

Presentación del Curso “Confección e interpretación de Informes de patentabilidad sobre los Resultados de Investigación”

PROGRAMA

Módulo: 0

Autor: Pablo Paz

Fundamentación

En la búsqueda de la protección intelectual de los Resultados de investigación en el mundo Universitario actual, resulta cada vez más importante el trabajo de los Departamentos de Propiedad Intelectual y/o Transferencia de Tecnología y/o Vinculación Tecnológica, los cuales deben atender un número cada vez mayor de proyectos sobre diferentes temáticas, y sobre los cuales deben definir su factibilidad de protección, analizando su patentabilidad, y posteriormente sus formas de comercialización y/o transferencia de los resultados generados.

Por un lado uno de los grandes desafíos que enfrentan estos Departamentos es el lograr identificar la mayor cantidad de resultados de una investigación de manera de que ninguno de ellos sea obviado del análisis de su protección, y por otro es sabido que dichos Departamentos poseen pocos profesionales técnicos que permitan atender a las necesidades de muchos investigadores, y en el caso de realizar búsquedas para el análisis de patentabilidad de invenciones, las mismas no poseen la riqueza deseada, demorándose asimismo en tiempo al tener que analizar documentos encontrados sin ser especialistas en la temática del resultado de la investigación.

Ya se había iniciado un proceso de capacitación en estas importantes temáticas a través del curso “IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN INTELECTUAL DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN”, buscándose ahora con el actual Curso el brindar un mayor conocimiento, profundizando en subtemáticas de suma relevancia para el análisis de patentabilidad de las invenciones surgidas como resultado de las Investigaciones.

Para ello, el presente curso abarcará el estudio y manejo de bases de patentes nacionales e internacionales, que permiten a sus usuarios conocer cuál es el estado de la técnica de las invenciones que se analizan, y en función del análisis de este, decidir la factibilidad de que una futura solicitud de patente resulte concedida por una Oficina de Patentes.

El encontrar los documentos mas relevantes del estado de la técnica permitirá invertir en presentar patentes de manera mucho más eficiente, dado que al realizar una búsqueda y análisis profesional previo, evitará presentar patentes que luego serán denegadas, o que aun no siendo denegadas, solo permitan obtener un derecho muy limitado en comparación con el que se hubiera esperado obtener.

Asimismo, el conocimiento adquirido en este Curso permitirá a los investigadores comprender que es lo que un examinador de patentes le ha objetado en su patente con respecto a documentos publicados, y podrá ayudar al redactor de patentes a responder a la Oficina de Patentes en sus objeciones por falta de novedad o de actividad inventiva sobre la solicitud de patente en estudio.

En resumen, este curso continuará capacitando en la Protección Intelectual de los Resultados de sus Investigaciones, siempre con un enfoque sumamente práctico y realista, al ser sus tutores expertos en la temática y con muchísimos años de experiencia en el ámbito privado y estatal.

Justificación

Sabemos que es uno de los compromisos de los Departamentos de Propiedad Intelectual y/o Transferencia de Tecnología y/o Vinculación Tecnológica de las Universidades y Centros de Investigación, el velar por el derecho sobre la protección intelectual de los Resultados generadores por sus investigadores, haciendo con ello más eficiente el proceso la transferencia de tecnología hacia terceros que deseen utilizar las invenciones o creaciones logradas.

Una de las figuras más relevante de protección de los Resultados de Investigación son las patentes de invención, las cuales buscan protección por invenciones y que previo a ser presentadas requieren de un análisis sobre la factibilidad de que dichas invenciones sean concedidas por la Oficina de Patentes.

Este análisis previo a la presentación permite decidir si presentar o no una solicitud de patente, y quizás con ello evitar invertir dinero y tiempo en presentaciones de patentes que luego resultarán denegadas por la Oficina de Patentes, argumentando que no existían invenciones novedosas o con actividad inventiva.

Es por ello por lo que los cuatro Módulos de este curso buscan que sus participantes logren conocimiento y experiencia en la forma de llevar a cabo estos análisis de patentabilidad, haciendo más eficiente la presentación y obtención de patentes tanto en Argentina como en el resto del mundo.

Objetivos generales y específicos

El **objetivo general** del curso radica en brindarle al investigador el conocimiento necesario para que pueda realizar una búsqueda en bases de patentes y el correspondiente informe de patentabilidad sobre una invención, tal como la surgida de sus resultados de investigación. Se busca asimismo que posea el conocimiento para lograr interpretar cualquier informe de patentabilidad recibido por una Oficina de Patentes de cualquier lugar del mundo.

El conocimiento adquirido le permitirá al investigador además ayudar al redactor de patentes al momento de llevar a cabo la descripción y las reivindicaciones de la patente, como así también al

Año: 2022.

momento de responder a un examen de patentabilidad emitido por la Oficina de Patentes del país en donde se haya presentado una patente.

Asimismo, son **objetivos específicos** del presente curso el:

- Conocer en detalle la forma en que una invención de una solicitud de patente resulta analizada por los examinadores de las Oficina de Patentes del mundo
- Interpretar profesionalmente lo definido en un informe de patentabilidad emitido de las Oficina de Patentes
- Adquirir una metodología para conocer qué información resultará relevante al momento de llevar a cabo una búsqueda de patentabilidad.
- Conocer sobre el uso profesional de bases de patentes nacionales e internacionales, y aprender a como llevar a cabo una búsqueda de estado de la técnica adecuada para la invención a patentar
- Aprender a realizar sentencias de búsquedas profesionales que permitan una búsqueda eficiente del estado de la técnica de una invención
- Saber de cada una de las secciones o partes que debe contener un Informe de Patentabilidad realizado previo a la presentación de la solicitud de patente, y que será determinante para su presentación ante una Oficina de Patentes

Contenidos mínimos

Módulo 1. Contenido temática: El análisis de patentabilidad de invenciones: interpretación de informes.

Módulo 2. Contenido temática: Las búsquedas del estado de la técnica: análisis de fortalezas y debilidades de bases de datos nacionales e internacionales de patentes.

Módulo 3. Contenido temática: Las búsquedas del estado de la técnica mediante el uso de términos claves y de clasificaciones de patentes.

Módulo 4. Contenido temática: La confección de un informe de patentabilidad.

Programa analítico

Módulo 1: El análisis de patentabilidad de invenciones: interpretación de informes.

En este módulo cada participante adquirirá conocimiento sobre la interpretación de los informes de patentabilidad emitidos por Oficinas de Patentes al momento de analizar la concesión de una solicitud de patente. Se reconocerán las diferentes categorías que poseen los documentos del estado de la técnica que resultan relevantes para lo reivindicado en la solicitud de patente. Se profundizará el estudio de los requisitos exigidos por Oficinas de Patentes a fin de que una solicitud de patente resulte concedida. Se estudiará la importancia de las bases de patentes como fuentes de información para analizar el estado de la técnica para cualquier invención que se busque proteger.

Tema a) Los requisitos de patentabilidad. La novedad mundial y la actividad inventiva. El análisis sobre cada una de las reivindicaciones de una patente, independientes o dependientes. En análisis de una invención aun no presentada como patente.

Tema b) Los informes de oficinas de patentes evaluando la patentabilidad de una invención. Forma de trabajo solo en base a las reivindicaciones. Entendiendo posibilidad de redefinir reivindicaciones de una patente.

Tema c) Los informes de patentabilidad llevados a cabo por las oficinas de patentes y la forma de categorizar a los documentos del estado de la técnica. Análisis de informes reales. Estudio de las categorías X, Y y A. La categoría P utilizada para documentos con cierta fecha de publicación.

Tema d) La importancia de llevar a cabo un informe de patentabilidad previo a presentar una solicitud de patente. Estrategias de análisis de invenciones cuando aun no existe una solicitud de patente.

Tema e) La relevancia de comprender cada una de las invenciones o de las reivindicaciones si analizamos una patente ya presentada. análisis de patentabilidad en invenciones referidas a procesos o métodos.

Módulo 2: Las búsquedas del estado de la técnica: análisis de fortalezas y debilidades de bases de datos nacionales e internacionales de patentes

Se estudiará y trabajará con las bases de patentes nacionales e internacionales, las cuales son utilizadas por Oficinas de Patentes para determinar el estado de la técnica de una invención a

Año: 2022.

proteger. Se aprenderá a reconocer las ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades, de cada una de las bases de patentes en las que se realicen búsquedas.

Tema a) Las bases de patentes. Bases de uso libre y gratuito de uso profesional para llevar a cabo una búsqueda del estado de la técnica. La cobertura en tiempo y países. La inclusión de modelos de utilidad y de diseños /modelos industriales

Tema b) Fortalezas de las bases de patentes nacionales. La actualización de su información. Documentos completos presentes en las bases nacionales. Directorio de Oficinas de Patentes con bases de patentes.

Tema c) Debilidades de las bases de patentes nacionales. La falta de análisis estadísticos. La limitación en los campos de búsqueda.

Tema d) Fortalezas de las bases de patentes internacionales. La eficiencia en el tiempo de realizar búsquedas en muchos países a la vez. La familia de patentes. La exportación de información bibliográfica de los resultados.

Tema e) Debilidades de las bases de patentes internacionales. La falta de actualización en patentes de países Latinoamericanos.

Módulo 3: Las búsquedas del estado de la técnica mediante el uso de términos claves y de clasificaciones de patentes

Se estudiará y llevarán a cabo múltiples búsquedas sobre diferentes invenciones y en diferentes bases de patentes a fin de comprender las diferentes metodologías existentes para realizar búsquedas profesionales. Se aprenderá la búsqueda en los diferentes campos de una patente, incluidas las reivindicaciones y descripción, aplicando el uso de operadores booleanos, de truncamiento y proximidad.

Tema a) Uso de los operadores de búsqueda, booleanos, de truncamiento y proximidad. Las bases Latipat y Worldwide de Espacenet. Identificadores de campos de búsqueda. La búsqueda por palabras o términos, por nombres de inventores o solicitantes, por fechas o rangos de fechas de presentación, de publicación o de prioridad, por número de solicitud, de publicación o de prioridad, por país u oficina de patente de presentación, de publicación o de prioridad.

Tema b) El identificador de campos de búsqueda por Clasificación internacional o cooperativa – CIP y CPC. Buscadores de la Clasificación de una invención.

Tema c) Las estadísticas ofrecidas desde la base Worldwide de Espacenet. Estadísticas de la base Patentinspiration.

Módulo 4: La confección de un informe de patentabilidad

En este Modulo cada participante trabajará con invenciones específicas sobre las cuales llevará búsquedas del estado de la técnica y luego volcará su análisis en un Informe de patentabilidad. Tendrá en cuenta toda la información relevante que debe contener dicho informe y el tipo de conclusiones que puede dar en el mismo.

Tema a) Realizando informes de patentabilidad sobre las reivindicaciones de una patente. Prácticas de búsquedas del estado de la técnica y categorización de los documentos relevantes para las reivindicaciones.

Tema b) el informe de patentabilidad emitido sobre invenciones que aún no han sido solicitadas como patente. Las estrategias de redactar pseudo-reivindicaciones sobre la invención o invenciones a analizar.

Tema c) El análisis de la información sobre cada documento considerado relevante. Evaluando la novedad o a la actividad inventiva.

Tema d) las conclusiones de un informe de patentabilidad. Que no decir en un informe. La importancia de la existente de garantías o resguardos en todo informe de patentabilidad. Las patentes en estado de secreto. Las incertidumbres de las bases de patentes.

Duración

El curso tiene una carga horaria de 4 (cuatro) horas semanales, con un total de 64 (sesenta y cuatro) horas en total.

Metodología de trabajo

El presente curso se basará en **cuatro Módulos**, abarcando el análisis de documentos del estado de la técnica surgidos a partir de búsquedas de invenciones en diferentes campos técnicos tales como mecánica, química, electrónica e informática. Cada uno de los cuatro módulos contendrán entre **5**

Año: 2022.

y 10 actividades prácticas que se llevarán a cabo en los foros de cada Módulo y que luego al final del Módulo deberán ser respondidas al Tutor por cada participante, lógicamente usando sus palabras y el conocimiento adquirido durante el Módulo.

Al inicio del curso, se pone a disposición de los participantes en el aula virtual la presentación del curso, las características de la evaluación y los requisitos de aprobación, la presentación del equipo docente-tutorial.

Los contenidos se ponen a disposición de los participantes en forma gradual de manera de ir pautando y organizando los tiempos de aprendizaje, y de garantizar un análisis a fondo de cada módulo temático.

Los **materiales de enseñanza** a utilizar en este curso incluyen:

- Material de lectura sobre las temáticas abordadas en los diferentes módulos, en formato electrónico.
- Presentaciones utilizadas en Charlas por Zoom para cada uno de los 4 Módulos del curso.
- Material como documento y como video con las resoluciones a las actividades prácticas de cada Módulo.
- Preguntas de Autoevaluación de fin de cada Módulo
- Manuales y guías publicados por Oficinas de Propiedad Industrial.
- Tratados internacionales, Leyes, reglamentaciones y normas nacionales vigentes y que regulan los requisitos para la protección de los resultados de investigación.

El curso se desarrolla en un espacio virtual – el aula virtual – alojada en el Campus Virtual Global de la UTN. Es en este entorno en donde tienen lugar los intercambios entre participantes y con los docentes-tutores y la interacción con los materiales.

En el **aula virtual**, los participantes tienen a disposición: la presentación del curso, incluyendo los contenidos; el equipo docente; la metodología de dictado; las características de la evaluación y condiciones de aprobación; el material de estudio digitalizado; las guías didácticas de cada Módulo; las actividades; los espacios de consulta; las tareas de evaluación y enlaces a material audiovisual

En todo momento los participantes están acompañados en su recorrido formativo por tutores del curso.

En esta modalidad el rol tutorial constituye un soporte de fundamental importancia tanto para la institución como para los participantes del curso.

El tutor es, en términos generales, el nexo interactuante entre el programa, los recursos tecnológicos, los materiales y los participantes siendo considerado la figura que encarna a la vez el saber académico y el apoyo, orientación, acompañamiento y evaluación del alumno.

Evaluación final

El seguimiento de los aprendizajes se realizará en forma permanente, mediante el uso de foros y de mensajes hacia y desde el Tutor al participante.

A lo largo del curso se plantean momentos de:

Evaluación formativa, con realimentación de parte del equipo docente, a través de la realización y seguimiento de las actividades individuales a lo largo del proceso. Se tendrán en cuenta, en cada caso, el nivel de las elaboraciones personales, y la presentación en tiempo y forma de los trabajos. También se considerarán las participaciones en el Foro, tanto en su calidad como en la cantidad de intervenciones.

El curso se da por aprobado cuando el participante completa satisfactoriamente la totalidad de las actividades propuestas, particularmente la resolución de las actividades prácticas propuestas en cada Módulo, para el mismo.

El aprendizaje realizado a lo largo del curso se califica numéricamente entre CERO (0) y DIEZ (10), siendo SIETE (7) la calificación mínima de aprobación.

El **trabajo final** se vinculará con la resolución de un trabajo práctico o informe basado en preguntas realizadas por el tutor, que tendrán como resultado la realización de un informe de patentabilidad sobre una invención, el cual incluirá la búsqueda de estado de la técnica pertinente en al menos las bases Latipat y Worldwide de Espacenet, utilizando Clasificaciones CIP y CPC, y en caso de usar palabras, en idiomas español, inglés, alemán y francés.

La nota final resultará de lo trabajado por el participante durante el curso, su participación en foros y realización de actividades prácticas, y por el nivel profesional de su trabajo final.

Bibliografía general

- **Ley 17011 sobre Convenio de Paris - Argentina**
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29277/norma.htm>
- **Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad - Argentina**
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm>
- **Directrices de Patentamiento de Argentina**

http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/patentamiento_directrices.pdf

- **Directrices de Examen de Patentes de Chile**
https://inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/articles-4090_recurso_1f56160e254d14d188dfd2f825c28aecf.pdf?sfvrsn=26767f3b_2%20target=
- **Directrices de examen de Solicitudes de Patente – OEPM**
https://www.oepm.es/es/inventiones/patentes_nacionales/directrices_de_examen/
- **Guidelines for Examination in the European Patent Office**
<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>
- **Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos**
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>
- **Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad de Colombia**
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Documento_Guia_de_Examen_de_Patentes_SIC_2016_10_26.pdf
- **Manual of Patent Office Practice (MOPOP) de Canadá**
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html
- **Examination Guidelines for Patent and Utility Model de Japón**
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/
- **Manual of Patent Practice de los Estados Unidos**
<https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp>
- **Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions del Reino Unido**
<http://www.ipo.gov.uk/biotech.pdf>
- **Examination Guidelines for Patent Applications relating to Medical Inventions del Reino Unido**
<https://www.gov.uk/government/publications/examining-patent-applications-for-medical-inventions/examination-guidelines-for-patent-applications-relating-to-medical-inventions-in-the-intellectual-property-office>

- **Estándar 3 de OMPI sobre países y su códigos normalizados de dos letras**
<https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-03-01.pdf>
- **Estándar 9 de OMPI sobre Datos bibliográficos contenidos en los documentos de patente**
<https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-09-01.pdf>
- **Tabla DOCDB de Espacenet**
[https://documents.epo.org/projects/babylon/rawdata.nsf/0/ABEC7D2B828FCC61C1257A8A004CDF8D/\\$File/Concordance_20210721.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/rawdata.nsf/0/ABEC7D2B828FCC61C1257A8A004CDF8D/$File/Concordance_20210721.pdf)
- **Base de patentes Latipat de Espacenet**
ip.espacenet.com
- **Base de patentes Worldwide de Espacenet**
worldwide.espacenet.com
- **Guía de bolsillo para búsqueda inteligente en Latipat y Espacenet**
<https://www.epo.org/espacenet-pocket-guide>
- **Base de patentes y documentos técnicos y científicos Lens: www.lens.org**
Videos tutoriales disponibles en: <https://support.lens.org/lens-video-tutorials/>
- **Base de patentes Patentinspiration: www.patentinspiration.com**
Videos tutoriales disponibles en: <https://support.patentinspiration.com/hc/en-gb>
- **Base de patentes Patentscope de OMPI: Patentscope.wipo.int**
Videos tutoriales disponibles en: <https://patentscope.wipo.int/search/en/tutorial.jsf>
- **CLIR – Búsqueda plurilingüal – Guía de Usuario Patentscope – OMPI**
https://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/docs/patentscope_user_guide.pdf
- **WIPO Translate –Traducción instantánea de patentes**
<https://patentscope.wipo.int/translate/translate.jsf?interfaceLanguage=es>
- **Guía nacional de vigilancia e inteligencia estratégica (VeIE)**
<https://www.argentina.gob.ar/ciencia/publicaciones/guia-nacional-de-vigilancia-e-inteligencia-estrategica>

- **Manual online de Clasificación Internacional de Patentes CIP**
<http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub>
- **Manual online de Clasificación de Patentes Cooperativa CPC**
https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
- **Traductor de patentes WIPO Translate. Manual de uso disponible en:**
<https://patentscope.wipo.int/translate/WipoTranslateNmt-user-manual-en.pdf>
- **Manual de redacción de patentes de la OMPI (Español 2007)**
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf
- **Manual de redacción de patentes de la OMPI (Inglés 2022)**
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-867-22-en-wipo-patent-drafting-manual.pdf>