.

6. Ecuador

Para el caso de Ecuador la ley que rige a las invenciones protegidas por patentes es la “Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial²⁹”, como el caso de otras legislaciones no se expresa de manera clara un ordenamiento respecto al Dominio Público en invenciones, por lo que una manera es a través de determinar los estados en que una invención pierde sus derechos (nulidad, caducidad, abandonada, denegada, etc.).

Para establecer que una solicitud está abandonada, los Artículos 23 y 27 establecen que:

“Artículo 23.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso, de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro.”

“Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.”

²⁹ <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec344s.asp>

Para determinar la vigencia, el artículo 30 dice que *“La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud”*, mientras que para los modelos de utilidad el Artículo 57 dice que *“El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.”*

Para establecer que una solicitud es nula, el Artículo 42 determina que:

“La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:

a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente decisión;

b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales...

...La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente.”

Para establecer que una solicitud es caduca, el Artículo 53 determina que:

“Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrá su plena vigencia.”

Aunque Ecuador no posee una colección propia respecto a sus invenciones en el Dominio Público, participa en el proyecto de Prosur Proyecta, en donde si bien no aparecen resultados al seleccionar a Ecuador como la ONAPI (en la sección de la herramienta para buscar tecnologías), si hay algunas invenciones (dos solicitudes PCT) en el Dominio Público que fueron divulgadas en el Boletín publicado en el 2017, que a juzgar por el año de

publicación, no fueron elegidas en el Dominio Público por haber expirado tras cumplir 20 años, por lo que es posible que hayan sido dispuestas por nulidad o abandono.

7. México

La postura de la Ley de Propiedad Industrial (LPI) de México respecto al Dominio Público de invenciones que fueron protegidas por patente es similar a otras legislaciones. Para su caso en específico, y al igual que Brasil, si se establece una definición del Dominio Público en patentes dispuesta en el artículo 80:

“Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

I.- Al vencimiento de su vigencia;

II.- Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;

III.- En el caso del artículo 73 de esta Ley.

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.”

Mientras que el artículo 23 establece que se entiende :

“La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.”

Por lo anterior, en México una patente que supere los 20 años desde la presentación de su solicitud caerá en el Dominio Público de forma declarativa en la gaceta de propiedad industrial dedicada a las invenciones en el Dominio Público, por parte de la autoridad mexicana, es decir el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Por otro lado, si la patente no ha superado los 20 años, pero ha sido clasificada como del Dominio Público, por ejemplo por no haber pagado las tarifas de mantenimiento, como lo estipula el artículo 59 en su fracción VI, podría caer en un conflicto similar al de Brasil, en donde se tiene total incertidumbre a lo que ocurriese en un conflicto en el que una invención que esté en proceso de otorgamiento sea parte, o la misma, invención de una patente que ya ha sido declarada parte del Dominio Público antes del término de su vigencia, por parte de la misma autoridad, abriendo así la posibilidad a que se cometa una infracción al aparente amparo del propio IMPI.

8. Nicaragua

En el caso de la ley de propiedad industrial nicaragüense, no existe mención directa de lo que es el Dominio Público, sin embargo, el artículo 38 de la Ley “Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales (N° 354 de 2000)”³⁰ establece que:

“La patente de invención tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Para mantener en vigencia una patente, deberán pagarse las tasas anuales correspondientes de conformidad a las modalidades establecidas en la presente ley. La falta de pago, producirá la caducidad de pleno derecho de la patente.”

Además, establece en su sección de “Tasas anuales”: *“La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme a esta Ley producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de la patente”.*

En este caso se podría considerar que la caducidad tanto en la expiración de los veinte años como en la falta de pago de las tasas anuales serían las causas de que una patente cayera en el Dominio Público, o en el caso de los modelos de utilidad diez años

³⁰ <https://wipolex.wipo.int/es/text/128925>

improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud (Artículo 65).

9. Panamá

En el caso de Panamá, la ley que regula las patentes y modelos de utilidad es la Ley N° 35 por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial³¹ y manifiesta de manera expresa, a través de su artículo 65, los supuestos en que las invenciones protegidas por patentes o modelos de utilidad pasan al Dominio Público.

“Artículo 65. Las patentes y registros caducan, y los derechos que amparan pasan al Dominio Público, en los siguientes supuestos:

- 1. Por vencimiento de su vigencia, o*
- 2. Por no cubrir el pago de derechos al que están sujetos, de acuerdo con el capítulo II, título IX , de esta Ley, en el tiempo que ésta fija, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes al tiempo fijado.*

La caducidad que opere por el solo hecho de transcurrir el tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte de la DIGERPI³²”.

Como con otras leyes, la vigencia de una patente en Panamá dura veinte años improrrogables (Artículo 20) y diez años para un modelo de utilidad (Artículo 26), contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sujeta al pago de los derechos.

Nuevamente, como en el caso de Brasil y México, definir dentro de la legislación las causales por las que un invento cae en el Dominio Público, deja la puerta abierta a conflictos sobre los derechos de propiedad intelectual que comparta una misma invención.

³¹ <https://wipolex.wipo.int/es/text/129260>

³² DIGERPI: Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial.

Finalmente, una solicitud de patente podría caer en abandono al no cumplir o al no dar cumplimiento a los requerimientos de la DIGERPI (Artículo 45 y 48).

10. Perú

En el caso de la legislación actual del Perú, como en el de Colombia, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³³, no hace mención directa del Dominio Público para patentes, por lo que los criterios se deben de obtener de los supuestos en los que no existen o dejan de existir derechos de exclusividad para con las patentes y modelos de utilidad:

Para patentes, el Artículo 50: *“La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.”*

Para modelos de utilidad, el Artículo 84: *“El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.”*

Otra manera de perder los derechos sería a través de la declaración de nulidad absoluta de una patente por parte de la autoridad competente, previsto por el Artículo 75 y 77 de ley en comento. Finalmente, dentro de la misma ley, el Artículo 80 establece que la expiración de los derechos por falta de mantenimiento de los pagos de las tasas anuales de una patente peruana causará la caducidad de ésta.

Algo que debe tomarse con especial interés, como en el caso de Brasil, es que Perú cuenta también con ajustes de la vigencia de la patente por “retrasos irrazonables” a través de extensiones de tiempo como se establece el Artículo 32 del Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que dictan el Régimen Común sobre Propiedad Industrial³⁴ *“La dirección competente, exclusivamente a solicitud de parte, ajustará el plazo de vigencia de la patente*

³³ <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

³⁴ <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18749>

cuando se haya incurrido en un retraso irrazonable en el trámite de su concesión, excepto cuando se trate de una patente que reivindique un producto farmacéutico. En los casos que tales solicitudes además reivindiquen una patente de procedimiento farmacéutico, tampoco procede el ajuste previsto en el presente artículo.

El ajuste será por una sola vez, cuando la Dirección competente, durante el proceso de concesión de la misma, hubiese incurrido en un retraso irrazonable de más de:

a) Cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la concesión de la patente; o,

b) Tres años contados desde la solicitud de examen de fondo hasta la fecha de la concesión de la patente. En este caso, se entenderá que la solicitud se ha efectuado cuando concurren las siguientes condiciones:

i. Que se haya presentado el comprobante del pago de la tasa por examen de fondo; y,

ii. Que en las solicitudes de patentes en las que no se haya presentado oposiciones, transcurra el plazo de 6 meses contados desde la publicación de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano; o, que en las solicitudes en las que se hayan interpuesto una o más oposiciones, se haya declarado concluida la etapa de oposición.”

Este último tipo de disposiciones administrativas deben ser consideradas seriamente para la creación bases de datos y gacetas de invenciones en el Dominio Público para así poner en advertencia a la población de generar acciones que descarten la posibilidad de una extensión en la vigencia de los derechos de exclusividad de las tecnologías protegidas en el Perú antes de ser considerados parte del Dominio Público³⁵ y por ende de libre uso.

³⁵ Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial* en su Artículo 32: ajuste por retraso irrazonable.

11. Uruguay

La Ley que regula las patentes y modelos de utilidad en Uruguay es la “Ley N° 14.549, sobre la Dirección de la Propiedad Industrial”. La ley uruguaya tampoco hace mención a los criterios por los que las invenciones protegidas por patente caen en el Dominio Público, primeramente, a través de su vigencia:

“Artículo 21.- La patente de invención tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de la solicitud.”

Por otro lado, la caducidad de las patentes dependerá de lo establecido por el Artículo 48:

“Las patentes válidamente concedidas caducarán:

- A) Por haber expirado el plazo por el cual fue acordada.*
- B) Por falta de pago de las anualidades en la forma y dentro de los plazos previstos en la presente ley.”*

Por otra parte, la ley establece que los derechos de propiedad industrial serán extinguidos cuando:

“Artículo 112.- Resuelta la concesión de la patente deberá abonarse la tasa correspondiente dentro de los sesenta días a partir de la notificación de la resolución. La omisión en el pago de la misma hará que se tenga al solicitante por desistido.

Para el mantenimiento de los derechos patentarios deberán abonarse anualidades. Las mismas deberán pagarse dentro de los sesenta días anteriores al vencimiento de cada año. Dicho plazo podrá extenderse hasta seis meses a partir de la fecha del vencimiento mediante el pago de un recargo del 50% (cincuenta por ciento).

La omisión en el pago de cualquiera de las anualidades producirá la caducidad de la patente.”

De esta manera, la ley uruguaya no establece los criterios por los que se considera que una invención ha caído en el Dominio Público.

D. Bases de datos de Dominio Público y boletines de invenciones de libre uso administradas por las ONAPI'S en Latinoamérica

A continuación, se mencionan las bases de datos, boletines, gacetas o colecciones relacionadas a las invenciones en el Dominio Público, en general de información existente en los países de Latinoamérica puestas a disposición por las propias ONAPIs.

Es importante mencionar que la consulta a los recursos descritos abajo fueron hechos al tiempo de la realización del presente escrito³⁶, por lo que algunas ligas podrían cambiar durante el transcurso del tiempo.

1. Chile

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el INAPI, es probablemente la ONAPI que cuenta en su sitio web con más recursos para la información relacionada al Dominio Público.

En primer lugar, se encontró que se ofrecen boletines, en dos sitios de páginas del INAPI. Uno en la sección de su sitio web "Biblioteca Digital"³⁷ que trata sobre documentos de patentes divididas en áreas tecnológicas basadas en la clasificación CIP, tales boletines ofrecen invenciones que fueron protegidas en patentes ingresadas o concedidas³⁸ entre 1990 y 2008.

³⁶ Marzo de 2019.

³⁷ <https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-propertyvalue-1068.html>

³⁸ No se deja claro cuales son los criterios de inclusión de estas invenciones, ni qué tipo de parámetro está siendo tomado en cuenta para la defunción del rango de años 1990-2008.

SECCIÓN B - TÉCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES		
B01	PROCEDIMIENTOS O APARATOS FÍSICOS O QUÍMICOS EN GENERAL	
B01D	SEPARACIÓN	
	N° REGISTRO	TÍTULO
	37947	199000714 PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA CONCENTRAR PRODUCTOS FLUIDOS DE ALTA VISCOSIDAD QUE PUEDEN CONTENER FIBRAS, TALES COMO JUGOS Y PULPAS DE TOMATE Y FRUTAS.
	38349	199100071 PROCEDIMIENTO MEJORADO DE SECADO POR ASPERSIÓN MANTENIENDO EL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL POLVO EN UN VALOR PREESTABLECIDO MEDIANTE REGULACIÓN POR UN COMPUTADOR DEL FLUJO DE AIRE DE SECADO Y / O SU TEMPERATURA, ESPECIALMENTE ÚTIL PARA LA FABRICACIÓN DE DETERGENTES EN POLVO.
	37942	199000379 PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN BIFÁSICA DE IONES METÁLICOS DE FASES QUE CONTIENEN ÓXIDOS METÁLICOS AL ESTADO SÓLIDO.
	37830	199000282 PROCEDIMIENTO PARA SEPARAR GERMANIO DE UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE SULFATO PORTADORA DE GERMANIO.
	38476	199100354 PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE 1,3-DICLORO-1,1,3,3-TETRAHIDROCARBILDIESTANOXANO PROVENIENTE DE LA MEZCLA RESULTANTE DE LA PREPARACIÓN DE 6-ÉSTERES DE SACAROSA Y QUE CONTIENE ADemás UN SOLVENTE APROPIADO POLAR, SIENDO EL COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO RECUPERADO RECIRCULABLE HACIA OTRA REACCIÓN.
	38002	199000922 PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA LA CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES, ESPECIALMENTE DE LEJÍA NEGRA, QUE INCLUYE UNA ETAPA FINAL DE EVAPORACIÓN DE MÚLTIPLE EFECTO EN EVAPORADORES DE PELÍCULA DESCENDENTE Y CALENTAMIENTO INDIRECTO CON VAPOR DE AGUA.

Captura de pantalla de una sección del boletín “Patentes de dominio público (1990 - 2008): Sección B - Técnicas industriales diversas; transportes” del INAPI ³⁹.

Existe también una serie mensual de boletines, pero en la sección de “Centro de Documentación” en el mismo sitio web⁴⁰ a la que llaman “Informe de Tecnologías de Dominio Público”, donde presentan las tecnologías en el Dominio Público de Chile clasificadas por temas específicos puestos a disposición mensualmente, como por ejemplo: la “Detección y reparación de fugas de agua”, “Tecnologías patentadas por mujeres”, “Patentes caducadas solicitadas en Chile”.

³⁹ <https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-article-822.html>

⁴⁰ <https://www.inapi.cl/centro-de-documentacion/informes>



Captura de pantalla del primer informe de Tecnologías de Dominio Público de Chile, de enero 2013⁴¹.

⁴¹ https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/articles-3133_recurso_20e4a7ab534a546eb8b1b6475f428f6f9.pdf?sfvrsn=1a0d0d2c_0

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN • INFORMES

HOME • CENTRO DE DOCUMENTACIÓN • INFORMES

DIRECTRICES LEGISLACIÓN LIBROS Y REPORTES **INFORMES** ALERTAS BALANCE ESTADÍSTICAS GENERALES ESTUDIOS

Informe tecnologías de dominio público

Escuchar



Informe de Tecnologías de Dominio Público N°92 - Detección y reparación de fugas de agua

Fecha de publicación: Marzo de 2019

Número de Páginas: 31

Idioma: Español



Informe de Tecnologías de Dominio Público N°91 - Radiodifusión, patentes históricas

Fecha de publicación: Febrero de 2019

Captura de pantalla de una sección del sitio web del INAPI “Informes” donde se pueden descargar boletines relacionados a tecnologías de Dominio Público en Chile⁴².

Al momento el INAPI ha publicado 92 boletines, que lanza mensualmente (algunos meses presentan dos boletines de distintos temas) desde su primer ejemplar en enero 2013 y luego de manera constante desde febrero de 2014.

Algo interesante respecto a estos informes es que la oficina chilena ha hecho algunas advertencias sobre la manera en que se puede utilizar dicha información reunida:

“Las invenciones incluidas en este informe, se trate de productos o procesos, no necesariamente se encuentran en etapa de producción comercial o son susceptibles de comprarse en el mercado, por lo que su eficacia y seguridad no han sido probadas.

La protección por patente se otorga con carácter territorial, es decir, está limitada a determinado país o región en donde fue solicitada y concedida.

⁴² <https://www.inapi.cl/centro-de-documentacion/informes>

La información sobre patentes se divulga a escala mundial, por lo que cualquier persona, empresa o institución puede utilizar documentos de la patente, en cualquier lugar del planeta.

Las patentes protegen invenciones durante un período de tiempo específico, normalmente 20 años desde la fecha de la primera solicitud. Cuando la patente se encuentra en período de vigencia el titular puede transferirla mediante un convenio, autorización o contrato tecnológico para uso y goce de beneficios de explotación de ese conocimiento.

Cuando el período de vigencia de una patente ha expirado, la tecnología de productos, procesos o métodos, y la maquinaria, equipos o dispositivos pueden ser utilizados por cualquier persona, empresa o institución. De esta manera, pasa a ser conocida como patente de dominio público.

Lo divulgado en las citaciones no necesariamente es de dominio público, por lo que se debe consultar al titular de dicha divulgación el estado de ésta. Se recomienda siempre obtener una autorización expresa.

Finalmente, debe considerarse que un invento puede estar en el dominio público en Chile, pero sigue protegido en otros países.”

De igual manera define a las invenciones o innovaciones de dominio público como:

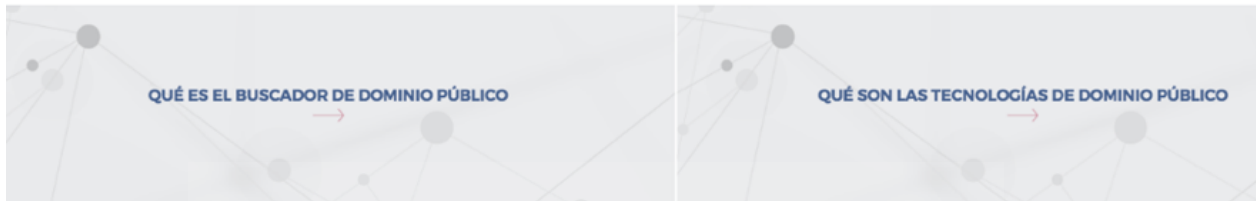
“...aquellas en que la protección provista por la patente ha cesado debido a causas establecidas por ley. Es decir, ha terminado el tiempo de protección, no ha sido solicitada en el territorio nacional aún estando vigente en otros países o fue abandonada. De igual forma, se considera dominio público aquello en que su creador renuncia a la propiedad intelectual y, por lo tanto, puede ser utilizado por cualquier persona. Se recomienda siempre obtener una autorización expresa.”

DOMINIO PÚBLICO

HOME - DOMINIO PÚBLICO

PARA INFORMARSE

Escuchar



Captura de pantalla de una sección del sitio web del INAPI⁴³.

Por último, el INAPI ofrece una sección completa dentro de su sitio web dedicada al “Dominio Público”, que ofrece información de documentos cuyos plazos de protección han expirado, y por lo tanto, son parte del Dominio Público.

Dichos documentos pueden ser consultados mediante una base de datos especializada para encontrar documentos de Dominio Público, una herramienta desarrollada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial-INAPI, que pone a disposición de forma pública y gratuita, todas aquellas patentes que han sido solicitadas en Chile desde 1840 hasta el día de hoy, y que han expirado, pasando por lo tanto a ser parte del Dominio Público nacional.

A través de esta herramienta INAPI cumple su función de difundir el acervo tecnológico y la información de que dispone, además el propio INAPI menciona que: “conocer tecnologías de Dominio Público puede ser de gran utilidad para emprendedores, pymes e investigadores, ya que pueden servir de estímulo para desarrollar nuevas creaciones, para identificar tecnologías que puedan ser incorporadas en procesos

⁴³ <https://www.inapi.cl/dominio-publico>

productivos, para evitar duplicar la investigación, para evaluar la patentabilidad de una creación, así como también para explotar o invertir en estas tecnologías”.

BUSCADOR • DOMINIO PÚBLICO

HOME | BUSCADOR DOMINIO PÚBLICO

Buscador

2.- Consultar por otros Términos:

Título: ?

Resumen: ?

Nombre Solicitante: ?

País Solicitante: ?

Inventor: ?

Tipo de Patente: ?

Cip: ?

Nro. de Registro: ?

Fecha Presentación:

Captura de pantalla de una sección del sitio web del INAPI que contiene la interfaz del buscador de la base de datos especializada en documentos de patentes de Dominio Público⁴⁴.

2. Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, si bien no ofrece una colección especializada en invenciones en el Dominio Público o documentos de patente de libre uso, en su base de datos de Patentes, solicitudes PCT, Modelos y Trazados, en la opción de Búsqueda Avanzada ofrece la posibilidad de buscar solicitudes clasificadas en Dominio Público.

⁴⁴ <https://www.inapi.cl/buscador-dominio-publico>

Puede utilizar los símbolos comodín (* y ?) para ampliar su búsqueda, y las comillas para buscar frases, como ejemplo "Productos lácteos". Se pueden utilizar los operadores booleanos AND, OR, NOT, asteriscos y comillas en su consulta de búsqueda.

Criterio de búsqueda

Palabra clave/Número de expediente	<input type="text"/>													
	Puede utilizar los símbolos comodines (* y ?), para obtener una coincidencia exacta para buscar una frase, por ejemplo "Productos lácteos". Se pueden utilizar los operadores booleanos AND, OR, NOT, asteriscos y comillas en su consulta de búsqueda.													
Número de expediente	<input type="text"/>													
Número de Concesión / Certificado	<input type="text"/>													
Título	<input type="text"/>													
Fecha de presentación	desde <input type="text"/>	hasta <input type="text"/>	Número de prioridad											
Fecha de orden de publicación	desde <input type="text"/>	hasta <input type="text"/>	Fecha de prioridad											
Fecha de Concesión	desde <input type="text"/>	hasta <input type="text"/>	País de prioridad											
Fecha de Vencimiento para Anualidad	desde <input type="text"/>	hasta <input type="text"/>	Vigencia											
Fecha de publicación	desde <input type="text"/>	hasta <input type="text"/>	Fecha de entrada en fase nacional											
Estado(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Tipo de solicitud</th> <th>Activo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dominio Público</td> <td>NC Solicitud de Patente/Modelo/Trazado</td> <td>No</td> <td><input type="button" value="Suprimir"/></td> </tr> <tr> <td>Dominio Público</td> <td>NC Solicitud de Patente PCT Fase Nacional</td> <td>No</td> <td><input type="button" value="Suprimir"/></td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Tipo de solicitud	Activo		Dominio Público	NC Solicitud de Patente/Modelo/Trazado	No	<input type="button" value="Suprimir"/>	Dominio Público	NC Solicitud de Patente PCT Fase Nacional	No	<input type="button" value="Suprimir"/>	Clasificación IPC
Descripción	Tipo de solicitud	Activo												
Dominio Público	NC Solicitud de Patente/Modelo/Trazado	No	<input type="button" value="Suprimir"/>											
Dominio Público	NC Solicitud de Patente PCT Fase Nacional	No	<input type="button" value="Suprimir"/>											

Captura de pantalla de una sección de la interfaz de la base de datos de “Búsqueda Avanzada” de la SIC colombiana⁴⁵. Se muestran las opciones para la búsqueda de documentos en el Dominio Público, que son Solicitud de Patente/Modelo/Trazado y Solicitud de patente PCT Fase Nacional.

La SIC además ofrece boletines tecnológicos⁴⁶ que ofrecen información detallada sobre las novedades y los avances que se presentan en diferentes sectores tecnológicos, permitiendo con ello tener una visión clara y amplia respecto de la evolución que se ha presentado durante los últimos años y que es el reflejo de la inclusión de la Propiedad Industrial dentro de las estrategias empresariales.

⁴⁵ <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/PT/Qbe.aspx?sid=636264807339106688>

⁴⁶ <http://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos>

Título en español: Composición estomatológica
Número de publicación internacional: WO2013047745
Hipervínculo internacional: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?I1=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130404&CC=WO&NR=2013047745A1&KC=A1
Oficinas de destino: China, Colombia, EPO, España, Japón, Taiwán, Estados Unidos y OMPI
Estado: Dominio público
Solicitante: Nippon Zettoc Co. Ltd. [Japón]
Contenido técnico: Proceso para la obtención de una composición estomatológica que sirve para tratar afecciones relacionadas con la caries dental y la enfermedad periodontal, ya que contrarresta la actividad de los agentes patógenos que causan de este tipo de pade-

Captura de pantalla del Boletín Tecnológico “Trucha y Tilapia” Aprovechamiento de productos del SIC colombiano⁴⁷ donde se observa que como parte de la información tecnológica, se incluye la publicación de la solicitud WO2013047745 a la que otorgan el estado de Dominio Público.

3. México

México es uno de los países latinoamericanos que más recursos ofrece respecto a información en el Dominio Público de patentes, través de su ONAPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)⁴⁸.

Desde el año 2013, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha creado colecciones de información referentes a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y circuitos integrados presentadas ante dicho Instituto pero que han sido denegadas, desistidas, abandonadas o caducadas y que, por lo tanto, han perdido la oportunidad de tener derechos de exclusividad en México. En ese entonces la colección era llamada “Patentes Libres” y poseía una interfaz de su buscador para “búsqueda simple” y “búsqueda estructurada” y los acervos disponibles datan desde el año de 1873.

⁴⁷http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Boletines_Tecnologicos/Trucha_tilapia_boletín.pdf

⁴⁸<https://www.gob.mx/imp/imp/>



Captura de pantalla del buscador de “Patentes Libres” del IMPI del año 2014.

Además de la base de datos, se publicaba mensualmente desde diciembre de 2013 la “Gaceta de la Propiedad Industrial: Solicitudes de patente de uso libre e invenciones del Dominio Público”, la cual señalaba en su introducción lo siguiente:

“En la presente se publican las solicitudes de patente, patentes y registros de modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de circuitos, respecto de las cuales se considera que la información tecnológica contenida en su memoria técnica, es de uso libre, se encuentra en el estado de la técnica, y es del dominio público, las primeras de ellas por haber sido publicadas en términos del artículo 52 de la Ley de la Propiedad Industrial, y con posterioridad a ello, haberse declarado su abandono, existir desistimiento por parte de su titular, haberse desechado o bien negado su concesión con fundamento en los artículos 3, fracción VI; 4; 6, fracciones II, X, y XII; y 8, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial o de la Ley de la Propiedad Industrial según sea el caso; artículos 2, fracción I; 13, 14 y 15 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI), mientras que las patentes y registros lo son por haber caducado, ya sea por el vencimiento de su vigencia o por no haberse cubierto el pago de la tarifa prevista para mantener vigentes sus derechos, dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes o dentro del plazo de rehabilitación de acuerdo a lo establecido por las fracciones I y II del artículo 80 y el artículo

81 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial o de la Ley de la Propiedad Industrial según sea el caso.

Adicional a lo anterior, se publican en la presente Gaceta, las solicitudes internacionales tramitadas conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) que fueron presentadas a fase nacional en México y que concluyó su trámite de manera negativa, por existir desistimiento por parte del titular, abandono de la solicitud o bien por haber sido desechadas, o retiradas que no fueron publicadas en términos del artículo 52 de la Ley de la Propiedad Industrial, pero que si fueron materia de publicación internacional en términos del tratado internacional antes referido.



Captura de pantalla de la portada de la Gaceta de la Propiedad Industrial mexicana de Gaceta de la Propiedad Industrial: Solicitudes de patente de uso libre e invenciones del Dominio Público de diciembre de 2013.

En ese tenor, es de señalarse que las solicitudes de patentes que han sido objeto de publicación en la correspondiente Gaceta de la Propiedad Industrial, y además se ha declarado su abandono, existió desistimiento por parte de su titular, se desecharon, se consideraron retiradas o se negó su concesión, no se constituyó en ellas derecho alguno y no contienen un derecho de propiedad industrial susceptible de protección, y la información tecnológica contenida en la memoria técnica de las mismas queda incluida en el estado de la técnica, de conformidad con lo previsto por el segundo párrafo, del artículo 22 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en consecuencia de lo cual dicha información es de uso libre.

Por lo que respecta a las patentes y registros concedidos, objeto de la presente publicación, resulta necesario precisar que de conformidad con las fracciones I y II del artículo 80 y 81 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial o de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) según sea el caso; las patentes, registros y los derechos que amparan, caen en el dominio público cuando:

- a) ha vencido su vigencia, la cual tratándose de patentes es de 20 años improrrogables; de 10 años para los modelos de utilidad; de 15 años para los diseños industriales y de 10 años para los esquemas de trazado de circuitos integrados, de conformidad con los artículos 23, 29, 36 y 178 bis 3, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial o de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) respectivamente y según sea el caso, términos que se deberán contar a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o*
- b) no se cubra el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes los derechos relativos.*

Asimismo es de señalarse que las resoluciones de abandono, desechamiento y negativa de las solicitudes de patente, que en su oportunidad fueron publicadas en términos del artículo 52, de la Ley de la Propiedad Industrial, materia de la presente publicación, han quedado firmes, esto es, las mismas no fueron impugnadas dentro de los plazos y por los medios

previstos por la legislación vigente o que habiéndolo sido fueron confirmadas al resolverse el respectivo medio de defensa, por lo que en consecuencia, conservan la presunción de validez que reviste todo acto de autoridad, y constituyen la verdad legal.

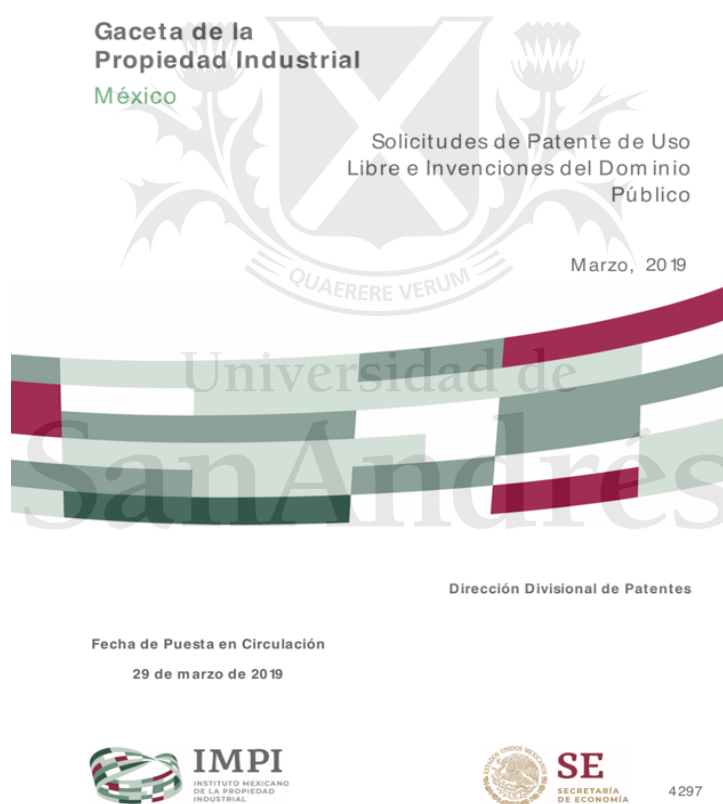
Ahora bien, para acceder a la información tecnológica contenida en las memorias técnicas de las solicitudes de patente publicadas, patentes y registros, podrá hacerlo a través de la Subdirección Divisional de Servicios de Información Tecnológica (SDSIT), dependiente de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica, de este Instituto, acudiendo personalmente a dicha Subdirección en la siguiente dirección: Arenal 550, Sótano 1, Colonia Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, Código Postal 16020, en la Ciudad de México, Distrito Federal; por vía telefónica al número: 53-34-07-00, extensión 10111; por correo electrónico a: buzoncit@impi.gob.mx; o bien si usted se encuentra en el interior de la República Mexicana puede solicitar la búsqueda en nuestras Oficinas Regionales o en las Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía, cualquiera que sea el medio que empleé, el personal de la SDSIT, le asesorará sobre la conveniencia de la búsqueda y para determinar el tipo de servicio más adecuado.

Resulta necesario precisar que de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de Ley de la Propiedad Industrial (RLPI), en relación con el diverso 186 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), los expedientes de solicitud de patente que forman parte del estado de la técnica y son de uso libre a que se refiere este ejemplar, solo podrán ser consultados por los solicitantes, sus agentes o personas legalmente autorizadas por los mismos, por lo que únicamente se podrá tener acceso a la información tecnológica contenida en ellos en su descripción, reivindicaciones y figuras, en su caso, a través del medio antes señalado.

Entre las facultades que la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) confiere al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se encuentran las de efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, de la información derivada de las patentes y registros, divulgar los acervos documentales sobre invenciones efectuadas en el país; así como formar y actualizar los acervos documentales sobre estas invenciones.

La presente publicación permitirá que la información tecnológica contenida en las respectivas solicitudes de patente que forman parte del estado de la técnica, patentes y registros del dominio público, que constituye en su mayoría información actualizada en diversos campos del conocimiento, pueda ser aprovechada para su explotación sin necesidad del respectivo pago de regalías a sus titulares, propiciando con ello el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del sector industrial, siendo además una forma de promover la creación de invenciones de aplicación industrial, en términos de lo previsto por la fracción XII, del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).”

□



Captura de pantalla de la portada actual de la Gaceta de la Propiedad Industrial mexicana de Gaceta de la Propiedad Industrial: Solicitudes de patente de uso libre e invenciones del Dominio Público de marzo 2019.

Cabe mencionar que el boletín mexicano “Solicitudes de Patente de Uso Libre e Inventiones del Dominio Público” (SPULIDP) es el único en Latinoamérica que ofrece en detalle los criterios de inclusión de los documentos que se integran a dicha colección nacional de invenciones de Dominio Público, y que ofrece además la información no solo de patentes de invención, sino también de modelos de utilidad y diseños industriales clasificada en las siguientes secciones:

1. Solicitudes de Patente de Uso Libre e Inventiones del Dominio Público.
2. Solicitudes de patente, abandonadas, desistidas por parte de su titular, desechadas o negada su concesión.
3. Solicitudes de patente internacionales, cuya fase nacional se abandonó, desistió, desechó o retiró.
4. Patentes que caducaron al haber concluido su vigencia.
5. Patentes caducas por falta de pago.
6. Registros de Modelo de Utilidad Caducos por falta de pago.
7. Registros de Diseño Industrial Caducos por falta de pago.

Al igual que con otras ONAPIs, el IMPI ofreció, además, una colección de boletines llamados “Patentes del Dominio Público 1991-1996”. Dichos boletines están divididos por campos tecnológicos de productos, procesos, y maquinaria o equipo contenidos en aquellas patentes que han caducado por no haber cubierto el pago de sus anualidades. Son un total de 8 boletines ordenados con la Clasificación Internacional de Patentes. Tal boletín menciona que ofrecían “información actualizada en diversos campos del conocimiento que puede ser aprovechada sin el pago correspondiente de regalías a sus titulares”⁴⁹.

⁴⁹ <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-impi-informacion-tecnologica-patentes-de-dominio-publico?state=published>

Por otro lado, el IMPI ofrece otro medio en su base de datos que de cierta manera ofrece un análisis de la vigencia de medicamentos alopáticos⁵⁰, con el estado legal de los medicamentos actualmente vigentes en México, esta información está dispuesta en una gaceta llamada: “Patentes Vigentes de Medicamentos” y en su base de datos SIGA.

4. Nicaragua

Para el caso de la ONAPI de Nicaragua, el Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Fomento Industria y Comercio⁵¹, si bien no cuenta con una base de datos para patentes, ofrece siete boletines de “Patentes Farmacéuticas de Dominio Público”. Al revisar dichos boletines se observan patentes cuya vigencia excede los 20 años. Sin embargo, no se menciona cuáles son los criterios para la inclusión de tales invenciones para ser consideradas parte del Dominio Público o cuál es el objetivo de poner al alcance del público estas tecnologías.



Captura de pantalla de una sección del boletín 1 de “Patentes Farmacéuticas de Dominio Público” de la ONAPI de Nicaragua.

⁵⁰ Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas, y se encuentre registrado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos

⁵¹ <https://www.mific.gob.ni/es-ni/registrodelapropiedadintelectual/patentesdeinvención.aspx>

5. Panamá

Para el caso de Panamá la ONAPI, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial Ministerio de Comercio e Industrias, si bien no ofrece una colección formal ni en forma de gacetas/boletines ni en una base datos referente a invenciones de Dominio Público, tiene como opción el utilizar su base de datos nacional a través del “Sistema en Línea de Propiedad Industrial” la cual dentro de la sección de “Estadísticas” ofrece una herramienta para la búsqueda de documentos de patentes por “Estado” legal, donde al determinar un rango de años se podrá acceder al número de patentes por cada año correspondiente dicho rango para cada estado legal⁵². Dentro de los “Estados” legales que se pueden encontrar están: “Desierta”, “Abandonada”, “Cancelada por Juicio”, “Caducada”, “Registrada”, “Rechazada”, “Desistida”, “Rechazada (Final)”, “Presentada”, “Secuestrada”, “Demanda de Cancelación”, “En Revisión”, “Por abandonar”, “Trasladada”, “Por Publicar”, “Anulada”, “Suspendida”, “Oposición”, “Publicada”, “Aplica para Examen de Fondo”, “Aplica para el Examen del ET”, “Demanda de Nulidad”, “Por firmar”, “Por Conceder”, “En espera de pago del ET”, “En Espera del Poder”, “Retenida”, “Espera de 18 meses”, “Aplica para Examen IB2” y “En Espera del Pago IB”.

Con la estrategia anterior se podría tener un acceso entonces a la información de invenciones en DP de manera indirecta, utilizando la base de datos panameña de patentes.

6. Perú

La ONAPI del Perú, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), posee una colección de invenciones clasificadas como parte del Dominio Público. El acceso a la colección es a través de la base de datos⁵³ o de boletines⁵⁴.

⁵² http://www.digerpi.gob.pa/pls/digerpi2/busqueda_pat.datos?age_wk=0&usu_wk=0

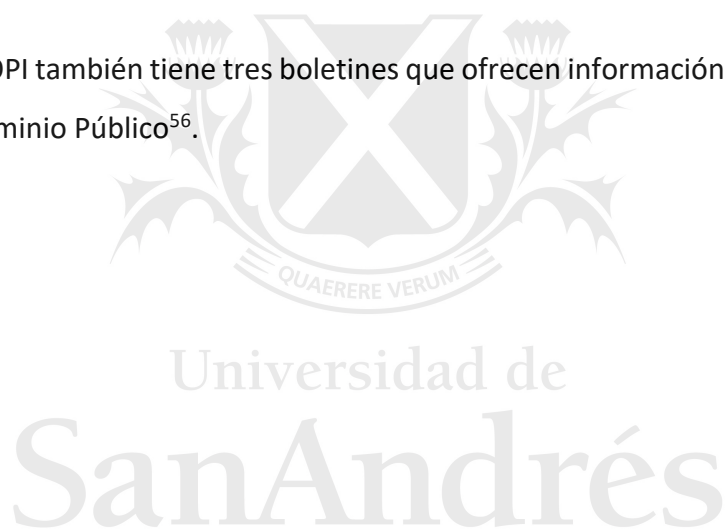
⁵³ <https://www.indecopi.gob.pe/-/boletines-electronicos->

⁵⁴ <https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/base-de-datos-de-patentes>

El INDECOPI establece que su base de datos contiene información técnica de patentes de invención y de modelos de utilidad registrados en el Perú, las cuales no poseen derechos vigentes en el país debido a que fueron solicitudes denegadas, abandonadas, caducas, desistidas o improcedentes, incluyendo expiración, de hecho, se observa que las primeras tecnologías vencidas ofrecidas en estas tecnologías extinguieron sus derechos en 1956.

Se menciona que esta información se actualizará mensualmente y su última actualización fue hasta diciembre de 2018 (Nota: aunque el vínculo establece que es hasta mayo de 2018⁵⁵).

El INDECOPI también tiene tres boletines que ofrecen información tecnológica y que son parte del Dominio Público⁵⁶.



⁵⁵ Revisado en Marzo de 2019.

⁵⁶ <https://www.indecopi.gob.pe/-/boletines-electronicos->

A) TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PERSONAL

1 DISPOSITIVO PERSONAL DE APERCIBIMIENTO DE ROBO DE UN OBJETO

DATOS DE LA INVENCION

País:	España	Uso de la patente:	Dominio Público.
Inventor:	Joaquín Jerez Aragones		Patente no solicitada en el Perú
Solicitante:	Joaquín Jerez Aragones	Enlace:	https://goo.gl/9ysLsV
N° publicación:	1077984		
Fecha de publicación:	07-11-2012		
Clasificación:	GO8B 13/14		

Captura de pantalla del Boletín Tecnológico No. 3 puesto al público por el INDECOPI, donde se ofrece una colección de documentos de patentes de tecnológicas que es considerada como parte del Dominio Público en el Perú⁵⁷.

Esta base de datos contiene información técnica de patentes de invención y de modelos de utilidad registrados en el Perú, los cuales no poseen derechos vigentes en el país debido a expiración, caducidad, vencimiento, denegatoria o abandono en estado público. Esta información se actualizará mensualmente.

El INDECOPI señala en uno de sus boletines que las tecnologías de Dominio Público son creaciones que no tienen protección (por ejemplo: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales denegados o abandonados) o cuya protección se ha anulado, caducado o vencido el plazo de protección. Estas tecnologías otorgan un importante beneficio a la

⁵⁷ <https://www.indecopi.gob.pe/-/boletines-electronicos-l>

sociedad debido a que pueden ser utilizadas libremente por cualquier persona, empresa o institución sin incurrir en responsabilidad por infracción⁵⁸.

De manera interesante en el boletín llamado “Base de Patentes de Dominio Público de PROSUR” se menciona también que:

- *“El hecho de que una tecnología sea de dominio público no libera del cumplimiento de las leyes y normas de orden público que regulen la elaboración, transformación, manejo, producción, fabricación, distribución y comercialización de esa tecnología.*
- *En un mismo producto pueden converger distintos tipos de propiedad intelectual, por lo que puede darse el caso que en una tecnología expiren los plazos de protección respecto de un tipo de propiedad intelectual y no de otro.*
- *Debe considerarse que un invento puede estar en el dominio público en Perú, pero sigue protegido en otros países⁵⁹.”*

Por último, el INDECOPI mediante su base de datos “DIN”⁶⁰ permite, en su opción de “Búsqueda Avanzada”, seleccionar la opción de “Registros en dominio público”, para buscar por tipo de expediente en: Diseños Industriales, Modelos de Utilidades y Patentes de Invención.

⁵⁸ <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/1247941/17.08.17+Base+de+Patentes+de+Dominio+Público+PROSUR/c06127bd-862a-52d8-f44b-ecd4037c8164>

⁵⁹ <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/1236026/RET++Patentes+3.pdf/5b0045ff-cd6b-6501-b414-6018f2d14d93>

⁶⁰ <http://servicio.indecopi.gob.pe/portalsAE/Personas/tituloOIN.jsp>

Captura de pantalla de una sección de la interfaz de la base de datos de “Búsqueda Avanzada” del DIN peruano⁶¹ donde se muestran las opciones para la búsqueda de documentos en el Dominio Público.

7. Uruguay

La oficina uruguaya y la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria Energía y Minería, además de compartir la información de sus invenciones con Prosur Proyecta⁶², cuentan con un sistema de consulta digital de su base de datos⁶³ de patentes que además muestra el estado de cada documento. Los estados en que tiene clasificados la DNPI sus documentos de patente podrían dar un acercamiento a la búsqueda y análisis de potenciales invenciones en el Dominio Público, dichos estados son: “vencida”, “desistida”, “desestimada” y “abandonada”.

8. Prosur Proyecta

El proyecto del “Sistema de Cooperación sobre aspectos de información operacional y de Propiedad Industrial–Prosur” originalmente estaba conformado por las ONAPIs de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Hoy Prosur ha

⁶¹ <http://servicio.indecopi.gob.pe/portalsAE/Personas/tituloOIN.jsp>

⁶² <https://www.prosurproyecta.org>

⁶³ <https://rad.miem.gub.uy/pamp/patent/index>

sumado a las oficinas de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, siendo un total de 13 países latinoamericanos. Prosur se define asimismo como una propuesta conjunta como solución regional en materia de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales.

Sin embargo, de los 13 países anteriores solo las ONAPIs de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay ofrecen una herramienta para buscar tecnologías en el Dominio Público⁶⁴. La interfaz ofrece una búsqueda por rangos de fechas, palabras en el título, por códigos de la clasificación internacional de patentes (CIP), el estado legal de la patente, por invención y modelo de utilidad, por solicitante, inventores, campo tecnológico y subcampos dentro de algunos de los campos tecnológicos ofrecidos.



⁶⁴ <http://prosur.org/tramitacion/buscador-de-dominio-publico/>

Buscador de Dominio Público

Puede incorporar criterios de búsqueda en cualquiera de los campos a continuación de forma individual o en combinación

Seleccione la(s) ONAPI(S) que desea buscar

Palabras en el título

Clasificación internacional de patente

Estados

Solicitante

Inventores de la patente:

Campo tecnológico:

Período de presentación desde: 30-12-1899 Hasta: 25-03-2019

AND

AND

AND

AND

AND

Detalle:

Limpiar campos **Buscar**

Captura de pantalla de la herramienta de Prosur “Buscador de Dominio Público”, donde se observa que se ofrece la opción de hacer una búsqueda en documentos de patente en el Dominio Público de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay⁶⁵.

Además del buscador, Prosur ofrece un boletín de “Tecnologías de Dominio Público” en el tema de tecnologías verdes, cuya publicación es del 2017. El objetivo de los boletines especializados en ciertas tecnologías es el de favorecer que investigadores, inventores y empresarios de la región del cono sur aprovechen la coyuntura favorable en el campo de las tecnologías verdes a fin de identificar y desarrollar nuevos proyectos tecnológicos. El boletín solo incluye tecnologías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay.

⁶⁵ <http://prosur.org/tramitacion/buscador-de-dominio-publico/>

A pesar de que desde el 2017 el sitio web⁶⁶ establece que la comunidad de Prosur “...adoptó la decisión de editar regularmente un boletín de patentes de dominio público...” no han habido más boletines lanzados por Prosur, aunque algunos de sus países miembros si lo han hecho de manera individual desde sus ONAPIS, como Chile y Perú.



Captura de pantalla de la portada del boletín de “Tecnologías de Dominio Público” del tema de tecnologías verdes, del 2017.

⁶⁶ https://www.prosurproyecta.org/prosur/comunidad_b/prosur-publica-su-primer-boletín-con-tecnologias-de-dominio-publico/?lang=es

Por último, es pertinente mencionar que a la fecha de elaboración de este trabajo se plantearon varias búsquedas utilizando a cada una de las ONAPIs en el “Buscador de Dominio Público” y solo se obtuvieron resultados de documentos brasileños denegados, de hecho, en los resultados no se obtuvieron las tecnologías mostradas en el Boletín de Tecnologías de Dominio Público utilizando palabras claves encontradas en las fichas de las tecnologías ofrecidas en el Boletín.

VI. Conocimiento mínimo para el correcto análisis del Dominio Público en el sistema de patentes, modelos de utilidad y diseños/modelos industriales

A. Análisis de Libertad de Acción (LDA)

Aunque las colecciones de invenciones del Dominio Público sirven para poder obtener un panorama general de las potenciales invenciones relacionadas con la tecnología de interés, no es en absoluto recomendable tomar decisiones con solo esa información. Se debe de aclarar que es necesario una revisión legal exhaustiva de la información relacionada a la invención.

La herramienta por excelencia para llevar a cabo un análisis exhaustivo de las potenciales invenciones que desean utilizarse, estén o no en las colecciones de Dominio Público, es el análisis de libertad de acción (LDA). De esta manera un LDA es un análisis de la posibilidad de que una invención o diseño pueda ser desarrollada, producida o comercializada sin consecuencias legales con terceras partes, en este caso los dueños o titulares de las patentes, modelos de utilidad o diseños industriales.

Realizar un análisis de LDA involucra un proceso meticuloso de múltiples pasos, los cuales consisten en: (1) La recolección de información acerca de la invención a ser localizada y los planes de su uso (identificar los requerimientos de información); (2) Búsqueda en la literatura de patente para encontrar documentos de patentes potencialmente relevantes (búsqueda del análisis de LDA); y el (3) Análisis del alcance de las reivindicaciones y el estado legal de los documentos de patente identificados en las búsqueda del análisis de

LDA, para evaluar cuales son los derechos de patente existente que pueden afectar la libertad del uso de la invención planeada.

La búsqueda de LDA puede incluir también solicitudes publicadas de patentes, seguido de un análisis de LDA para identificar las solicitudes pendientes con reivindicaciones que representen derechos de patente potenciales que pudiesen estar activos y ser relevantes al momento en que se use la invención planeada.

Un análisis de LDA desarma la invención en sus partes esenciales, y usa descripciones genéricas amplias de estas piezas para buscarlas en la literatura de patentes. Este acercamiento está diseñado para buscar de manera amplia, con el propósito de encontrar las patentes dominantes que puedan proteger *cualquiera* de las partes de la invención. También ayuda a explorar el panorama de los derechos de patente alrededor de una invención por la búsqueda de *todas* las patentes dominantes que forman dicho panorama.

Dado el dinamismo del sistema de patentes, un análisis de LDA puede hacerse obsoleto, irrelevante o debatible rápidamente, esto se debe a que la evaluación del análisis de LDA depende de información actualizada que es analizada en un determinado momento para poder predecir el futuro resultado de un litigio hipotético, que puede ser producto de una acusación o infracción. La naturaleza impredecible de futuros eventos puede hacer obsoleto una evaluación del análisis de LDA o conllevar a diferentes resultados en un futuro. La incertidumbre y el potencial error asociado a la evaluación del análisis de LDA siempre se debe tener en cuenta.

Se recomienda al lector, que, si su deseo es utilizar una invención contenida en un documento de patente, modelo de utilidad o diseño industrial consulte a un experto en el análisis de patentes y análisis de LDA.

B. Limitaciones actuales de las bases de información de patentes y modelos de utilidad de Latinoamérica, y de la información contenida, para una correcta realización de informes LDA

1. Falta de robustez en las bases con documentos latinoamericanos. Para hacer un correcto análisis de las invenciones o diseños industriales que pueden utilizarse de forma libre, es indispensable conocer las características de las bases de datos nacionales incluyendo sus deficiencias y limitaciones, esto es: si se puede acceder al expediente completo, si tiene actualizaciones de las modificaciones en las reivindicaciones hechas durante el trámite, si se puede descargar el expediente completo, cuál es la frecuencia de actualización de la base de datos, si tiene los acervos completos digitalizados, si se puede filtrar la información por medio de buscadores digitales, si comparte información con las bases internacionales como Patentscope de OMPI o Worldwide y Latipat de Espacenet.

En caso de que la base nacional de patentes de la ONAPI carezca de estas características, existirán grandes riesgos para el público al analizar una invención que se encuentre clasificada como Dominio Público al no contar con toda la información.

A excepción de la base mexicana SIGA⁶⁷, no existe actualmente una base nacional de patentes en Latinoamérica que permita la búsqueda por palabras en reivindicaciones o descripción, algo fundamental para una búsqueda de LDA adecuada. Solo para algunos países es posible descargar documentos completos, pero en formato imagen (pdf). Patentscope es la única base de patentes y modelos de utilidad que contiene documentos de países latinoamericanos con posibilidad de búsqueda en reivindicaciones y descripción. Solo en países como México y Brasil, el número de documentos es significativo y muy próximo al real, en el resto de los países se permite una búsqueda en texto completo de no más del 10% de las patentes existentes.

⁶⁷ SIGA permite en su modalidad de búsqueda especializada, para el área de patentes se puede buscar por el campo de "Reivindicaciones".

2. Falta de inclusión de documentos concedidos. Tomando una solicitud en trámite para el análisis, se estará especulando con derechos “originales” de propiedad intelectual. Resulta fundamental conocer cómo fue el alcance final de protección que una ONAPI le ha dado a una patente o modelo de utilidad que ha concedido.

3. Falta de acceso al expediente completo del trámite de patentamiento. En el caso de la mayoría de las ONAPIs latinoamericanas no se tiene acceso completo al expediente completo⁶⁸, y solo se tiene acceso al título y resumen, esto debe ser considerado al pensar en elegir una invención que fue colocada en las colecciones del Dominio Público, dado que siempre se debe de consultar el expediente completo de la invención de interés antes de ser explotada.

El revisar el expediente completo es de suma importancia, debido a que las reivindicaciones pueden ser enmendadas después de la publicación de la solicitud de patente o incluso después del otorgamiento de la patente, por lo que el alcance de los derechos de propiedad intelectual puede no ser los mismos que la información que está en las bases de datos (nacionales o internacionales).

Además, debe tenerse en cuenta que algunas ONAPIs latinoamericanas no tienen como práctica protocolaria la actualización de la información después que fue publicada la primera vez.

4. Existencia de políticas de reactivación de invenciones no vigentes o en abandono. Antes de usar una tecnología clasificada en el Dominio Público, siempre es recomendable revisar la posición de las leyes y reglamentos de propiedad industrial respecto a rehabilitación o reactivación de patentes abandonadas. En algunos casos, incluso después de que el período de gracia ha caducado, puede existir un período adicional específico durante el cual se puede hacer un pago tardío para rehabilitar una patente que ha expirado por falta en el

⁶⁸ Comprobantes de pago de tarifas, promociones o subsanaciones del solicitante, notificaciones por parte de la ONAPI, que pueden incluir correcciones en el titular o inventores, traducción de las opiniones, requisitos de fondo o forma, documentos de prioridad, y cualquier documento que tenga repercusión sobre la validez de la patente.

pago de las tarifas. Algunas jurisdicciones registran los pagos y tarifas de renovación en un sistema en línea (digital) que permite a terceros buscarlos y obtener los registros de pago.

5. Ausencia de información respecto a extensiones de vigencia por parte de la ONAPI. Existen casos, como el de Brasil, donde la legislación de propiedad industrial permite la extensión del período de vigencia por retrasos administrativos generados por la propia ONAPI durante el trámite de la patente.

Cabe mencionar que, en ninguna de las colecciones de Dominio Público revisadas en este trabajo, se encontró información respecto a este tipo de extensión ni un mensaje de advertencia respecto a su existencia al público por parte de las ONAPIs.

C. Limitaciones por la calidad de examen de patentabilidad de ONAPIs latinoamericanas

1. Falta de análisis profundo respecto a patentes relacionadas a una misma tecnología y/o solicitudes divisionales. No es inusual que existan invenciones similares presentadas ante una misma ONAPI, ya sea de un mismo titular o de otro, situación que puede resultar conflictiva en caso de que la primera patente se encuentre vigente y la segunda abandonada y declarada por ende en el Dominio Público.

Esta situación podría ser más frecuente en el caso de las solicitudes divisionales⁶⁹ donde es una práctica común que un titular extranjero presente más de una solicitud en un país, con el objeto de proteger por un lado el producto y por otro el proceso e incluso el uso de una invención, y luego desista en alguna de ellas. Este supuesto puede ocurrir de dos formas: ya sea de solicitudes presentadas por separado, con diferentes datos de prioridad; o de solicitudes presentadas como un solo documento pero que después hayan sido

⁶⁹ A esta dificultad debe aunarse que puede ocurrir, como en México, que las solicitudes divisionales no se publicaban en la gaceta hasta el 2018, establecido en el ahora derogado artículo 44 de la ley de propiedad industrial mexicana.

separadas en solicitudes divisionales sea a petición del solicitante o a de la propia oficina durante el examen de fondo por falta de unidad de invención.

En estas situaciones puede ocurrir que alguna de las solicitudes es abandonada, por ejemplo, porque la materia que busca proteger está excluida en ese país⁷⁰ por lo que podrían ser colocadas en las bases clasificadas como de Dominio Público, mientras que las invenciones divisionales hermanas fueron concedidas y aún están vigentes, situación en la cual se debe verificar que las concedidas no impidan el uso de la invención que se desea utilizar al afectar algún derecho de propiedad intelectual vigente.

Para resolver esto, una búsqueda por datos del titular, dueño, inventores, o número de prioridad puede brindar valiosa información sobre patentes potencialmente relacionadas en este tipo de supuestos.

2. Debilidad en el procedimiento del examen de fondo realizado por la ONAPI. Algunas ONAPIs, no realizan un examen de fondo profundo de sus solicitudes de patente, haciendo que, las patentes otorgadas puedan representar un problema en caso de que caigan en el Dominio Público antes del fin de su vigencia.

En estos casos se podría deducir que dichas patentes o modelos de utilidad fueron otorgados sin advertir la presencia de alguna(s) Patente(s) Dominante(s), e incluso para los modelos de utilidad se podría dar el caso que existan aún derechos vigentes de patente que no fueron citados para denegar el modelo de utilidad porque simplemente no fueron revisados.

Por lo tanto, para estos países, antes de evaluar el uso de las invenciones puestas en su colección de Dominio Público, se recomienda enfáticamente, incluso antes de hacer el análisis de LDA, tener un conocimiento total de las leyes y reglamentos que rigen el otorgamiento de patentes, modelos de utilidad, así como de los criterios de examen de fondo y cualquier decisión judicial o tribunal relativa al proceso de patentamiento.

⁷⁰ Algo común para las invenciones que provienen de legislaciones que no permiten la protección por patente de métodos de tratamiento.

D. Falta de claridad sobre el verdadero significado de Dominio Público para las colecciones, boletines y bases que contienen invenciones sobre el mismo.

1. Falta de información de otras formas de derechos de exclusión alrededor una invención.

Al evaluar la posibilidad de usar una invención que se encuentra en las colecciones de Dominio Público de las ONAPIs, se debe tener en cuenta que también existen ciertas disposiciones o regulaciones que pueden sumarse al período de tiempo de la protección de la invención por derechos de propiedad intelectual.

Por lo general dichas extensiones provienen de organismos distintos a la ONAPI⁷¹ y que no necesariamente comparten información con ellas. Muchas veces la patente o modelo de utilidad ha expirado tras cumplir su tiempo de vigencia, pero los certificados de protección suplementaria o de protección de datos de prueba se mantienen activos.

Para ello se recomienda conocer todo tipo de protección otorgada a una invención en el país en que se pretende usar y nunca limitarse a los derechos de propiedad intelectual.

Al igual que en el supuesto previo, en ninguna de las colecciones de Dominio Público revisadas en este trabajo se encontró información respecto a este tipo de extensión ni un mensaje de advertencia respecto a su existencia al público por parte de las ONAPIs.

2. Existencia de patentes activas relacionadas al mismo objeto que protegía un diseño industrial clasificado en las colecciones de Dominio Público. No es inusual que un producto esté protegido por más de una figura de protección de derechos de propiedad intelectual, en dicho caso podría darse que los derechos de propiedad intelectual de un diseño o modelo industrial hayan expirado, al tener menor vigencia (10-15 años), pero que la tecnología que usaba dicho diseño sea también parte de una invención con patentes aún vigentes. Podría también suceder al revés, que una patente divulgue una forma particular y se encuentre caduca por falta de pago de anualidades, pero no así el diseño o modelo

⁷¹ Por ejemplo, autoridades sanitarias, organismos regulatorios, certificaciones, etc.

industrial que protege esa forma particular. Al llevar a la práctica dicha forma, podremos ser demandados por el titular del diseño/modelo industrial.

Por lo tanto, para los casos de diseños industriales, siempre se debe de evaluar el tipo de objeto al cual pertenece más allá del mero diseño, algo que tampoco es advertido al público por las colecciones de Dominio Público revisadas en este trabajo.

3. Conflicto en los dictámenes de las ONAPIs que definen en su legislación Dominio Público.

Algunas legislaciones, como la de Brasil, México y Panamá tienen en sus legislaciones de propiedad industrial las condiciones por las cuales una *patente*⁷² cae en el Dominio Público (véase en el capítulo “Disposiciones referentes al Dominio Público de las invenciones por las Leyes de Propiedad Industrial de Latinoamérica”).

Esto resulta más que en beneficio en una potencial fuente de conflicto para quienes deseen fabricar, usar, comercializar o importar la invención, ya que en dichas legislaciones no se prevé que ocurriría si existiese un conflicto en el que una invención en proceso de otorgamiento o ya concedida sea la base o la misma invención presente en la patente que ha sido declarada parte del Dominio Público previo a cumplir los 20 años.

En estos casos no existen disposiciones en dichas legislaciones de cómo se resolverían estos conflictos, menos aún advertencia de esto al público.

⁷² Se pone en cursiva para resaltar que si bien las legislaciones hablan de “patentes que caen en el Dominio Público” lo correcto es referirse a invenciones.

VII. Ejemplos de escenarios riesgosos de la selección de tecnologías presentes en colecciones de invenciones en el Dominio Público

A continuación, se muestran algunos de ejemplos posibles y un caso real de la ONAPI mexicana con las implicancias de utilizar las colecciones de Dominio Público de algunas ONAPIs de Latinoamérica.

A. Caso argentino - Infracción por selección de tecnología divulgada en patentes o modelos de utilidad de adición

Dado que una patente brinda la solución a un problema, es muy factible que dicha solución sea la mejora a otra solución que ha sido anteriormente protegida por otra patente o modelo de utilidad. Cabe mencionar que este tipo de supuestos pueden ocurrir con más frecuencia al seleccionar patentes y modelos de utilidad de adición como los existentes en Argentina.

Imaginemos que existe una patente argentina vigente de la primera batería de litio y una segunda patente de una mejora de dicha batería de litio, que agrega cadmio. Para llevar a la práctica la invención de la segunda patente de adición, resultará inevitable utilizar la solución de la primera patente sobre la batería de litio y por lo tanto infringir la primera patente.

Si un emprendedor, innovador o personal de industria seleccionara de la base de Dominio Público a dicha patente de mejora, se encontraría posiblemente con una demanda al momento de fabricar, comercializar o importar la invención divulgada en la patente de mejora, en caso de que la primera patente base se encuentre vigente y con derechos activos.

La infracción a la primera patente no solo podría detener la fabricación, sino exigir regalías o condiciones de comercialización especiales que afecten gravemente el patrimonio de quien decidió utilizar la invención de la patente de mejora.

A continuación, vemos imágenes de casos existentes en Argentina de una patente adicional desistida (dominio público para la base Prosur), estando la patente madre vigente con tasas anuales pagadas al día de hoy.

Solicitud Nro.: 20150100827	
ExpedienteDigital	
DATOS GENERALES	
PRESENTACIÓN:	19/03/15 12:11:39
TÍTULO:	RECURSO VALVULAR DE DOS ELEMENTOS DE ACCION COOPERANTE, PARA OPERAR EN JERINGAS PRELLENADAS DESCARTABLES
NÚMERO MADRE	20110102380
TIPO	PATENTE DE INVENCION
CARACTER	ADICIONAL
AGENTE:	1213 -
DOMICILIO:	LAVALLE 310 PISO 4
RESO.VIGENTE :	FECHA: 12/09/17 00:00:00
NOTIFICACIÓN:	27/09/17 15:08:09
TITULAR:	SZAPIRO, JAIME LUIS, MORENO SAUL
TÉCNICO:	ROZZI STELLA MARIS
PUBLICACIONES:	BOLETIN: 910
FECHA:	19/10/16 00:00:00
PUBLICACIÓN:	AR100575A3
TIPO:	NRO: PD100575 DESISTIDA VOLUNTARIA
RESUMEN	
<p>ES UN RECURSO VALVULAR DEL TIPO QUE COMPRENDE DOS ELEMENTOS DISCOIDALES (4) Y (5) DE ACCIÓN COOPERANTE, QUE SE DISPONEN EN EL INTERIOR DEL CUERPO PRINCIPAL (1) DE LA JERINGA, CON SUS BORDES PERIMETRALES APOYADOS SOBRE LA SUPERFICIE CILÍNDRICA DEL MISMO; DONDE UNO DE ELLOS ES UN TAPÓN DISCOIDAL ELÁSTICO Y DESLIZANTE (4), EN TANTO QUE EL OTRO CONSTITUYE EL ASIENTO DISCOIDAL RECEPTOR DESLIZANTE (5) SOBRE LA QUE ACTÚA DICHO TAPÓN, DONDE LOS BORDES PERIMETRALES DE LAS BASES DE AMBOS ELEMENTOS DISCOIDALES, DETERMINAN CORDONES (19) Y (20) QUE SON DE MAYOR ESPESOR Y DE MENOR GRADO DE ELASTICIDAD QUE EL RESTO DEL CUERPO DE CADA ELEMENTO VALVULAR. EL TAPÓN DISCOIDAL ELÁSTICO Y</p>	

Captura de la pantalla de la ficha de datos de una patente argentina otorgada adicional desistida.

Solicitud Nro.: 20110102380	
ExpedienteDigital	
DATOS GENERALES	
PRESENTACIÓN:	04/07/11 11:09:24
TÍTULO:	CONJUNTO VALVULAR ELÁSTICO Y DESLIZANTE PARA JERINGAS PRELLENADAS DESCARTABLES
NÚMERO MADRE	0
TIPO	PATENTE DE INVENCION
CARACTER	INDEPENDIENTE
AGENTE:	169 -
DOMICILIO:	LAVALLE 310, PISO 4, C.A. DE BS. AS.
RESO.VIGENTE :	FECHA: 17/07/17 00:00:00
NOTIFICACIÓN:	03/10/17 16:19:30
TITULAR:	MORENO SAUL, SZAMES, LEONARDO, SZAPIRO, JAIME LUIS
TÉCNICO:	DUDEL SAK ADOLFO
PUBLICACIONES:	BOLETIN: 714
FECHA:	14/11/12 00:00:00
PUBLICACIÓN:	AR082099A1
TIPO:	NRO: AR082099B1 CONCEDIDA

Captura de la pantalla de la ficha de datos de la patente argentina madre de la solicitud 20150100827 otorgada y vigente.

ANUALIDADES								
Nº	FECHA PAGO	IMPORTE	FECHA VENC.	IMPORTE 2º VENC.	FECHA 2º VENC.	AGENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
3	04/07/2018	725				1213	PAGADA	COD: 361900.
4	04/07/2018	1750				1213	PAGADA	COD: 362900.
5	04/07/2018	1750				1213	PAGADA	COD: 362900.
6	04/07/2018	1750				1213	PAGADA	COD: 362900.
7	04/07/2018	3500				1213	PAGADA	COD: 363900.
8	04/07/2018	3500				1213	PAGADA	COD: 363900.

Captura de la pantalla de las anualidades vigentes de 20110102380.

Si bien este caso está planteado en un sistema que permite las patentes de adición, algo similar podría ocurrir para las colecciones del Dominio Público que incluyen patentes o modelos de utilidad de cualquier país latinoamericano, en donde dichas patentes protejan mejoras de otras patentes o modelos de utilidad que se encuentren con sus derechos de propiedad industrial vigentes y activos (anualidades pagadas).

B. Caso peruano - Infracción por selección de tecnología divulgada en patentes o modelos de utilidad por existencia de patentes o modelos de utilidad con extensiones de su vigencia

Supongamos que, en el Perú, donde existe la posibilidad de que el INDECOPI extienda el período de vigencia de una patente por retrasos administrativos durante el trámite, un emprendedor utiliza la base de datos del DIN buscando aditivos para reactivos de su laboratorio. Para ello decide buscar invenciones en el Dominio Público relacionadas a tecnologías provenientes de Estados Unidos de América en dicho sector, sabiendo que no deberá pagar ninguna licencia o derecho de PI, y utiliza la base DNI, seleccionando la opción de “Registro en Dominio Público”. Auxiliándose de la clasificación CIP “A61K”, y utilizando como país de prioridad a Estados Unidos de Norte América (US), obtiene 5132 resultados de los cuales le parece muy relevante a sus intereses comerciales la invención titulada “Partículas aerosolizables resistentes al crecimiento higroscópico” con fecha de presentación del 13-09-1999, y concedida el 2003.

Veamos a continuación la imagen de la base DIN utilizada en su proceso de selección de tecnologías presente en patentes:

DIN - BÚSQUEDA AVANZADA

Registros vigentes

Registros en dominio público

Tipo de Expediente:

Número Expediente: Año Expediente: YYYY

Presentación Original: YYYY-MM-DD Fecha de Inicio: YYYY-MM-DD

Título: [Ayuda](#)

Resumen: [Ayuda](#)

Número Prioridad: 10/133,579; 5542

Pais Prioridad:

Prioridad: YYYY-MM-DD

Nº Sol. Internacional PCT: PCT/US2011/043297; 043297

Nº Publicac. Internacional PCT: WO 2010/002285; 002285

Publicación: YYYY-MM-DD

Nº de Publicación: 1994-0239; 1994-000062; 0239; 0062

Número Registro: 0062; 3587

Solicitante: Pfizer Inc.; Pfizer

Inventor: Juan Jose Perez; Perez; Perez Leon

Representante: Estudio Rojas Abogados

Clasificación Internacional (CIP): B66B 11/04; F04D

Clasificación Int. Diseños (CID): Clase 07; 15 Sub-Clase 01; 23

50 Resultados

Total de Resultados: 5137 Página 78 de 103 >> Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Captura de la pantalla de la búsqueda e invenciones en el Dominio Público hecha por el emprendedor.

Al acceder a la información otorgada por el sitio, se percata que en efecto fue clasificada como “Título caduco”, sin embargo, con la mera información disponible en el sitio web sobre: la ficha bibliográfica, el resumen, el estado legal y las “acciones en los seguimientos administrativos” y sin poder acceder al expediente completo, no podría haber sabido que esa invención tuvo una extensión en el plazo de la vigencia, que fue omitida para reportarse en el sistema de búsqueda del DNI.

Al pasar por alto la importancia de revisar la legislación peruana en materia de patentes, lamentablemente el solicitante solo pidió la descripción y reivindicaciones de la patente para obtener la información técnica necesaria para reproducir la invención, excluyendo en su análisis el detalle de las acciones durante el trámite, entre las cuales se otorgaba el aumento de 1 año de vigencia a la patente. Por lo cual esta patente sigue vigente al 2019 y lo seguirá hasta 2020, que es el período en que se fabricará e iniciará la comercialización de la misma, cometiendo así una infracción.

El emprendedor confiado en haber usado la base con invenciones del dominio público procederá a invertir dinero en la fabricación de las partículas y tal vez vea la posibilidad de generar un mercado para dicho producto. Durante su etapa futura es muy probable que reciba una demanda por infracción a la patente que se encuentra vigente y cuyos derechos le dan al titular la exclusividad o monopolio en Perú por su invención.

Universidad de
San Andrés

Nº DE EXPEDIENTE 925-1999/OIN

Fecha de Presentac. Original	1999-09-13	Lugar Presentación	INDECOPI-LIMA
Fecha de Inicio:	1999-09-13		
Ver Gráfico		Ver Anualidades	

Datos del Registro		Patente de Invención	
Título :	PARTICULAS AEROSOLIZABLES RESISTENTES AL CRECIMIENTO HIGROSCOPICO		
Fecha de Concesión :	2003-10-31	Fecha de Vencimiento :	
Clasificación :	A61K 47/36; A61K 47/38; A61K 47/40		
Nº Título :	3449	Fecha Publicación :	2000-10-08
Prioridades :	Número: 60/100,163, Fecha: 1998-09-14, País: US		
Resumen :	<p>SE REFIERE A PARTICULAS QUE CONTIENEN a)UN AGENTE ACTIVO; b)UN INHIBIDOR DE CRECIMIENTO HIGROSCOPICO TAL COMO FOSFOLIPIDOS DE CADENA DOBLE, CICLODEXTRINAS, HIDROETILALMIDON, DEXTRANO, DEXTRANOMERO, MALTODEXTRANO, HIDROXIPROPILCELULOSA, HIDROXIPROPILMETILCELULOSA, ETER HIDROXIETILICO DE ETILCELULOSA EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE LA PARTICULA EXHIBA UNA TASA DE ABSORCION DE HUMEDAD DE NO MAS DE 0,5% EN FUNCIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA; O UN NIVEL DE ABSORCION DE AGUA DE NO MAS DE 30% EN PESO A UNA HUMEDAD RELATIVA DE 80%; LAS PARTICULAS SE CARACTERIZAN i)POR EXHIBIR UNA CAIDA DE LA DOSIS EMITIDA DE NO MAS DE 25% EN CONDICIONES SIMULADAS O EN CONDICIONES AMBIENTE DE POR LO MENOS 60%; ii)TIENEN UN INDICE DE SORCION INFERIOR A 6,5%; iii)TAMAÑO DE PARTICULAS ES INFERIOR A 3 MICRONES. TAMBIEN SE REFIERE A UN PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION QUE COMPRENDE PREPARAR UNA MEZCLA DE UN INHIBIDOR DEL CRECIMIENTO HIGROSCOPICO, UN AGENTE ACTIVO Y UN SOLVENTE (AGUA); SECAR POR ROCIO LA MEZCLA PARA OBTENER PARTICULAS HOMOGENEAS DEL AGENTE HIGROSCOPICO Y EL AGENTE ACTIVO</p>		

Personas Jurídicas / Naturales	
TITULAR :	NEKTAR THERAPEUTICS
SOLICITANTE :	INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS, INC.
INVENTOR :	ALDOUS BARRY JOHN
INVENTOR :	CLARK ANDREW
INVENTOR :	KUO MEI-CHANG
INVENTOR :	LALOR CECILY
REPRESENTANTE :	PIEROLA & ASOCIADOS S. CIV. R. L.

Conclusión del Expediente y Estado Actual			
Conclusión :	OTORGADO	Fecha de Conclusión :	2003-10-31
Estado Actual :	TITULO CADUCO	Fecha Estado :	2009-04-16

Captura de pantalla de la información proporcionada por el DIN al público sobre las invenciones clasificadas en el Dominio Público (Parte 1).

Nota: al anterior ejemplo se le hicieron algunas asunciones con fines didácticos respecto del presente trabajo. Sin embargo, pretende demostrar cómo es que la falta de acceso a los documentos del expediente completo más la falta de advertencia de la posibilidad en las extensiones de los períodos de vigencia en el Perú, aunados a la existencia de una base oficial de la propia ONAPI sobre invenciones de libre uso, podrían resultar en una combinación peligrosa para el público con interés de fabricar, usar, comercializar o importar en el Perú.

Seguimientos Administrativos	
Fecha	Acción
1999-09-13	ADMISIBLE
2000-09-25	ORDEN DE AVISO EMITIDO
2000-10-08	PUBLICACION
2000-12-05	PAGO POR EXAMEN DE PATENTABILIDAD
2002-08-15	ARMADO
2003-03-07	ELABORACION DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD
2003-03-21	ENTREGA DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD PARA REVISION
2003-04-14	EXAMEN DE PATENTABILIDAD EMITIDO
2003-04-15	EXAMEN DE PATENTABILIDAD COMUNICADO
2003-04-16	CARGO EXAMEN DE PATENTABILIDAD COMUNICADO
2003-06-03	RESPUESTA A EXAMEN DE PATENTABILIDAD COMUNICADO
2003-06-25	PAGO POR EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL
2003-06-27	PASE A EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL
2003-07-11	ENTREGA DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL PARA REVISION
2003-10-24	EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL EMITIDO
2003-10-27	PROYECTESE RESOLUCION DE CONCESION
2003-10-31	PASE A FIRMA RESOLUCION
2003-10-31	RESOLUCION FIRMADA 1RA INSTANCIA (OTORGADO)
2003-12-03	APELACION INGRESADA
2003-12-04	APELACION INTERPUESTA
2004-01-19	AL TRIBUNAL
2004-03-30	RESOLUCION FIRMADA 2DA INSTANCIA CONFIRMANDO
2004-04-16	BAJO DE TRIBUNAL
2004-05-17	PASE A ARCHIVO
2008-09-30	NOTIFICACION PAGO ANUALIDAD
2008-10-09	CARGO ANUALIDAD
2009-04-13	PROYECTO DE RESOLUCION DE CADUCIDAD
2009-04-16	PASE A FIRMA RESOLUCION
2009-04-16	RESOLUCION FIRMADA TITULO CADUCO
2009-05-22	PASE A ARCHIVO

Captura de pantalla de la información proporcionada por el DIN al público sobre las invenciones clasificadas en el Dominio Público (Parte 2). Se muestra el formato de presentación de información, acciones, del seguimiento del trámite por fechas, sin embargo, no se puede acceder a los documentos.

C. Caso chileno - Infracción por selección de tecnología divulgada en patentes o modelos de utilidad por existencia de una segunda patente con fecha de prioridad anterior.

En el INAPI de Chile, una primera empresa ha presentado la solicitud de patente “A” n° 200500389 el 30 de marzo de 2007, que fue declarada caduca el 26 de enero de 2009 y es encontrada en la base de Dominio Público del propio INAPI, tal como se muestra a continuación:

The screenshot shows the INAPI Chile website interface. At the top left, it says 'Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI - Chile'. Below this is a navigation menu with links: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL | MARCAS | PATENTES | PCT | SELLO DE ORIGEN | ESTADÍSTICAS | TRÁMITES | CONECTA | DOMINIO PÚBLICO | GASTO PRESUPUESTARIO | APRENDE DE PROF. The main header is 'BUSCADOR • DOMINIO PÚBLICO'. Below the header, there are navigation options: 'HOME INAPI', 'BUSCADOR DOMINIO PÚBLICO', 'Buscador', 'Lista de Aciertos', and 'Ficha de la Patente'. The 'Ficha de la Patente' section is expanded, showing the following information:

N° Solicitud: 200500389	Fecha Solicitud: 30/03/2007
Fecha de Publicación: 30/03/2007	Estado: Caducada
N° Registro Patente: 1464	Fecha Registro: 26/01/2009
Tipo de Solicitud: Patente de Invención	
Prioridad:	
Clasificaciones IPC (5):	
Título o Materia de la Solicitud FILTRO DE SEDIMENTOS PARA RIOS Y DESEMBOCADURAS	

Captura de pantalla de la información proporcionada por el buscado de Dominio Público del INAPI de la ficha bibliográfica de la solicitud de patente chilena 200500389.

Por otra parte, el 29 de marzo de 2008, una segunda empresa, presentó una solicitud de patente “B”, buscando la misma protección que la solicitud de patente chilena “A”, pero con prioridad en EUA del 29 de marzo de 2007. Esta patente es concedida el 6 de abril de 2009 y por lo tanto tendrá una vigencia, siempre que pague las anualidades en tiempo, hasta el 29 de marzo de 2027 (20 años desde su fecha de presentación). La concesión se habrá dado ya que la patente “A” no resulta en un antecedente para la concesión de la

patente “B”, por cuanto dicha patente “B” posee una fecha de prioridad (29/3/2007) anterior a la fecha de presentación de la patente “A” (30/03/2007).

Finalmente, una tercera empresa que buscará el tipo de tecnología de la invención de la patente A, estaría muy deseosa de comercializarla al saber que no debe pagar derechos de propiedad intelectual por estar dicha patente “A” en el Dominio Público declarado por el propio INAPI chileno. Al lanzar este producto, esta tercera empresa podrá ser demandada por el titular de la patente “B”, vigente hasta el 2027, debiendo negociar las condiciones de seguir en el mercado o bien dejar de estar en el mismo.

D. Caso mexicano – Infracción por selección de tecnología divulgada en patentes o modelos de utilidad merced a la existencia de una patente madre vigente

El siguiente caso mexicano entra en los supuestos previstos identificados en la sección precedente, titulada “Falta de análisis respecto a patentes relacionadas a una misma tecnología y/o solicitudes divisionales”.

Dicho caso pudo ser identificado gracias a que las bases de datos SIGA⁷³ y ViDoc⁷⁴ de la ONAPI mexicana, sitio con más herramientas respecto a las demás ONAPIs de Latinoamérica analizadas en esta tesina, brindaron acceso a una gran cantidad de información de los expedientes.

Al hacer una búsqueda con la herramienta digital del buscador en la gaceta de “Solicitud de Patente de Uso Libre e Invenciones del Dominio Público”, se encontró la siguiente Fe de Erratas:

⁷³ <https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf>

⁷⁴ <https://vidoc.impi.gob.mx/BusquedaEstructurada>



[150] Gaceta : JUNIO 2014

[151] Fecha de Puesta en Circulación : 30/06/2014

[152] Sección : Solicitudes de patente, abandonadas, desistidas por parte de su titular, desechadas o negada su concesión

[153] Página : 24

[154] Ficha Publicada : [21bis] Número de solicitud : MX/a/2007/012966, [71] Solicitante(s) : OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL, LLC, [21] Número de solicitud internacional : PCT/US2005/018011, [11] Número de publicación internacional : WO 2006/115503, [51] Clasificación : B32B7/14 (2006-01); B32B5/26 (2006-01); D04H13/00 (2006-01); E04B1/76 (2006-01); E04B1/78 (2006-01); F16L59/02 (2006-01), [54] Título : AISLAMIENTO FIBROSO REVESTIDO., [57] Resumen : Se proporciona un aislamiento (10) fibroso revestido que tiene un revestimiento (12) en una o más superficies de un material de aislamiento fibroso. El revestimiento proporciona calidad, superficial mejorada, adhesión alta y controlada, y se fabrica fácilmente. El revestimiento de la presente invención incluye un adhesivo pre-aplicado (22, 24) que se activa con calor para proporcionar, adhesión al aislamiento fibroso. El revestimiento se puede introducir en la sección de formación de fibras de vidrio de una línea de producción de aislamiento fibroso. De manera alternativa, el revestimiento, se puede aplicar al paquete no curado (64) antes de la curación o aplicar al aislamiento fibroso curado. Como otra alternativa, se puede unir una capa (14) de barrera de vapor en una superficie del, aislamiento opuesta al revestimiento.

[900] Error corregido : NO DEBIÓ PUBLICARSE, DIVISIONAL EN TRÁMITE.

Gaceta:	Ejemplar:	Sección:
6 Solicitudes de Patente de Uso Libre e Invencciones del Dominio Público	Agosto de 2014	Fe de Erratas

Error corregido NO DEBIÓ PUBLICARSE, **DIVISIONAL** EN TRÁMITE.

Fecha de Puesta en Circulación 2014-08-29

Publicación en Gaceta

Historial

Expediente

Vinculos

Capturas de pantalla de los resultados de una búsqueda hecha con SIGA, y de la gaceta donde se retira a la solicitud MX/a/2007/012966 del Dominio Público.

Universidad de
San Andrés

Al buscar la publicación original, en la gaceta “Solicitud de Patente de Uso Libre e Inventiones del Dominio Público” se observa que, en efecto, fue clasificada en el Dominio Público y ofrecida en la gaceta por el propio IMPI.

	Gaceta:	Ejemplar:	Sección:
1	Solicitudes de Patente de Uso Libre e Inventiones del Dominio Público	Junio de 2014	Solicitudes de patente, abandonadas, desistidas por parte de su titular, desechadas o negada su concesión <input type="checkbox"/>
Número de solicitud	MX/a/2007/012966		
Solicitante(s)	OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL, LLC		
Número de solicitud internacional	PCT/US2005/018011		
Número de publicación internacional	WO 2006/115503		
Clasificación CIP	B32B7/14 (2006-01); B32B5/26 (2006-01); D04H13/00 (2006-01); E04B1/76 (2006-01); E04B1/78 (2006-01); F16L59/02 (2006-01)		
Título	AISLAMIENTO FIBROSO REVESTIDO.		
Resumen	Se proporciona un aislamiento (10) fibroso revestido que tiene un revestimiento (12) en una o más superficies de un material de aislamiento fibroso. El revestimiento proporciona calidad superficial mejorada, adhesión alta y controlada, y se fabrica fácilmente. El revestimiento de la presente invención incluye un adhesivo pre-aplicado (22, 24) que se activa con calor para proporcionar adhesión al aislamiento fibroso. El revestimiento se puede introducir en la sección de formación de fibras de vidrio de una línea de producción		

[21bis] Número de solicitud : MX/a/2007/012966

[71] Solicitante(s) : OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL, LLC

[21] Número de solicitud internacional : PCT/US2005/018011

[11] Número de publicación internacional : WO 2006/115503

[51] Clasificación : B32B7/14 (2006-01); B32B5/26 (2006-01); D04H13/00 (2006-01); E04B1/76 (2006-01); E04B1/78 (2006-01); F16L59/02 (2006-01)

[54] Título : AISLAMIENTO FIBROSO REVESTIDO.

[57] Resumen : Se proporciona un aislamiento (10) fibroso revestido que tiene un revestimiento (12) en una o más superficies de un material de aislamiento fibroso. El revestimiento proporciona calidad superficial mejorada, adhesión alta y controlada, y se fabrica fácilmente. El revestimiento de la presente invención incluye un adhesivo pre-aplicado (22, 24) que se activa con calor para proporcionar adhesión al aislamiento fibroso. El revestimiento se puede introducir en la sección de formación de fibras de vidrio de una línea de producción de aislamiento fibroso. De manera alternativa, el revestimiento se puede aplicar al paquete no curado (64) antes de la curación o aplicar al aislamiento fibroso curado. Como otra alternativa, se puede unir una capa (14) de barrera de vapor en una superficie del aislamiento opuesta al revestimiento.

Capturas de pantalla de la ficha bibliográfica en SIGA y en la gaceta de la invención retirada “Solicitud de Patente de Uso Libre e Inventiones del Dominio Público” en la sección de “Solicitudes de patente, abandonadas, desistidas por parte de su titular, desechadas o negada su concesión”.

Al consultar el expediente del trámite de la solicitud se encontró que la razón de la denegatoria de la solicitud de patente MX/a/2007/012966 fue falta de novedad, debido a que el objeto de la materia ya estaba protegido en una patente previa MX265174B, cuya solicitud tenía número de publicación PA/a/2006/013963.

□

SEGUNDO.- Con respecto al nuevo capítulo reivindicatorio presentado en su escrito con número de folio No. 63257, se le indica que no es posible aceptarlo toda vez que, la materia contenida en su nuevo juego de cláusulas ya está protegida en la solicitud **PA/a/2006/013963** (ahora Patente **MX-265174**), ya que las cláusulas presentadas en su escrito 77432 del 28/11/2008 para dicha solicitud **PA/a/2006/013963**, también están apegadas a dicha patente US 7 427 575 B2, por lo que por ningún motivo se puede proteger dos veces la misma materia, por otra parte también se le hace notar que las cláusulas de su actual capítulo reivindicatorio carecen de novedad con respecto a los documentos D1 a D5, tal y como se le indicó anteriormente.

Como podemos apreciar, los ordenamientos legales invocados nos establecen que, "el **capítulo reivindicatorio debe ser, nuevo, resultado de una actividad inventiva y de aplicación industrial**"; por lo anterior se tiene que la novedad es uno
MX/2010/76682 Pag. 6

Captura de pantalla del requisito No. 77782, por el cual el IMPI negó el otorgamiento de la solicitud MX/a/2007/012966.

Por último, no solo la patente utilizada como antecedente, MX265174B, está otorgada y vigente en ese momento, sino que se pudo verificar que está vigente y mantiene sus pagos de anualidades.

□

PATENTE NO.: 265174
ASUNTO: PAGO DE ANUALIDADES

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PATENTES
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DE PATENTES
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE TITULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DERECHOS
P R E S E N T E,

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Dirección Divisioanal de Patentes

Concesión: 265174
Expediente: PA/a/2006/013963
Fecha: 28/MAY/2014 Hora: 10:23:56
Promoción
Folio: MX/E/2014/035718 225254

Q.F.B. ALMA S. ALVAREZ Y DELUCIO y/o promoviendo en el expediente de la patente citada al r
ra oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la Calle Insurgentes Sur 1602, piso 4, de la Colonia Crédito Constructor, con Código Postal No. 03940 de ésta Ciudad de México, con el debido respeto comparecemos para exponer:

Que por medio del presente escrito y a fin de mantener vigentes los derechos de la Patente de referencia, venimos a exhibir el recibo de pago de las anualidades mencionadas en el mismo, cumpliendo así con lo establecido en la Segunda Disposición General de la Tarifa de Aprovechamientos por los servicios que presta el IMPI, vigente.

Captura de pantalla de la promoción del pago de anualidades de la patente MX265174B.

Este ejemplo no solo demuestra el peligro de que una invención esté contenida en dos patentes, una declarada nula y la otra vigente, sino también de la importancia de tener información pública y disponible de todo el expediente de trámite de los documentos de patente para ser consultada para tomar una decisión más adecuada.

E. Recomendaciones para elaboración de colecciones o bases de Dominio Público

Conociendo las implicaciones de grandes riesgos al seleccionar una invención considerada en el Dominio Público, tal como las de las mencionadas colecciones de Dominio Público de las ONAPIs, en donde han sido incorporadas considerando solo criterios de vigencia, abandono, denegatoria, desistimiento o caducidad por falta de pagos, se brindan a continuación consejos concretos para las ONAPIs que desean disponer de colecciones o bases de Dominio Público.

a) **Incluir solo patentes y modelos de utilidad que hayan sido presentados hace más de 21 años.** Esto para el caso de aquellas ONAPIs en donde sus patentes *no* pueden extenderse en vigencia, por ejemplo, México, Perú, Chile, Argentina, o Colombia, con una vigencia de 20 años. De esta forma, si existe algún derecho de tercero anterior habrá también caducado por tener más de 20 años de presentación. Se contempla el mismo periodo de 20 años para los modelos de utilidad dado que los mismos pueden tomar como invención base a una que ha sido presentada como patente.

Para la determinación de los 21 años se consideró los efectos de los derechos vigentes de patentes que reclamaron prioridad y de los criterios de algunas oficinas de no utilizar para la objeción de actividad inventiva a aquellos documentos que fueron presentados antes del documento en análisis, pero que no han sido aún publicados, tal como el caso de la Ley Argentina.

b) **Ofrecer boletines, colecciones o bases de dominio público dirigidos a una tecnología abarcada por cierto grupo de invenciones.** De una manera similar al boletín de 2017 de Prosur, se propone ofrecer invenciones de Dominio Público, pero a partir de un análisis de LDA para cada una de ellas. Dado que es un trabajo complejo, se recomienda especializarse en ciertos sectores de acuerdo con la demanda del país, con el objetivo de asegurar que el

uso de las invenciones presentes en el boletín o en la colección o base no dará lugar a futuras demandas por infracción de patentes, modelos de utilidad o diseños/modelos industriales.

c) **Eliminar las leyes que establecen cuando una invención cae en el Dominio Público.** Para el caso de legislaciones como las de Brasil, México y Panamá se recomienda evaluar la existencia de los artículos que determinan cuando una patente cae en el Dominio Público, y establecer qué ocurriría en supuestos donde exista conflicto para una misma invención entre una patente declarada del Dominio Público y otra vigente por la misma ley.

d) **Robustecer los recursos informáticos y digitales de las ONAPIs.** Debido a que la herramienta principal para la evaluación de las invenciones en el Dominio Público es el análisis de LDA, las ONAPIs deben concentrar esfuerzos en mejorar la accesibilidad, navegabilidad, actualizaciones y acceso al contenido completo de la información de sus bases de datos y buscadores digitales de invenciones y diseños/modelos.

Universidad de
San Andrés

VIII. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha observado, con casos concretos, que fabricar, comercializar, vender, usar o importar invenciones divulgadas en patentes que se encuentran presentes en las actuales colecciones o bases de Dominio Público, implica correr riesgos de ser demandados por infracciones a derechos de terceros.

Continuar con las colecciones de invenciones y diseños/modelos de Dominio Público tal como están al momento de realizar este trabajo, representa un potencial perjuicio que no solo sería grande para quien practique la invención sino también para la propia ONAPI, por una posible demanda hacia ella por haber incentivado el llevar a cabo invenciones de sus bases de Dominio Público o también por algunas ONAPIs llamadas de “libre uso”.

Es sabido que las legislaciones poseen algún artículo que exime a las mismas de cualquier demanda por parte de un titular de patente en caso de que su patente sea luego declarada nula. Sin embargo, para el caso de colecciones, boletines o bases de Dominio Público, no se ha encontrado ningún tipo de eximición de responsabilidades jurídicas y/o demandas por daños y perjuicios hacia la ONAPI, en caso de que alguien, tomando una invención considerada de libre uso, luego es demandado por infracción a derechos de propiedad intelectual de terceros.

Este trabajo, además, pretende servir de base para emitir una recomendación a las ONAPIs a *declarar* en la información que disponen al público ya sea en forma de documentos o herramientas (gacetas, boletines, reportes, informes, bases de datos, o buscadores digitales) del Dominio Público, de “cuáles” son las limitaciones en la información que se ofrece y las precauciones que deben tenerse a fin de seleccionar invenciones de patentes que han sido declaradas nulas, caducas, desistidas, abandonadas o denegadas.

En otras palabras, la creación de las colecciones, boletines o bases de Dominio Público, sólo podría concebirse si se tiene certidumbre total de que no existen derechos de propiedad intelectual que pudieran ser infringidos al poner en práctica las invenciones divulgadas en dichas colecciones o bases de dominio público.



Universidad de
San Andrés

IX. BIBLIOGRAFÍA

Ascarreli Tulio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Bosch. Barcelona. 1970.

Baylos Corroza Hermenegildo. Tratado de derecho industrial. Propiedad industrial, Propiedad intelectual, Derecho de la competencia económica, Disciplina de la competencia desleal. Civitas. Madrid. 3ª ed. 2009.

Boyle, J. 2008. "The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind." Yale University Press.

Call, Annie Payson. 2018. *The Freedom of Life*. Lugar de edición: Forgotten Books.

Diario Oficial de la Federación (1991). Ley de Propiedad industrial. México. Última reforma 2018.

Delgado-Reyes Jaime. Patentes de invención, diseños y modelos industriales. Oxford University Press. México. 2001.

Guzmán Alenka. Propiedad intelectual y capacidades de innovación en la industria farmacéutica en Argentina, Brasil y México. Gedisa. México. 2014.

Ullrich Hanns, Hilty M. Reto, Lamping Matthias y Drexl Josef. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law: TRIPS plus 20 From trade rules to market principles. Editado por Drexl Josef, Hilty M. Reto y Straus Joseph. Springer. Londres. 2016

Hübel, Andreas, Thilo Schmelcher y Ulrich Storz. *Biopatent Law: Patent Strategies and Patent Management*. Springer Science & Business Media. Dordrecht London New York ,Springer Heidelberg. Editor Ulrich Storz. 2012.

Hunt David. Patent searching: tools and techniques John Wiley and Sons, Inc. Estados Unidos de Norteamérica. 2007.

Jalife Daher Mauricio. Comentarios a la ley de propiedad industrial. Porrúa. México 2da ed. 2009.

Kowalski P. Stanley. Freedom to operate: The Preparations. In Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices. MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis. Estado Unidos de Norteamérica. Pp 1329-1343. 2007.
<http://www.iphandbook.org/handbook/chPDFs/ch14/ipHandbook-Ch%2014%2002%20Kowalski%20FTO%20Preparations.pdf>

Luna Alejandro. Patentes de invención. Patentes Farmacéuticas. Protección de Datos Clínicos y otros temas de interés para la industria farmacéuticas en México en la colección de "Derecho Farmacético y Propiedad Intelectual en América Latina". Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). 2015

National Research Council, Policy and Global Affairs, Board on International Scientific Organizations, Office of International Scientific and Technical Information Programs, and Steering Committee on the Role of Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain. *The Role of Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain. The national Academies press, Washington, D.C. 2003*

Morgan, Lewis & Bockius LLP. Capítulo 7 Freedom to Operate. Emerging Life Sciences Companies. 2da ed.
https://www.morganlewis.com/topics/entrepreneurresources/~media/files/special-topics/erh_pubs/erh_freedomtooperate_elscdeskbook

OMC, Organización mundial del comercio. Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). Marruecos. 1994.

OMPI, Organización mundial de la propiedad intelectual. Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente. Suiza. 2007.

OMPI, Organización mundial de la propiedad intelectual. Comité permanente sobre el derecho de patentes. La difusión de información sobre patentes SCP/13/5. Suiza. Febrero 2009.

OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual. Estudio sobre las patentes y el Dominio Público CDIP/8/INF/3. Suiza. Septiembre 2011.

OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual. Study on patents and the public domain. CDIP/4/3 REV./STUDY/INF/2. Suiza. Abril 2011.

Pérez Miranda Rafael Julio. Tratado de derecho de la propiedad industrial. Porrúa. México. 5ta ed. 2011.

Rincón Uscátegui Andrés. La naturaleza jurídica de la protección de datos de prueba farmacéuticos en la colección de “Derecho Farmacéutico y Propiedad Intelectual en América Latina”. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). 2015

Schechter, R, and J Thomas. *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks (Hornbook)*. Estados Unidos de Norte América, Thomson West.2003

Sideri, Katerina. *Bioproperty, Biomedicine and Deliberative Governance*. Reino Unido, Ashgate. 2016.

Solorio Pérez Oscar Javier. Derecho de la propiedad intelectual. Oxford University Press. México. 2012.

Viñamata Pasckes Carlos. La propiedad intelectual. Trillas. México. 6ª ed.

Wolff E. Thomas. Freedom-to-Operate My six basic rules. Searcher. the Magazine for Database Professionals. Vol. 16 No. 5- 2008. Pp 34-39.

