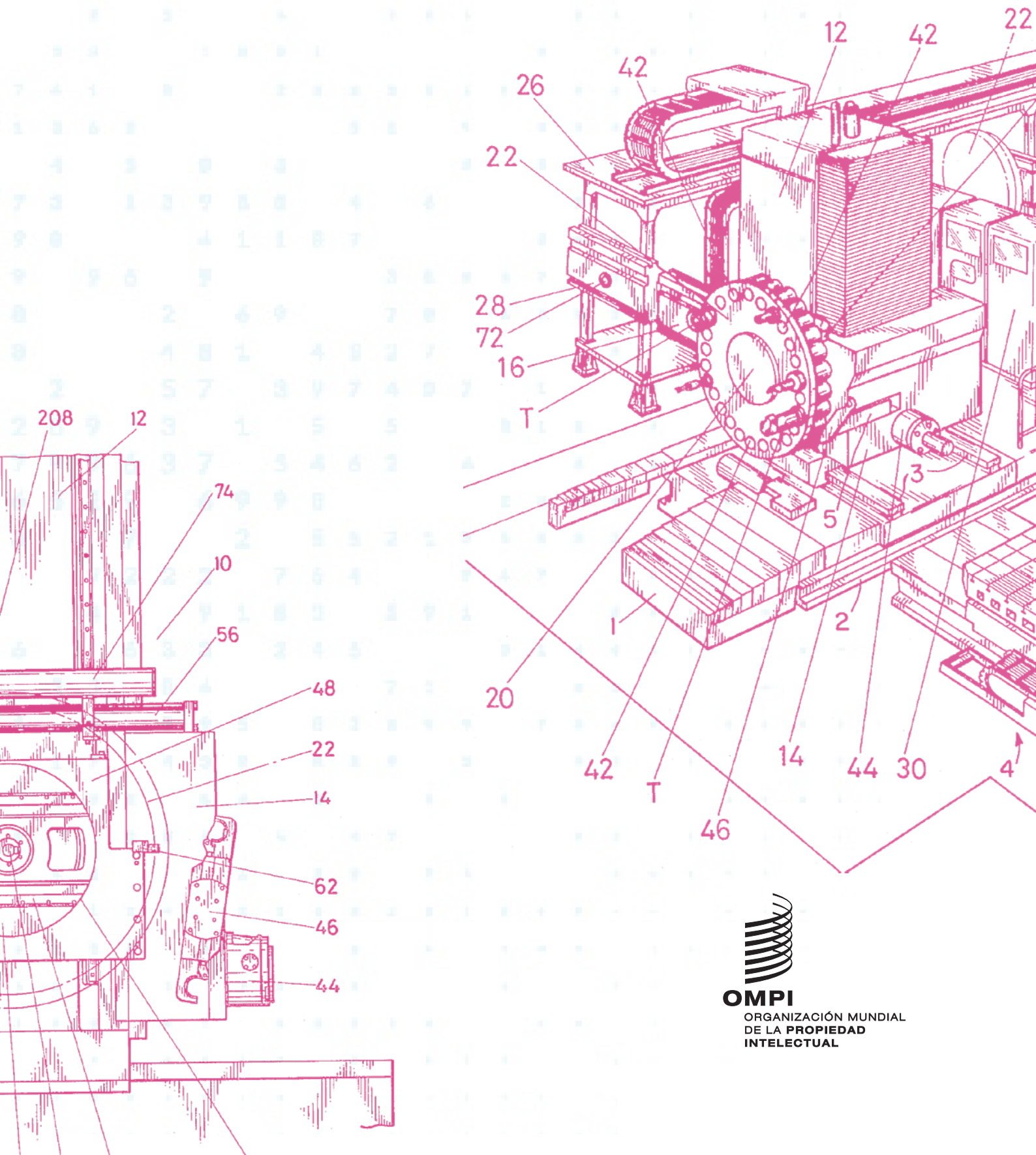


Identificación de invenciones que están en el dominio público

Guía para inventores y emprendedores

FIG. 1



Identificación de invenciones que están en el dominio público

Guía para inventores y emprendedores

Salvo indicación contraria, esta obra está sujeta a una licencia de Creative Commons del tipo Atribución 3.0 Organizaciones intergubernamentales.

Todo usuario puede reproducir, distribuir, adaptar, traducir y presentar en público la presente publicación, también con fines comerciales, sin necesidad de autorización expresa, a condición de que el contenido esté acompañado por la mención de la OMPI como fuente y, si procede, de que se indique claramente que se ha modificado el contenido original.

Sugerencia de cita: OMPI (2020), *Identificación de invenciones que están en el dominio público: guía para inventores y emprendedores*. Ginebra: OMPI.

Las adaptaciones/traducciones/productos derivados no deben incluir ningún emblema ni logotipo oficial, salvo que hayan sido aprobados y validados por la OMPI. Para obtener autorización, pónganse en contacto con nosotros mediante el sitio web de la OMPI.

En relación con las obras derivadas, debe incluirse la siguiente advertencia: “La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.”

En los casos en los que el contenido publicado por la OMPI, como imágenes, gráficos, marcas o logotipos, sea propiedad de terceros, será responsabilidad exclusiva del usuario de dicho contenido obtener de los titulares las autorizaciones necesarias.

Para consultar la presente licencia, remítanse a <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte de la OMPI, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La presente publicación no refleja el punto de vista de los Estados miembros ni el de la Secretaría de la OMPI. Cualquier mención de empresas o productos concretos no implica en ningún caso que la OMPI los apruebe o recomiende con respecto a otros de naturaleza similar que no se mencionen.

© OMPI, 2020

Primera publicación: 2020

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20, Suiza

ISBN: 978-92-805-3190-9



Licencia de atribución 3.0 OIG
(CC BY 3.0 IGO)

Fotografías: Patente de los Estados Unidos 4,240,194;
olga_hmelevska/iStock/Getty Images Plus
Impreso en Suiza

Índice

Menciones	8		
Introducción a la guía	9		
Módulo I. Las patentes y el dominio público	13		
1. Introducción	13		
2. Derechos de patente y dominio público de las invenciones	14		
2.1 Derechos de patente y alcance de la protección	14		
2.2 Derechos de patente que amparan una invención	19		
2.3 El dominio público	19		
2.4 Un enfoque viable en relación con las cuestiones que suscita el dominio público: búsqueda y análisis de documentos de patente publicados	23		
3. Determinación de la libertad de acción	24		
3.1 Principios y prácticas de la determinación de la libertad de acción: Tres etapas	25		
3.2 Un modelo QUÉ-DÓNDE-CUÁNDO para determinar la libertad de acción	25		
3.3 Posibles resultados de la determinación de la libertad de acción	27		
3.4 Objetivos y usos de una determinación de la libertad de acción	27		
3.5 Puede ser necesario actualizar o modificar las determinaciones de la libertad de acción	27		
4. Incertidumbre, error potencial, riesgos y limitaciones de la determinación de la libertad de acción	28		
		5. Otros usos de las herramientas para determinar la libertad de acción: identificar la materia que no amparan los derechos de patente y que puede proporcionar alternativas	29
		6. Conclusión	29
		Módulo II. Identificación de las necesidades de información sobre tecnología	31
		1. Introducción	31
		2. Información que ha de obtener del cliente	32
		2.1 Información técnica	32
		2.2 Información comercial	39
		3. Análisis de seguimiento e informe resumido	40
		3.1 Informe resumido. Parte A: Información técnica	40
		3.2 Informe resumido. Parte B: Información comercial	41
		3.3 Informe resumido. Parte C: Análisis complementario	41
		4. Conclusión	43
		Módulo III. Búsqueda de la libertad de acción: búsqueda de fuentes de información para identificar invenciones que están en el dominio público y realización de una búsqueda de la libertad de acción	45
		1. Introducción	45

2. Preparación de la búsqueda: deconstrucción de la invención	46	5.4 Lleve a cabo la búsqueda inicial y la revisión inicial	59
2.1 Búsqueda de la libertad de acción para encontrar posibles patentes dominantes	46	5.5 Modificaciones	60
2.2 Lista ampliada de frases y palabras clave para su uso en las consultas de búsqueda	49	5.6 Búsqueda de “DÓNDE” y “CUÁNDO” según los planes del cliente para utilizar la invención: adición de límites geográficos y de períodos de búsqueda	63
3. Símbolos de clasificación de patentes asociados a la invención	51	5.7 Búsqueda de características no textuales mediante funciones o bases de datos especializadas	65
3.1 Utilice herramientas de selección para encontrar símbolos de clasificación potencialmente relevantes: asignación de palabras clave a símbolos de clasificación de patentes	53	5.8 Búsqueda de la libertad de acción en cuanto proceso iterativo: revise, afine, repita... pare	70
3.2 Encuentre símbolos de la CIP en los documentos de patente que haya identificado antes de iniciar la búsqueda	54	5.9 Recopile el conjunto final de resultados de búsqueda para su uso en la preparación del informe de búsqueda	71
3.3 Encuentre y afine los símbolos de la CIP mediante la búsqueda de palabras clave	54	6. El informe de búsqueda	71
3.4 Clasificación y pruebas de los símbolos de la CIP para determinar su relevancia	54	6.1 Formato de los resultados de la búsqueda.	71
3.5 Utilice referencias y datos de coasignación para encontrar símbolos de la CIP conexos y añadirlos a su búsqueda	54	6.2 Informe de búsqueda	72
3.6 Tarea opcional: utilice la información de la clasificación de patentes para encontrar posibles palabras clave adicionales	55	Módulo IV.	
4. Seleccione las bases de datos en que se efectuarán las búsquedas	55	Análisis de la libertad de acción: Lectura de reivindicaciones e información sobre la situación jurídica	75
5. Realización de la búsqueda de la libertad de acción: estrategia con palabras clave y símbolos de clasificación de patentes	56	1. Introducción	75
5.1 Visión general: busque primero en las reivindicaciones y los resúmenes	57	2. Organización del análisis de la libertad de acción	76
5.2 Herramientas para diseñar secuencias de búsqueda de palabras clave	57	2.1 Elija el orden en el que llevará a cabo el análisis de infracciones y la determinación de la situación jurídica.	77
5.3 Elabore una secuencia de búsqueda: creación de la consulta	58	2.2 Decida si ordena y prioriza los resultados de la búsqueda	77
		3. Antecedentes para el análisis de la libertad de acción: reivindicaciones en los documentos de patente	78
		3.1 Estructura de la reivindicación	78

3.2 Tipos de reivindicaciones: clasificación por alcance, función o materia	81
4. Análisis de infracciones: interpretación de las reivindicaciones y comparación de las reivindicaciones interpretadas con la invención del cliente	83
4.1 Interpretación de la reivindicación	83
4.2 Comparación de las reivindicaciones interpretadas con la invención del cliente	88
4.3 Opción: realice la comparación antes de interpretar en profundidad las reivindicaciones	91
4.4 El análisis de infracciones cuando las reivindicaciones incluyen características no textuales	95
5. Determinación de la situación jurídica	96
5.1 Plazo de protección, vencimiento y abandono de una patente	97
5.2 Otros factores que cabe considerar al determinar la situación jurídica	99
5.3 Fuentes de información para determinar la situación jurídica	100
6. Adopción de las determinaciones finales	101
6.1 Clasifique todas las reivindicaciones	101
6.2 Clasifique todas las patentes	102
7. El informe final	103
7.1 Resumen de la invención	103
7.2 Resumen de la búsqueda de la libertad de acción	103
7.3 Análisis de la libertad de acción	104
7.4 Análisis complementario opcional	105
7.5 Conclusiones	105
7.6 Riesgos y limitaciones	106

Módulo V. Limitaciones y riesgos asociados a las determinaciones de la libertad de acción: gestión de riesgos y utilización de los resultados 107

1. Introducción 107

2. Incertidumbre asociada a la premisa de la determinación de la libertad de acción 108

3. Limitaciones y riesgos asociados a la identificación de necesidades de información 108

4. Limitaciones y riesgos asociados a la búsqueda de la libertad de acción (módulo III) 109

4.1 Limitaciones del proceso de búsqueda 109

4.2 Limitaciones inherentes a los datos buscados o recuperados 109

5. Limitaciones y riesgos asociados al análisis de la libertad de acción y el informe final (módulo IV) 110

6. De cara al futuro: utilización de los resultados en el informe final 112

6.1 Si la búsqueda y el análisis de la libertad de acción de documentos de patente en un país de interés no ha dado lugar a que se clasifique una patente como “patente de interés - en vigor” en ese país 112

6.2 Si la búsqueda y el análisis de la libertad de acción de documentos de patente en un país de interés ha dado lugar a que se clasifique al menos una patente como “patente de interés - en vigor” en ese país 112

7. Conclusión 113

Anexos 115

Notas finales 132

Menciones

Esta publicación es el resultado de un proyecto encargado por el proyecto de la Agenda para el Desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre el uso de la información de dominio público en favor del desarrollo económico. La experta principal fue Donna O. Perdue, y los expertos asociados fueron Rose Mboya, Sarasija Padmanabhan e Isaac Rutenberg.

Introducción a la guía

La finalidad de la presente esta guía es ayudarle a discernir si determinadas invenciones parecen estar protegidas por patentes con fuerza ejecutoria o pueden estar en el dominio público. La guía describe las etapas necesarias para tomar esta determinación, y ofrece formación y herramientas para cada etapa.

Dado que los derechos de patente son de alcance nacional y tienen una duración limitada, la guía describe cómo ejecutar esas etapas a partir de la descripción técnica completa de una invención específica en combinación con la información sobre los países en los que se podría utilizar la invención y el período de utilización. La guía también presenta los límites y los riesgos asociados a cada etapa.

Conceptos básicos que se utilizan en la guía

En la presente guía se entiende por invención, patente y dominio público lo siguiente:

Invención: producto o proceso que proporciona un nuevo enfoque para hacer algo, o que ofrece una nueva solución técnica a un problema. Una invención posee una o más características que contribuyen a producir un efecto técnico que brinda el nuevo enfoque o solución técnica.



Invención patentada

Una **patente** concede derechos sobre una invención patentada. Esos derechos:

- se definen en las reivindicaciones de la patente;
- son efectivos en el país en que fue concedida la patente;
- tienen fuerza ejecutoria durante un plazo concreto.

Una patente otorga al titular de la patente el derecho de impedir o prevenir que otros pongan en práctica la invención patentada sin el consentimiento del titular de la patente en el país que la concedió, en cualquier momento durante la vigencia de la patente.

Una invención puede estar protegida por varias patentes. Por ejemplo, una patente anterior puede abarcar una única característica de la invención, o varias características de la invención. Una invención puede estar protegida por varias patentes, cada una de las cuales abarca una característica diferente o un conjunto de características que se encuentran en la invención.



Invención de dominio público

Una invención de dominio público:

- es una invención divulgada públicamente;
 - no está amparada por ningún derecho de patente con fuerza ejecutoria;
- existe en un país determinado, en un momento concreto, de manera que cualquier persona pueda utilizar libremente esa invención en ese país en ese momento, sin ser responsable de infringir la patente.

Habida cuenta de que una invención puede estar protegida por varias patentes, para determinar si una invención puede ser de dominio público es necesario buscar y analizar los documentos de patente publicados para establecer si *hay* patentes con fuerza ejecutoria que contengan reivindicaciones que pueden abarcar la invención en su conjunto, o que pueden abarcar *alguna* característica de la invención, en un país determinado durante un período concreto.

A partir de este marco conceptual, en la guía se describe un proceso de tres etapas con el fin de buscar y analizar documentos de patente publicados mediante las herramientas para determinar la libertad de acción.

- DESCRIPCIÓN (Módulo II)**
- Recopile información del cliente sobre la invención:
 - ¿En qué consiste la invención y qué tiene pensado hacer el cliente con ella?
 - ¿Dónde tiene previsto el cliente utilizar la invención?
 - ¿Cuándo tiene previsto el cliente utilizar la invención?
 - Describa la invención y su uso previsto.
- ↓
- BÚSQUEDA (Módulo III)**
- Divida la invención en partes y seleccione las características que serán objeto de búsqueda.
 - Elija parámetros y recursos de búsqueda: palabras clave; símbolos de las clasificaciones de patentes; bases de datos; países; años; idiomas.
 - Busque documentos de patente con reivindicaciones que puedan abarcar la invención o una de sus características esenciales, y escoja los documentos potencialmente relevantes para su análisis.
- ↓
- ANÁLISIS (Módulo IV)**
- Analice todos los documentos de patente potencialmente relevantes:
 - Analice las reivindicaciones para determinar el alcance de los derechos de patente. ¿Podría interpretarse una reivindicación de manera que se concluya que abarca la invención o una de sus características esenciales? Sí/No/No se puede determinar
 - Determine la situación jurídica de todas las patentes analizadas. ¿Sigue en vigor? En caso afirmativo, ¿dónde tiene fuerza ejecutoria y por cuánto tiempo? En caso negativo, ¿ha vencido, ha sido abandonada, ha sido invalidada, ha sido objeto de renuncia o ha sido revocada? ¿La situación jurídica es equívoca o inespecífica?

Entre los posibles resultados al llevar a cabo un análisis oficioso de la libertad de acción con las herramientas que se presentan en la guía cabe citar:

- Se encuentran patentes con fuerza ejecutoria con reivindicaciones que se pueden interpretar de manera que es posible concluir que abarcan la invención o una de sus características esenciales, en un país determinado y durante el período de uso previsto.
- No se encuentran patentes con fuerza ejecutoria con reivindicaciones que puedan abarcar la invención o alguna de sus características, en un país determinado durante el período definido.
- No se puede llegar a una determinación definitiva.

Utilización de la guía: capacidades, formación, herramientas y estrategias

Capacidades. La guía parte del supuesto de que usted ya posee un sólido conocimiento de la propiedad intelectual (PI), de las bases de datos de patentes y de las técnicas de búsqueda de información sobre patentes, a saber:

- Conocimientos básicos sobre la PI y los derechos de PI.
- Conocimientos básicos sobre las patentes y los sistemas de patentes, a saber:
 - el proceso de presentación y tramitación de solicitudes de patente para obtener una o más patentes;
 - la función y la finalidad de las reivindicaciones de patentes;
 - conocimientos básicos de los sistemas nacionales e internacionales de patentes.
- Conocimientos básicos de búsqueda de patentes, a saber:
 - la utilización de palabras clave, sistemas de clasificación de patentes y operadores de búsqueda;
 - la capacidad para evaluar y seleccionar bases de datos de patentes en función de las necesidades de búsqueda;
 - la recopilación y la organización de los resultados de las búsquedas.

Puede adquirir estas capacidades con recursos disponibles gratuitamente, como los que ofrece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Llevar a la práctica el proceso que se presenta en la guía mejorará sus capacidades y le permitirá adquirir otras nuevas.

Formación. Los módulos de la guía comienzan con una lista de objetivos didácticos que resumen los conocimientos y las capacidades que debería haber adquirido tras completar el módulo. La guía ofrece explicaciones detalladas de los principios y procesos de cada etapa, así como ejemplos didácticos que ilustran cómo ejecutar las etapas. Esa formación le brindará capacidades profesionales útiles para llevar a cabo sus propios proyectos con las herramientas para determinar la libertad de acción. La guía también ofrece una valiosa capacitación para ayudarle a comprender las posibles limitaciones, errores y riesgos asociados a este proceso, y a tomar medidas para gestionar esos riesgos. La guía es una publicación complementaria de la publicación de la OMPI *Uso de invenciones que están en el dominio público: Guía para inventores y emprendedores* (2020), en la que se examina la manera de utilizar la información del dominio público e integrarla en el diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios.

Herramientas. Las herramientas prácticas de los anexos A, B y C son esenciales para utilizar la guía de manera eficaz.

- Se facilitan listas de verificación exhaustivas para los módulos prácticos: para el módulo II (recopilación de información) en el anexo A.1, para el módulo III (búsqueda de la libertad de acción) en el anexo B.1 y para el módulo IV (análisis de la libertad de acción) en el anexo C.1.
- Los modelos de informe (anexos A.2 y C.3) y los cuadros para el examen de una reivindicación (anexos C.2.a y C.2.b) ofrecen una estructura y distintas pautas para llevar a cabo acciones específicas y generar productos en cada etapa del proceso.
- También encontrará una lista de herramientas y recursos adicionales que pueden ser útiles, como distintas herramientas en línea, material de formación y publicaciones de la OMPI (anexo D).

Estrategias. Puede elegir cómo utilizar la guía según sus propias capacidades, necesidades e intereses. Debido a la gran cantidad de información detallada que figura en la guía, es posible que desee utilizar las útiles estrategias que se destacan a continuación.

Estrategia para familiarizarse con la guía

- Lea el módulo I para conocer los principios, los fundamentos jurídicos y una visión general completa.
- Examine la figura 1 para utilizarla como “hoja de ruta” del proceso.
- Lea los objetivos didácticos de los módulos II, III, IV y V para conocer lo que aprenderá con la guía.
- Examine las listas de verificación de los módulos II, III y IV para conocer las tareas que realizará en cada etapa.
- A continuación, lea los módulos II, III y IV para obtener explicaciones detalladas y formación.
- Lea el módulo V para entender los riesgos potenciales y los enfoques de la gestión de riesgos.

Estrategia de utilización de la guía para llevar a cabo un proyecto

- Utilice las herramientas para organizar sus acciones, y consulte la guía para entender cómo y por qué ha de llevar a cabo esas acciones.
- Imprima o cree copias electrónicas de las listas de verificación de los módulos II (anexo A.1), III (anexo B.1) y IV (anexo C.1).
- Cuando comience una etapa del proceso de determinación de la libertad de acción, siga la lista de verificación para llevar un registro de las tareas que tiene que realizar.
- Consulte la guía para obtener información detallada sobre cómo realizar una tarea específica.
- Busque palabras clave para encontrar información sobre la tarea en diferentes partes de la guía.
- Utilice los modelos como guías para su trabajo, teniendo en cuenta que tal vez necesite personalizarlas para cada proyecto.

Observaciones finales. Aprender y llevar a la práctica el proceso que se presenta en la guía debería permitirle alcanzar distintos objetivos. Debería ser capaz de facilitar información útil a sus clientes a raíz del uso de las herramientas de determinación de la libertad de acción para el análisis oficioso de la libertad de acción. Debería ser capaz de dar respuesta a los errores de concepto más comunes sobre los derechos de patente y el dominio público. También contribuirá a su propio desarrollo profesional al mejorar sus capacidades de búsqueda y análisis de patentes.

Módulo I.

Las patentes y el dominio público

1. Introducción

Puede obtener información valiosa sobre las invenciones en los millones de documentos de patente publicados que se encuentran disponibles actualmente y en los que se publicarán en el futuro. Mediante la búsqueda y el análisis de esa información, podrá distinguir entre invenciones que están protegidas por derechos de patente otorgados a los titulares de la patente e invenciones que parecen estar en el dominio público y que, por lo tanto, pueden ser utilizadas por cualquier persona sin que sea responsable de infringir una patente. Muchos sectores de la comunidad de la innovación se pueden beneficiar del acceso facilitado a las invenciones de dominio público que han sido divulgadas y que se pueden utilizar libremente, bien como se divulgaron originalmente, bien como base de una nueva innovación a través de mejoras y nuevas características. En la presente guía se presentan distintos principios y herramientas que le servirán para investigar los derechos de patente que amparan una invención, y que tal vez le sean útiles para determinar qué invenciones están en el dominio público.

Objetivos didácticos

Una vez haya finalizado el presente módulo, será capaz de entender:

- cómo se crean, interpretan y observan los derechos de patente;
- cómo se crea un dominio público de invenciones a partir de los derechos de patente;
- la posibilidad de que varias patentes protejan una invención, por ejemplo, patentes que abarquen distintas características de la invención.
- cómo se pueden examinar los derechos de patente asociados a una invención con las herramientas para determinar la libertad de acción;
- las razones por las que puede ser difícil determinar de manera concluyente si una invención está en el dominio público.

Nota terminológica

En el diccionario *Black's Law Dictionary (Pocket Edition 1996)* se define “dominio público” (*public domain*) de la siguiente forma:

El ámbito de las publicaciones, las invenciones y los procesos que no están protegidos por derechos de autor ni por patentes; cualquier persona puede apropiarse de los elementos que están en el dominio público sin que sea responsable de cometer una infracción.

Nota terminológica

Por “documentos de patente” se entienden las patentes publicadas y las solicitudes de patente publicadas.

Entre las patentes publicadas puede haber patentes que están actualmente en vigor, o patentes que carecen de fuerza ejecutoria porque han vencido, han sido abandonadas, retiradas, invalidadas o revocadas, han sido objeto de una renuncia total o parcial o carecen de fuerza ejecutoria por otra razón.

Las solicitudes de patente publicadas pueden ser solicitudes pendientes, solicitudes abandonadas, solicitudes retiradas o solicitudes caducadas. Pueden ser solicitudes presentadas en oficinas nacionales o regionales de patentes, o solicitudes internacionales publicadas que se presentaron en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

2. Derechos de patente y dominio público de las invenciones

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una “invención” es “un producto o proceso que, por lo general, ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema”.

Una invención se distingue por características que contribuyen a producir un efecto técnico que ofrece una nueva forma de hacer cosas, o la nueva solución técnica. La característica de una invención puede ser nueva, previamente divulgada, parte del conocimiento técnico general o una invención patentada con anterioridad.

2.1 Derechos de patente y alcance de la protección

Una patente es un derecho exclusivo concedido para una invención. Una patente faculta al titular de la patente a excluir a otros de fabricar, utilizar, vender, negociar o importar la invención definida en las reivindicaciones de la patente, sin el consentimiento del titular de la patente, en el país en que fue otorgada y mientras esté en vigor¹. Por lo tanto, una patente otorga a su titular el derecho a controlar quién puede utilizar o “poner en práctica” la invención patentada en un país en el que la patente esté en vigor, mientras tenga vigencia.

Para que se concedan esos derechos exclusivos de patente, la invención debe estar descrita en un documento de patente que se presenta en una oficina de patentes y se acaba poniendo a disposición del público, estar definida en una o más reivindicaciones de patente y cumplir con los requisitos jurídicos de patentabilidad aplicables. Los derechos de la patente están limitados en cuanto a su alcance, lugar y duración:

- **Las patentes tienen un alcance limitado definido por las reivindicaciones.** El alcance de los derechos de la patente se define en las reivindicaciones de una patente concedida en virtud de la legislación del país de concesión.
- **Las patentes tienen límites geográficos.** Los derechos de la patente tienen fuerza ejecutoria solo en el país donde fueron concedidos o validados (el país de concesión).
- **Las patentes tienen límites temporales.** Las patentes se conceden por un plazo de protección determinado. La patente puede vencer al término de su plazo íntegro de protección y los derechos de la patente quedan automáticamente extinguidos en ese momento. En determinadas circunstancias, una patente puede dejar de tener fuerza ejecutoria antes del fin de su plazo íntegro de protección y los derechos de patente quedan extinguidos en ese momento.

Los derechos exclusivos del titular de la patente pueden influir en los planes de otra parte para utilizar la misma invención, habida cuenta de que el titular de la patente puede conceder o denegar su permiso para explotar la invención patentada, y puede presentar una demanda por infracción de la patente. Así pues, el titular de una patente puede hacer valer su patente ejerciendo su derecho a excluir a otros de **poner en práctica** la invención patentada.

¿Qué significa “poner en práctica la invención patentada”?

Las reivindicaciones de la patente tienen una o más limitaciones de reivindicación (también conocidas como elementos de reivindicación); cada una de las limitaciones recoge una característica de la invención reivindicada. “Poner en práctica la invención patentada” significa realizar acciones que ejecuten todas y cada una de las limitaciones (elementos) de la reivindicación.

Cuando hay que determinar si las acciones de un tercero (cualquier parte que no sea el titular de la patente) ponen en práctica la invención patentada, se utiliza un análisis de dos partes denominado “análisis de infracciones”, a fin de evaluar las acciones en cuestión:

- **Parte 1.** Se interpretan las reivindicaciones de la patente para determinar en qué consiste la invención patentada y qué acciones la pondrían en práctica.
- **Parte 2.** A continuación, la reivindicación interpretada se compara con las acciones en cuestión (las acciones de un tercero) para determinar si esas acciones tendrían lugar al poner en práctica la invención patentada.

En la etapa de comparación (parte 2) se comparan las acciones en cuestión con las acciones que son necesarias para cada limitación de la reivindicación a fin de determinar si alguna de las acciones en cuestión llevaría a cabo esa limitación; en caso de que sea así, se considera que las acciones en cuestión han “satisfecho” o “cumplido” la limitación.

Si en la etapa de comparación se pone de manifiesto que todas y cada una de las limitaciones de una reivindicación de patente se satisfacen con las acciones en cuestión, se considera que la reivindicación “abarca” esas acciones, de manera que su ejecución se consideraría como la puesta en práctica de la invención patentada recogida en esa reivindicación. Una patente protegería esas acciones cuando al menos una reivindicación de la patente abarcara esas acciones. Si se concluye que una patente protege esas acciones (la invención), entonces sería necesario el permiso del titular de la patente para llevar a cabo esas acciones (la invención).

El análisis de infracciones se puede realizar con respecto a acciones que ya se han ejecutado, acciones que se estén llevando a cabo actualmente o acciones propuestas para su ejecución en el futuro.

En la presente guía, el plan de acción propuesto del cliente se denomina “la invención del cliente”; el análisis de infracciones tendrá como objeto la invención del cliente. El análisis de infracciones se describe pormenorizadamente en el módulo IV.

La invención es progresiva: la puesta en práctica de una nueva invención puede incluir la puesta en práctica de una invención patentada anteriormente, y una patente de la invención patentada anteriormente puede abarcar la nueva invención.

La mayoría de las invenciones se basan en invenciones anteriores que se mejoran, a las que se añaden nuevas características o que

Nota terminológica

Si las acciones en cuestión se definen como “una invención” y en el análisis de infracciones se concluye que una reivindicación de patente abarcaría esas acciones, la reivindicación abarcaría la invención. Una patente protegería la invención cuando al menos una reivindicación de la patente abarca esa invención.

El término “infringir” debería utilizarse, en sentido estricto, para hacer alusión a cualquier persona distinta del titular de la patente que lleve a la práctica una invención patentada sin el permiso del titular de la patente. No obstante, el término se suele utilizar de forma general para hacer alusión a cualquier persona distinta del titular de la patente que lleve a la práctica una invención patentada, sin que se indique si tiene permiso para ello.

Por lo tanto, si una reivindicación abarca una invención, la puesta en práctica de la invención (sin el permiso del titular de la patente) infringiría la reivindicación. Si una patente protege una invención, la puesta en práctica de la invención (sin el permiso del titular de la patente) infringiría la patente.

Nota terminológica

Una patente que abarca una o más características de una invención posterior a menudo se denomina la “patente dominante” de esa invención.

se combinan de una nueva manera, para llegar a un nuevo producto o proceso que es identificado como la nueva invención. Si la invención anterior fue patentada, la invención patentada anteriormente es una característica de la nueva invención, y la puesta en práctica de la nueva invención incluye la puesta en práctica de la invención patentada anteriormente.

Si las reivindicaciones pertinentes de la patente para la invención patentada anteriormente son abiertas, de manera que para poner en práctica la invención patentada es necesario poner en práctica todas las limitaciones (elementos) de la reivindicación recitada, y puede *también* incluir otras características que no se recogen en las reivindicaciones (véase el módulo IV, sección 3.1, “Estructura de una reivindicación”), puede concluirse que la patente de la invención patentada anteriormente abarca la nueva invención.

El titular de *cualquier* patente que abarque la invención (por ejemplo, cualquier patente “dominante”) puede excluir a otros de poner en práctica la invención patentada sin su permiso, en el país que concedió la patente, mientras la patente esté en vigor. Así, una patente que abarca incluso una sola característica de una nueva invención puede repercutir en la capacidad de utilizar libremente la nueva invención completa según lo previsto. Una persona que quiera poner en práctica la nueva invención tendría que lograr el permiso del titular de cualquier patente dominante.

Se puede encontrar un ejemplo ilustrativo de este concepto en el ejemplo didáctico 1, que pone de manifiesto de qué manera una patente puede abarcar una nueva invención propuesta. En el ejemplo, la nueva invención utiliza un filtro de agua patentado y añade varias características adicionales. Por consiguiente, la puesta en práctica de la nueva invención entraña llevar a la práctica la invención patentada. En el ejemplo, las reivindicaciones pertinentes para el filtro de agua patentado son reivindicaciones “abiertas” que se consideraría que abarcan la nueva invención.

Una invención puede estar protegida por varias patentes

Una nueva invención puede basarse en varias invenciones anteriores, entre ellas algunas que estén patentadas. Es decir, una nueva invención puede incluir varias invenciones patentadas anteriormente como características de la nueva invención. El ejemplo didáctico 2 pone de relieve que varias patentes pueden proteger una invención entre cuyas características hay invenciones patentadas anteriormente.

Cada patente tiene un efecto jurídico diferenciado del de cualquier otra patente que abarque otras características de la invención, o la invención en su conjunto. Así, una persona que quiera poner en práctica la nueva invención tendría que lograr el permiso del titular de cualquier patente dominante. Como se pone de manifiesto en el ejemplo didáctico 2, aunque el inventor de la nueva invención haya obtenido una patente para la nueva invención, es posible que ese inventor tenga que solicitar permiso a los titulares de patentes dominantes que abarquen características de la nueva invención, siempre y cuando las patentes estén en vigor.

Ejemplo didáctico 1: Una patente con reivindicaciones abiertas puede abarcar una nueva invención que incluye características adicionales que no figuran en las reivindicaciones de la patente.

Un inventor tomó un filtro de agua patentado y comercialmente disponible que elimina bacterias, quistes y virus del agua y lo conecta a una columna llena de carbón activado para eliminar determinadas sustancias químicas orgánicas. La nueva invención implica, por lo tanto, el paso del agua a través del filtro de agua patentado, su paso posterior a través de la columna de carbón activado y la recogida del resultado final.

La patente del filtro de agua tiene una única reivindicación abierta independiente en la que se indican la estructura y los materiales del filtro, y varias reivindicaciones dependientes para los métodos de purificación de las muestras de agua con el filtro. La reivindicación independiente abierta reza: “un sistema de filtrado de agua que comprende” un filtro con la estructura y los materiales recogidos en la reivindicación. Esa reivindicación abierta abarcaría un sistema de filtrado de agua que tiene un filtro con la estructura y los materiales exactamente tal como se definen en la reivindicación, y que *también* tiene características adicionales (estructuras y etapas adicionales) que no se recogen en la reivindicación.

Nueva invención: Sistema de filtrado de agua con columna de carbón activado

Filtro comercial de agua **conectado a** columna llena de carbón activado **con** colector de salida → La patente que existe para el filtro comercial de agua tiene una reivindicación abierta de “un sistema de filtrado de agua que comprende” un filtro con esa estructura y esos materiales.

En este caso, la patente existente para el filtro comercial de agua puede abarcar el nuevo sistema de filtrado de agua que incluye características adicionales que no figuran en la invención original patentada. Una persona que quiera poner en práctica el *nuevo* sistema de filtrado probablemente tendrá que lograr el permiso del titular de la patente existente del filtro comercial de agua.

Ejemplo didáctico 2: Una invención puede estar protegida por varias patentes

Un inventor desarrolló un nuevo producto químico llamado Componente Z. Como se explica a conti-

nuación, para su desarrollo el inventor mejoró varias invenciones anteriores, para lo que recurrió a dos productos químicos patentados, el Componente X y el Componente Y, y a un método patentado para mezclar ambos componentes en unas condiciones determinadas de calor y presión, a fin de fabricar el Componente Z. El Componente Z es nuevo y tiene propiedades que podrían no ser evidentes a partir de las propiedades del Componente X y del Componente Y.

En el país A, el inventor presentó una solicitud de patente para la “invención del Componente Z” el 12/12/2010. La patente N.º 4 fue concedida en el país A el 10/10/2012 con reivindicaciones que abarcan el Componente Z y métodos para fabricar el Componente Z. La patente N.º 4 vence el 12/12/2030.

En el país A, otras partes son titulares de patentes que abarcan el Componente X, el Componente Y y el método de mezcla de X e Y. La patente N.º 1, que vence el 10/10/2024, abarca el Componente X; la patente N.º 2, que vence el 11/11/2026, abarca el Componente Y; y la patente N.º 3, que vence el 12/12/2028, abarca el método de mezcla. El inventor del Componente Z utilizó los componentes patentados y puso en práctica el método patentado, exactamente como se describe en las reivindicaciones abiertas de las patentes. Por lo tanto, la patente N.º 1, la patente N.º 2 y la patente N.º 3 abarcan características de la nueva invención del Componente Z en el país A. La patente N.º 1, la patente N.º 2 y la patente N.º 3 pueden ser consideradas patentes “dominantes” de la invención del Componente Z.

Invención del Componente Z

El Componente X → Patente N.º 1 (vence el 10/10/2024)
y

el Componente Y → Patente N.º 2 (vence el 11/11/2026)
mezclados

bajo calor y presión → Patente N.º 3 (vence el 12/12/2028)

generan

el Componente Z → Patente N.º 4 (vence el 12/12/2030)
La patente N.º 4 abarca el Componente Z y los métodos para fabricarlo (es decir, la invención del Componente Z).

Aunque el inventor es titular de la patente N.º 4 de la invención del Componente Z, es posible que tenga que solicitar permiso a los titulares de la patente N.º 1, la patente N.º 2 y la patente N.º 3 para poner en

práctica la invención patentada de la patente N.º 4, siempre y cuando las patentes anteriores estén en vigor (téngase en cuenta que esas patentes dominantes pueden llamarse patentes “bloqueadoras” con respecto a la patente N.º 4).

Ejemplo didáctico 3: Los derechos de patente que amparan una invención pueden ser diferentes en distintos países

País A. Por lo que respecta a la invención del Componente Z descrita anteriormente, los derechos de patente que amparan la invención en el país A figuran a continuación: el inventor obtuvo la patente N.º 4 para la nueva invención, y la patente N.º 1, la patente N.º 2 y la patente N.º 3 están vigentes actualmente.

El Componente X → Patente N.º 1 (vence el 10/10/2024)

y

el Componente Y → Patente N.º 2 (vence el 11/11/2026)

mezclados

bajo calor y presión → Patente N.º 3 (vence el 12/12/2028)

generan

el Componente Z → Patente N.º 4 (vence el 12/12/2030) La patente N.º 4 abarca el Componente Z y los métodos para fabricarlo.

País B. El Componente Z también se fabricará y usará en el país B, donde diferentes derechos de patente amparan la invención. El Componente X no fue patentado en el país B. Sin embargo, el Componente Y, el método de mezcla y el Componente Z fueron patentados en el país B. Los derechos de patente concedidos por el país B a las patentes homólogas N.º 2, N.º 3 y N.º 4 abarcan la invención del Componente Z en el país B, como se indica a continuación.

El Componente X

y

el Componente Y → Patente homóloga de la patente N.º 2 en el país B (vence el 11/11/2026)

mezclados

bajo calor y presión → Patente homóloga de la patente N.º 3 en el país B (vence el 12/12/2028)

generan

el Componente Z → Patente homóloga de la patente N.º 4 en el país B (vence el 12/12/2030)

Ejemplo didáctico 4: Los derechos de patente que amparan una invención cambiarán con el tiempo

País A, en 2018. En relación con la invención del Componente Z descrito anteriormente, los derechos de patente que amparan la invención en el país A en 2018 son:

El Componente X → Patente N.º 1 (vence el 10/10/2024)

y

el Componente Y → Patente N.º 2 (vence el 11/11/2026)

mezclados

bajo calor y presión → Patente N.º 3 (vence el 12/12/2028)

generan

el Componente Z → Patente N.º 4 (vence el 12/12/2030) La patente N.º 4 abarca el Componente Z y los métodos para fabricarlo.

País A, en 2025. La patente N.º 1 relativa al Componente X venció el 10/10/2024. Por consiguiente, en 2025 la invención solo está protegida por la patente N.º 2, la patente N.º 3 y la patente N.º 4 en el país A.

El Componente X

y

el Componente Y → Patente N.º 2 (vence el 11/11/2026)

mezclados

bajo calor y presión → Patente N.º 3 (vence el 12/12/2028)

generan

el Componente Z → Patente N.º 4 (vence el 12/12/2030) La patente N.º 4 abarca el Componente Z y los métodos para fabricarlo.

Los derechos de patente que amparan una invención en un país seguirán cambiando cada vez que venza una patente que abarque la invención en ese país, y cambiarán antes si alguna de las patentes deja de tener fuerza ejecutoria antes de que termine su plazo íntegro de protección.

2.2 Derechos de patente que amparan una invención

Así pues, es útil pensar en un *conjunto* de derechos de patente que amparan una invención. Los límites en cuanto al alcance, el lugar y la duración de los derechos de patente crean fronteras para los derechos de patente que amparan la invención patentada.

Los derechos de patente que amparan una invención pueden ser diferentes en distintos países

Es una práctica común buscar patentes en determinados países en relación con la utilización prevista de la invención, con el resultado de que los derechos de patente que amparen la invención existirán en algunos países y no en otros. Puede surgir una “familia” de patentes conexas, en la que cada miembro de la familia de patentes puede ser conocido como “patente homóloga” o “patente correspondiente” en relación con otros miembros de la familia de patentes.

El alcance de esos derechos de patente puede ser diferente en cada país en que la patente se concedió, debido a diferentes normas sobre la materia patentable, la novedad, la interpretación de las reivindicaciones, etc. La duración de la vigencia de esos derechos de patente también puede variar de un país a otro. Por ejemplo, los acontecimientos en un país pueden hacer que la patente no sea ejecutable antes de que finalice el plazo íntegro de protección de la patente en ese país, mientras que una patente homóloga en otro país puede seguir en vigor durante el plazo íntegro de protección de la patente. Así, los derechos de patente que amparan una invención pueden diferir de un país a otro, como se pone de relieve en el ejemplo didáctico 3.

Los derechos de patente que amparan una invención cambiarán con el tiempo

Las patentes se conceden por un plazo de protección determinado, y los derechos de patente se extinguen automáticamente cuando una patente vence al final de su plazo íntegro de protección (véase el ejemplo didáctico 4). En determinadas circunstancias, una patente puede dejar de tener fuerza ejecutoria antes del final de su plazo íntegro de protección. Esa situación se daría si una patente es invalidada, revocada, abandonada (por ejemplo, porque no se pagaron las tasas de renovación) o rechazada, porque ha sido objeto de renuncia, porque se ha declarado al dominio público o se ha declarado que carece de fuerza ejecutoria por cualquier otra razón. Los derechos exclusivos del titular

sobre la invención que se recoge en las reivindicaciones se extinguen cuando la patente deja de tener fuerza ejecutoria.

2.3 El dominio público

No existe una definición oficial única de dominio público a los fines del Derecho de patentes, pero es importante reconocer que la cuestión del dominio público se refiere a la puesta en práctica de una invención. Los documentos de patente divulgan información que puede ser utilizada libremente por la población, que incluye información técnica detallada de la invención patentada, información detallada de otras invenciones no abarcadas por las reivindicaciones de patente, conocimientos técnicos generales e información estratégica sobre tentativas anteriores de dar respuesta al mismo problema o a uno similar. En las reivindicaciones, los documentos de patente definen los derechos exclusivos concedidos al titular de la patente y dan a conocer al público las acciones necesarias para obtener el permiso del titular de la patente.

En vista de los distintos tipos de divulgación pública, algunos analistas han propuesto un modelo de “dominio público de patentes” de dos dimensiones: un dominio de información y un dominio de acciones.² En la presente guía se considera la cuestión del dominio público a través de un enfoque consistente en evaluar los derechos de patente según su potencial para influir en los planes de su cliente a la hora de utilizar su invención.

Un enfoque viable para entender el dominio público

Un enfoque viable para entender el dominio público debe centrarse en una invención específica y aplicar dos conceptos clave:

- Las patentes tienen un alcance, un lugar y una duración limitados.
- Una invención puede estar protegida por varias patentes.

Los límites en cuanto al alcance, el lugar y la duración de los derechos de patente crean fronteras para los derechos de patente. Esas fronteras también definen un dominio público que no abarcan los derechos de patente. Dado que una invención puede estar protegida por varias patentes, una invención puede tener un conjunto de diferentes derechos de patente asociados a ella. Los límites en cuanto al alcance, el lugar y la duración de los derechos de patente conllevan que un conjunto diferente de derechos de patente puede amparar una invención en cualquier país, en cualquier momento.

Definición de invención de dominio público

Al considerar los derechos de esa forma, una invención es de dominio público en un determinado país en un momento concreto si se divulga públicamente y *no* hay patentes con fuerza ejecutoria que abarquen la invención en ese país en ese momento. Una persona u organización pueden utilizar libremente una invención de dominio público porque no pueden ser excluidos propiamente de utilizarla. Es decir, no existen derechos de patente que permitan al titular de una patente excluir o impedir que otros utilicen esa invención en ese país en ese momento. La persona u organización no es responsable de infringir la patente porque no hay patentes con fuerza ejecutoria que abarquen la invención de dominio público.

Así pues, todos los análisis del dominio público deben definirse a tenor de una invención específica, en un país determinado, en un momento concreto. Por “**invención de dominio público**” o “**invención que está en el dominio público**” debería entenderse **una invención divulgada públicamente que no está protegida por ningún derecho de patente con fuerza ejecutoria en un país determinado en un momento concreto**, de modo que cualquier persona u organización pueden utilizar la invención en ese país y en ese momento, sin que sea responsable de infringir una patente.

¿Cómo puede estar una invención en el dominio público?

Una invención divulgada públicamente puede haber sido siempre de dominio público en un país porque nunca estuvo protegida por derechos de patente en ese país, o puede pasar al dominio público porque las patentes que antes protegían la invención ya no están en vigor. Una invención divulgada públicamente puede no haber estado nunca protegida por derechos de patente en un país por diversas razones, por ejemplo:

- atañe a temas que ya eran conocidos por el público;
- no se podría patentar en ese país, por ejemplo, si se dirige a una materia no patentable;
- se rechazó una solicitud para patentar la invención porque se puso a disposición del público antes de que se presentara una solicitud de patente o porque no cumplía otros requisitos de patentabilidad;
- quedó comprendida en la “regla de divulgación-dedicación” (*disclosure-dedication rule*) (si existe en ese país), que establece que la materia que fue divulgada en la memoria descriptiva de una patente, pero no se reivindicó en ninguna patente concedida, se dedica al dominio público.

Una invención patentada anteriormente puede pasar al dominio público cuando todas las patentes que

protegen la invención han vencido o han dejado de tener fuerza ejecutoria. Si la patente de una invención deja de tener fuerza ejecutoria antes del fin de su plazo de protección, los derechos de patente concedidos al titular de la patente quedan extinguidos antes de que termine el plazo íntegro de protección de la patente. Sin embargo, la invención pasa al dominio público *solo* si no hay patentes en vigor que protejan *alguna* característica de la invención.

Las invenciones que se mantienen en secreto, por ejemplo, como secretos comerciales, no son invenciones de dominio público aunque no estén protegidas por derechos de patente.

Una invención puede estar en el dominio público en un país y no en otro

Dado que los derechos de patente son específicos de los países, el conjunto de derechos de patente que amparan una invención puede ser diferente en cada país. El conjunto de derechos de patente que amparan una invención cambiará asimismo con el tiempo. Por otro lado, una invención puede estar en el dominio público en un país y no en otro, como se ilustra en el ejemplo didáctico 5. En un momento concreto, en un primer país, puede haber una patente para la invención en su conjunto, y varias patentes dominantes que abarcan varias características de la invención, y todas esas patentes están en vigor en el primer país en ese momento concreto. Al mismo tiempo, en un segundo país, una invención puede estar en el dominio público porque todas las patentes que abarcan la invención ya no tienen fuerza ejecutoria, de modo que *no* hay derechos de patente con fuerza ejecutoria que amparen características de la invención en el segundo país en ese momento.

La dedicación al dominio público no implica que la invención se pueda utilizar libremente

El titular de una patente puede dedicarla al dominio público renunciando al resto del plazo de protección de una patente con fuerza ejecutoria que no haya vencido, y declarando que la materia objeto de la renuncia está dedicada al dominio público. El titular de la patente ha renunciado a sus derechos ejecutorios ante cualquier persona que desee utilizar la invención definida en las reivindicaciones de la patente.

En algunos países, como los Estados Unidos de América, existen mecanismos oficiales para renunciar a algunas o a todas las reivindicaciones de una patente. En otros países no hay un mecanismo oficial, pero se puede hacer una declaración pública que luego se vincula al expediente oficial de la patente.

Ejemplo didáctico 5: Una invención puede estar en el dominio público en un país y no en otro país, en el mismo momento

En este ejemplo, un inventor quiere poner en práctica la invención del Componente Z (es decir, fabricar y vender el Componente Z) en el país A y en el país C, a partir de 2020. Como aparece a continuación, en 2020 hay patentes en vigor que todavía abarcarían la invención del Componente Z en el país A.

País A, en 2020. En relación con la invención del Componente Z descrita anteriormente, los derechos de patente que amparan la invención en el país A en 2020 son:

El Componente X → Patente N.º 1 (vence el 10/10/2024)

y

el Componente Y → Patente N.º 2 (vence el 11/11/2026)

mezclados

bajo calor y presión → Patente N.º 3 (vence el 12/12/2028)

generan

el Componente Z → Patente N.º 4 (vence el 12/12/2030) La patente N.º 4 abarca el Componente Z y los métodos para fabricarlo.

País C, en 2020. En el país C, el Componente X, el Componente Y y el método de “calor y presión” *nunca* se patentaron. En el país C se concedió una patente homóloga de la patente N.º 4 de la invención del Componente Z, pero fue abandonada en 2015 porque no se pagaron las tasas de renovación. Por lo tanto, los derechos de patente que amparan la invención en el país C en el 2020 son:

El Componente X

y

el Componente Y

mezclados

bajo calor y presión → Patente homóloga de la patente N.º 4 en el país C **abandonada: ya no está en vigor**

generan

el Componente Z

La invención del Componente Z parece haber entrado en el dominio público en el país C en 2015, cuando la única patente que abarcaba esa invención dejó de tener fuerza ejecutoria. Por lo tanto, en el país C, en 2020, la invención del Componente Z parece estar en el dominio público.

Ejemplo didáctico 6: La dedicación al dominio público no implica que la invención se pueda utilizar libremente

País D. Se elaboró una cartera de patentes a partir de la patente N.º 4 que abarca la invención del Componente Z, la cual incluye una patente homóloga en el país D. El titular de la patente dedicó al dominio público la patente homóloga de la patente N.º 4 en el país D en 2016, en respuesta a una crisis local. Como consecuencia, los derechos de patente de la patente homóloga de la patente N.º 4 en el país D dejaron de tener fuerza ejecutoria en 2016.

El componente Y, un producto químico asequible que se utiliza con muchos fines, está patentado en el país D. La patente homóloga de la patente N.º 2 en el país D sigue en vigor, y vence el 11/11/2026. El componente X y el método de mezcla no se patentaron nunca en el país D.

En 2018, los derechos de patente que amparan la invención en el país D son:

El Componente X

y

el Componente Y → Patente homóloga de la patente N.º 2 en el país D (vence el 11/11/2026)

mezclados

bajo calor y presión

generan

el Componente Z → Patente homóloga de la patente N.º 4 en el país D (vence el 12/12/2030)

La patente dedicada al dominio público en 2016 ya no está en vigor

Como se observa, aunque la patente para la invención del Componente Z se dedicó al dominio público en 2016, una patente dominante que abarca una de las características de la invención esta todavía vigente. Por lo tanto, la utilización de la invención del Componente Z no es necesariamente libre en el país D en 2018.

Es importante entender que la renuncia y la dedicación al dominio público no conllevan necesariamente que una invención esté en el dominio público y se pueda utilizar libremente, dado que otras patentes que abarcan características de la invención (patentes dominantes) pueden estar aún en vigor. Si algunas características de la invención todavía están cubiertas por patentes dominantes, la invención que se “dedica al dominio público” no se podrá utilizar libremente mientras una patente dominante siga en vigor. Es decir, la renuncia o la dedicación al dominio público por el titular de una patente no afecta a los derechos de patente vigentes de otros titulares de patentes. El ejemplo didáctico 6 proporciona información más detallada al respecto.

La inclusión en una “base de datos de dominio público” no implica que una invención se pueda utilizar libremente

Algunos países, como Chile y México, han creado catálogos o bases de datos de búsqueda de “patentes en el dominio público” que incluyen patentes que han dejado de tener fuerza ejecutoria antes de que finalice su plazo íntegro de protección por falta de pago de las tasas de renovación, invalidación, retirada u otras razones. Si una patente que aparece en una de esas bases de datos ha vencido, o ha dejado de tener fuerza ejecutoria antes del fin de su plazo íntegro de protección, los derechos de patente concedidos a la patente ya no están en vigor. Sin embargo, la invención no está necesariamente en el dominio público, dado que otras patentes dominantes que abarcan características de la invención pueden estar todavía vigentes.

La ausencia de una patente homóloga en un país no implica que la invención se pueda utilizar libremente en ese país

Una invención puede patentarse en determinados países en los que el titular de la patente tiene pensado utilizarla. Como resultado, los derechos de patente que amparan la invención pueden existir en algunos países y no en otros. Para buscar una “familia” de patentes homólogas en todo el mundo, se puede utilizar información basada en las identificaciones de las patentes de una máquina o un producto patentado, o patentes que figuran en las etiquetas o los embalajes asociados, o en un informe sobre una invención útil. Puede llegarse a la conclusión de que no hay patentes homólogas en países en los que se desea utilizar la invención. Sin embargo, la invención no está necesariamente en el dominio público en esos países, dado que otras patentes que abarcan características de la invención pueden estar todavía vigentes.

El permiso del titular de una patente no implica que una invención se pueda utilizar libremente

El titular de una patente puede conceder permiso para que se utilice la invención patentada, generalmente en forma de licencia que especifica las condiciones de uso de la invención patentada. Al conceder una licencia, el titular de la patente (el “licenciante”) ha renunciado a sus derechos ejecutorios contra la persona a la que se le ha dado permiso para utilizarla (el “licenciario”), siempre que se cumplan las condiciones de la licencia. Si hay otras patentes dominantes que abarcan la invención objeto de la licencia, entre ellas patentes que son patentes dominantes de la patente licenciada, tal vez sea necesario obtener también el permiso de los titulares de las patentes dominantes. Esas cuestiones se abordan habitualmente en las negociaciones de concesión de licencias y no se analizarán en la presente guía.

Otros derechos de PI pueden influir en la capacidad de utilizar la invención

Puede haber otros derechos de PI asociados a una invención, como derechos de marca, derechos de dibujos o modelos industriales o derechos de autor, y esos derechos pueden seguir en vigor después de que venzan las patentes que abarcan la invención o de que estas dejen de tener fuerza ejecutoria. Aunque esos derechos de PI no protegen la misma materia que las patentes, pueden influir en la capacidad de utilizar libremente la invención. En la presente guía *no* se tienen en cuenta los derechos de PI distintos de las patentes, pero debería tenerse en cuenta que puede haber otros derechos de PI asociados a una invención, y que esos derechos de PI pueden variar de un país a otro y con el tiempo. Por lo tanto, puede ser necesario solicitar el permiso de los titulares de los derechos de PI distintos de las patentes para poner en práctica una invención según lo previsto.

La importancia del dominio público

La importancia del dominio público es ampliamente reconocida por las oficinas de patentes, las juntas de apelación, los tribunales y otras instancias decisorias que intentan garantizar que el público pueda saber lo que está en el dominio público y confiar en ello. La mayoría de los sistemas de patentes exigen una divulgación pública clara y completa de información suficiente para que una oficina de patentes pueda:

- determinar lo que un inventor ha inventado;
- decidir si la invención que se reivindica cumple los requisitos legales para su patentabilidad;

- definir los límites legales de cualquier derecho de patente exclusivo concedido en las reivindicaciones de una patente;
- proteger el derecho del público a saber lo que está en el dominio público y poder confiar en ello.

A pesar de la ausencia de leyes y reglamentos de patentes que aborden de forma directa las cuestiones del dominio público, las oficinas de patentes y los tribunales de muchos países han elaborado orientaciones útiles para proteger el dominio público, sobre todo al exigir notificación pública, divulgación completa y reivindicaciones precisas. Por ejemplo, las leyes de patentes de los Estados Unidos establecen que cada reivindicación de patente debe:

“informar de forma precisa a los expertos en la materia de los límites de la materia protegida” de modo que “la reivindicación ponga en conocimiento del público el alcance del derecho de exclusión del titular de la patente” y “el público esté informado de los límites de lo que constituye una infracción de la patente”.³

El dominio público también está protegido por excepciones de uso público y de venta que sirven para “desalentar ‘la eliminación de invenciones del dominio público que el público, justificadamente, crea que están disponibles libremente’”.⁴ La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) señala que la concesión de una patente a partir del descubrimiento de una propiedad desconocida o inherente a una invención anterior de dominio público “destituye al público de lo que está en el dominio público en virtud de su inclusión en el estado de la técnica o de su obiedad”.⁵ Otra doctrina de las patentes que protege el interés del público sobre el dominio público es la “regla de recuperación” (*recapture rule*), que prohíbe la reexpedición de patentes para “recuperar” la materia reivindicada anteriormente a la que se renunció en una solicitud para obtener la patente original.⁶ La regla de divulgación-dedicación es otra doctrina que protege el derecho del público a saber qué materia divulgada en una patente está protegida por los derechos de patente y qué materia está dedicada al público.

2.4 Un enfoque viable en relación con las cuestiones que suscita el dominio público: búsqueda y análisis de documentos de patente publicados

Una persona que desea utilizar una invención también desea saber si existen (y si tienen fuerza ejecutoria)

derechos de patente que protejan el uso previsto de la invención. En muchos casos, querrá saber si la invención está en el “dominio público”. Como se mencionó anteriormente, el dominio público de una invención es diferente en cada país en cada momento, y la cuestión de los derechos de patente y el dominio público debe abordarse en relación con cada país en el que se prevé utilizar la invención, durante el período de tiempo en el que se prevé utilizar la invención (por ejemplo, cuando se prevé comenzar a utilizar un proceso o a vender un producto en ese país). Se puede abordar esa tarea mediante la búsqueda de las divulgaciones en los documentos de patente publicados y el análisis posterior de los documentos potencialmente relevantes para considerar los derechos de patente y el dominio público con respecto a esa invención.

La estructura y el contenido de los documentos de patente facilitan la búsqueda

La estructura y el contenido de los documentos de patente facilitarán este enfoque. Los documentos de patente proporcionan información que es útil de dos maneras distintas:

- como información jurídica que se puede utilizar para buscar y analizar los derechos de patente relacionados con una invención;
- como información técnica y estratégica sobre invenciones que pueden ser utilizadas libremente por cualquier persona para mejorar su comprensión técnica y tomar decisiones, por ejemplo, en materia de investigación, desarrollo, patentes o planificación comercial.⁷

Los documentos de patente tienen una estructura normalizada que posibilita la búsqueda con diferentes datos. Los expedientes electrónicos de los documentos de patente publicados suelen facilitar todo el registro de la patente como fuente de información susceptible de búsqueda. Es importante tener en cuenta que todos los derechos de PI que abarquen obras creativas detalladas en los documentos de patente deben ser respetados. Por ejemplo, los derechos de autor pueden surgir en dibujos, gráficos, códigos informáticos o en parte o en la totalidad del texto de la memoria descriptiva, al tratarse de obras creativas originales fijadas en un medio material.

Los documentos de patente suelen citar otra bibliografía que puede ser de interés, y en ocasiones incluyen enlaces que permiten acceder a información adicional. Los sistemas de clasificación ofrecen formas de encontrar patentes conexas que pueden

utilizar palabras diferentes para describir características técnicas similares. Por último, dado que la invención patentada se define en las reivindicaciones, los documentos de patente proporcionan información que podría utilizarse para identificar la materia que queda *fuera* del alcance de las reivindicaciones y que puede ser de dominio público, como las invenciones adicionales o alternativas que se divulgaron en la memoria descriptiva pero que no se reivindicaron, o la materia que fue objeto de una renuncia específica.

La opción de buscar en las patentes que vencieron al final de su plazo íntegro de protección

Se puede identificar fácilmente invenciones que estén en el dominio público buscando invenciones que se divulgaron en documentos de patente cuya presentación y publicación tuvo lugar hace tanto tiempo que se puede inferir de manera fiable que los derechos de patente en todos los países han vencido al final del plazo de protección de la patente, junto con las patentes dominantes que abarcaran alguna característica de la invención.

Este enfoque tal vez no sea conveniente para las patentes de utilidad cuyo plazo de protección es de 20 años desde la fecha de presentación (o mayor, si se conceden prórrogas), puesto que solo se identificarían las invenciones que utilizan tecnología que se divulgó hace al menos 20 años. Para ese enfoque sería necesario llevar a la práctica una invención exactamente como se describe y reivindica en una patente que tiene más de 20 años de antigüedad. Dado que la mayoría de las invenciones *actuales* comportan la utilización de tecnología *actual*, es esencial examinar los derechos de patente relacionados con la tecnología actual.

Este enfoque puede ser útil de una manera distinta en relación con otros instrumentos, como los modelos de utilidad, las pequeñas patentes, los modelos de innovación o las minipatentes, los cuales tienen plazos de protección más cortos, de 5 a 15 años. En función de las circunstancias, puede ser de ayuda buscar en las bases de datos otros instrumentos, como los modelos de utilidad o las pequeñas patentes, que hayan vencido al final de su plazo íntegro de protección, pero que sigan representando una tecnología útil.

Repaso

Una “invención” es “un producto o proceso que, por lo general, ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema”; puede emplear productos, procesos y conocimientos

nuevos o existentes, y puede incluir nuevas combinaciones de productos o procesos existentes.

Una patente es un derecho exclusivo concedido para una invención.

Los derechos de patente están limitados en cuanto a los siguientes aspectos:

- **alcance:** las reivindicaciones en una patente definen el alcance de los derechos de patente;
- **lugar:** los derechos tienen fuerza ejecutoria solo en el país donde fueron concedidos o validados;
- **duración:** las patentes se conceden por un plazo fijo.

El titular de una patente puede hacer valer su patente, lo que significa que tiene derecho a excluir a otros de poner en práctica la invención patentada.

El análisis de infracciones se utiliza para investigar si las acciones de otros (personas ajenas al titular de la patente) podrían poner en práctica una invención patentada.

Una nueva invención puede basarse en varias invenciones anteriores, entre ellas algunas patentadas anteriormente; por consiguiente, una invención puede estar protegida por varias patentes.

Una patente existente que abarca incluso una sola característica de una nueva invención puede repercutir en la capacidad de utilizar libremente la nueva invención completa según lo previsto.

Por lo general, los derechos de patente solo se solicitan en los países en los que se pretende utilizar la invención; en consecuencia, los derechos de patente existirán en algunos países, pero no en otros.

Una invención de dominio público es aquella que no está protegida por ningún derecho de patente con fuerza ejecutoria en un país concreto en un momento determinado; una invención puede ser de dominio público en un país pero no en otro, por lo que la cuestión de los derechos de patente y el dominio público debe tratarse por separado en cada país en el que se vaya a utilizar la invención.

3. Determinación de la libertad de acción

En la presente guía se explica cómo se examinan los derechos de patente relacionados con una invención

mediante un enfoque basado en los principios y las prácticas para determinar la libertad de acción. La determinación de la libertad de acción entraña un proceso de varias etapas para investigar si una acción específica puede ser llevada a cabo de manera que no parezca infringir ninguna patente con fuerza ejecutoria de la que es titular un tercero. Las determinaciones de la libertad de acción se realizan cuando alguien desea poner en práctica una invención definida adecuadamente en uno o más países a partir de un momento determinado, y desea averiguar si tiene libertad de acción para poner en práctica la invención como ha previsto. Esto es, quiere saber si existe o no una patente con fuerza ejecutoria con reivindicaciones que pudieran abarcar el uso previsto de la invención, en alguno de los países concebidos, durante el período planificado.

3.1 Principios y prácticas de la determinación de la libertad de acción: Tres etapas

La determinación de la libertad de acción requiere un conocimiento práctico de cómo se crean, interpretan y hacen valer los derechos de patente, de modo que se pueda llevar a cabo una búsqueda y un análisis de la literatura de patentes para determinar si existen patentes con fuerza ejecutoria que parecen amparar el uso previsto de una invención y, en caso afirmativo, dónde y cuándo es probable que esas patentes estén en vigor.

La determinación de la libertad de acción se lleva a cabo en tres etapas:

1. Recopilación de información sobre la invención que se busca y los planes para utilizarla (identificación de las necesidades de información).
2. Búsqueda en la literatura de patentes publicada para encontrar documentos de patente potencialmente relevantes (búsqueda de la libertad de acción).
3. Análisis del alcance de las reivindicaciones y de la situación jurídica de las patentes encontradas en la búsqueda de la libertad de acción (análisis de la libertad de acción) para evaluar los derechos de patente existentes que podrían repercutir en la libertad de utilizar la invención según lo previsto.

3.2 Un modelo QUÉ-DÓNDE-CUÁNDO para determinar la libertad de acción

En la guía se presenta un modelo QUÉ-DÓNDE-CUÁNDO para determinar la libertad de acción,

basado en el hecho de que las patentes tienen un alcance limitado que definen sus reivindicaciones, límites geográficos y límites temporales. Como se puede observar en la figura 1, el modelo QUÉ-DÓNDE-CUÁNDO se utiliza en todas las etapas de la determinación de la libertad de acción para seleccionar y organizar la información.

Se partirá de un supuesto en el que un cliente divulga una nueva invención: un proceso o un producto que el cliente ha identificado como una invención, que se distingue por una combinación de características técnicas. El cliente también divulga sus planes para utilizar la invención en uno o más países durante un período específico. Por ejemplo, el cliente ha desarrollado una nueva forma de diagnosticar una enfermedad, y un kit para efectuar el diagnóstico, y quiere fabricar y vender kits de diagnóstico en China, la India, Kenya y México a partir de 2020.

La primera etapa consiste en reunir información sobre la invención y el uso previsto de la invención por el cliente, y organizarla en un formato que le permita a usted definir QUÉ es la invención del cliente, DÓNDE tiene pensado el cliente utilizar la invención (y cómo) y CUÁNDO.

La siguiente etapa consiste en deconstruir la invención en sus partes y características esenciales, para elaborar descripciones genéricas de QUÉ es cada característica de la invención. Se determina DÓNDE es necesario buscar, y CUÁNDO tiene pensado el cliente utilizar la invención en cada país (el período). Se preparan los datos para las búsquedas (palabras clave y símbolos de clasificación de patentes), se eligen bases de datos de patentes, se elaboran estrategias de búsqueda, se buscan bases de datos de patentes y se revisan todos los documentos de patente potencialmente relevantes encontrados en la búsqueda.

En la tercera etapa, se analizará o “interpretará” cada reivindicación de patente para determinar en QUÉ consiste la invención patentada. A continuación, se compara la reivindicación interpretada con la invención del cliente y se intenta determinar si la reivindicación abarcaría la invención del cliente. También se tratará de determinar la situación jurídica de cualquier patente de interés, para establecer si el titular de la patente tiene derechos de patente con fuerza ejecutoria que pudieran repercutir en lo QUE el cliente prevé hacer con la invención, en algún país DONDE el cliente tenga pensado usar la invención, CUANDO el cliente tiene previsto utilizarla.

Figura 1: Determinación de la libertad de acción a partir del modelo QUÉ-DÓNDE-CUÁNDO

Objective	Sample interview questions
Identifique las necesidades de información y describa la invención ↓	<ul style="list-style-type: none">– Entreviste al cliente para conocer:<ul style="list-style-type: none">· En QUÉ consiste la invención y QUÉ es lo que el cliente piensa hacer con ella· DÓNDE prevé el cliente utilizar la invención· CUÁNDO tiene previsto el cliente utilizar la invención– Elabore un informe resumido en que se describa la invención y los planes del cliente para utilizarla, con información en un formato adecuado para su uso en la búsqueda de la libertad de acción.
Búsqueda de la libertad de acción ↓	<ul style="list-style-type: none">– Utilice el informe resumido a fin de preparar los datos para la búsqueda de la libertad de acción:<ul style="list-style-type: none">· QUÉ. Defina las características con palabras clave; busque códigos de clasificación de patentes (códigos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP)) para la invención; identifique las características no textuales.· DÓNDE. Determine los países que se incluirán en la búsqueda y los idiomas necesarios.· CUÁNDO. Defina los períodos para la búsqueda, si los hubiera.– Encuentre bases de datos y herramientas que le puedan ser de ayuda para la búsqueda.– Prepare las estrategias de búsqueda, por ejemplo, secuencias de búsqueda con palabras clave en combinación con códigos de la CIP.– Haga las búsquedas de la libertad de acción. Revise, afine y repita, según sea necesario.– Seleccione los documentos de patente potencialmente relevantes para análisis ulteriores.– Elabore el informe de búsqueda de la libertad de acción con el resumen de la búsqueda y los resultados de esta.
Análisis de la libertad de acción	<ul style="list-style-type: none">– Lleve a cabo análisis de la libertad de acción oficiosos para todos los documentos de patente potencialmente relevantes encontrados en la búsqueda de la libertad de acción:<ul style="list-style-type: none">· Análisis de infracciones. Interprete el alcance de las reivindicaciones y compare la invención del cliente con las reivindicaciones interpretadas. ¿Alguna de las reivindicaciones parece abarcar la invención del cliente?· Determinación de la situación jurídica. ¿Hay derechos de patente con fuerza ejecutoria o posibles derechos futuros? En caso afirmativo, ¿en qué países y durante qué períodos?– Prepare el informe final. ¿En el análisis de la libertad de acción se encontraron patentes con fuerza ejecutoria que podrían repercutir en lo QUE el cliente tiene pensado hacer con la invención, en algún país DONDE el cliente prevé usar la invención, CUANDO el cliente tiene previsto utilizarla?– En el informe final se deberían indicar los análisis y las conclusiones técnicas y <i>no</i> se debería utilizar lenguaje jurídico.– En el informe final se deberían analizar los riesgos asociados a la determinación de la libertad de acción.

3.3 Posibles resultados de la determinación de la libertad de acción

Una determinación de la libertad de acción puede dar lugar a varios resultados en función de la invención que se esté considerando y de los planes del cliente para utilizarla.

Una posibilidad es que en la determinación de la libertad de acción se encuentren una o más patentes con fuerza ejecutoria con reivindicaciones que se puede interpretar que abarcan el uso previsto de la invención por el cliente en un país. Es posible que el cliente tenga que considerar opciones como solicitar el permiso del titular o titulares de la patente mediante la concesión de licencias o el intercambio de tecnología (empresas conjuntas), o cambiar sus planes. Tal vez sea necesario que un profesional del Derecho cualificado o un profesional especializado en patentes del país o los países en los que se hayan concedido esas patentes tenga que llevar a cabo una interpretación más detallada y determinar la libertad de acción.

Otra posibilidad es que en la determinación de la libertad de acción *no* se encuentre ninguna patente que pudiera ser un obstáculo para el uso previsto de la invención por el cliente en un país. Por ejemplo, en la búsqueda de la libertad de acción no se encuentra ningún documento de patente potencialmente relevante, o en la búsqueda de la libertad de acción se encuentran documentos de patente potencialmente relevantes, pero el análisis de la libertad de acción pone de manifiesto que ninguna de las reivindicaciones parece abarcar la invención del cliente. Otro supuesto es que en la búsqueda de la libertad de acción se encuentren documentos de patente potencialmente relevantes y el análisis de la libertad de acción determina que varias reivindicaciones de las patentes parecen abarcar el uso previsto de la invención por el cliente, pero la determinación de la situación jurídica pone de relieve que esas reivindicaciones se encuentran en patentes que ya no están en vigor porque han vencido o han dejado de tener fuerza ejecutoria. Ninguno de los ejemplos anteriores garantiza que la invención del cliente esté en el dominio público o se pueda utilizar libremente por cualquier otro motivo. Sin embargo, el cliente puede decidir interpretar ese resultado como favorable y proceder con sus planes para utilizar la invención.

En algunos casos, no se puede hacer una determinación concluyente de la libertad de acción debido a factores como el alcance incierto de la reivindicación, factores inciertos o desconocidos relacionados con

la invención del cliente, o la situación jurídica inespecífica de los documentos de patente.

3.4 Objetivos y usos de una determinación de la libertad de acción

Como sugiere el término "libertad", uno de los objetivos de la determinación de la libertad de acción es buscar circunstancias en que la invención pueda ponerse en práctica fuera del ámbito de cualquier derecho de patente de un tercero. Este objetivo no se alcanzará necesariamente, puesto que al determinar la libertad de acción se pueden encontrar patentes que planteen posibles cuestiones relacionadas con la libertad de acción.

Por lo tanto, el objetivo principal al determinar la libertad de acción es que trasciendan los derechos de patente vigentes o futuribles que puedan ser relevantes para el uso previsto de la invención. Si tiene conocimiento de los posibles problemas relacionados con la libertad de acción, su cliente puede tomar decisiones sobre cómo actuar. El cliente puede considerar la posibilidad de solicitar una licencia a los titulares de las patentes. Puede contemplar la posibilidad de introducir cambios en la invención o en la forma en que la utilizará, por ejemplo, rediseñando una característica de la invención, eliminando uno o más países de su plan de negocios, o retrasando el lanzamiento en uno o más países hasta que hayan vencido determinadas patentes. Puede buscar asesoramiento jurídico para determinar si existen exenciones o excepciones que se apliquen a sus circunstancias. Si una patente parece ser un obstáculo potencial para poner en práctica la invención según lo previsto, el cliente puede decidir impugnar la patente, en un intento por retirar la patente mediante su invalidación o la pérdida de su fuerza ejecutoria de otro modo.

3.5 Puede ser necesario actualizar o modificar las determinaciones de la libertad de acción

Una determinación de la libertad de acción puede quedarse obsoleta o acabar siendo intrascendente o discutible. Dado que una determinación de la libertad de acción se basa en la información actual para predecir el resultado futuro de un hipotético contencioso que se podría producir si se formulara una acusación de infracción, el carácter impredecible de los acontecimientos futuros podría hacer que una determinación de la libertad de acción se quede obsoleta, o que dé lugar a un resultado diferente. Por lo tanto, puede ser

necesario actualizar las determinaciones de la libertad de acción para encontrar documentos que no se habían publicado cuando se llevó a cabo una determinación anterior.

4. Incertidumbre, error potencial, riesgos y limitaciones de la determinación de la libertad de acción

En un sistema ideal, se utilizaría una definición completamente precisa de la invención en un proceso de búsqueda y análisis totalmente exhaustivo en el que se determinarían de forma fiable todas y cada una de las patentes que abarcaran el uso previsto de la invención. En ese sistema ideal, si no se encontrara ningún derecho de patente que amparara el uso previsto de la invención, se extraería como conclusión que la invención es de dominio público, a los fines de utilizar la invención según lo previsto, en un país determinado, durante un período concreto.

En la práctica, la determinación de la libertad de acción entraña incertidumbre y errores potenciales en cada etapa (véase el módulo V), de modo que puede resultar difícil concluir con seguridad que una invención que utiliza la tecnología actual es de dominio público o puede usarse libremente de otro modo.

La incertidumbre o el error técnico pueden surgir de la forma en que se caracteriza la invención, de la forma en que se caracteriza la divulgación técnica en los documentos de patente y de la forma en que se introduce y se recupera la información de las bases de datos. La exactitud de la búsqueda de la libertad de acción depende de factores como la calidad y el contenido de las bases de datos utilizadas en la búsqueda, de la oportunidad de los contenidos de las bases de datos, de la exactitud de los datos para la búsqueda, del alcance de la búsqueda y la calidad de las herramientas de apoyo, como las funciones de traducción o de expansión. También hay incertidumbre o errores en relación con el análisis de infracciones, debido a los cambios continuos en las reglas y normas en todo el mundo. La situación jurídica de un documento de patente puede ser incierta e inespecífica. Aunque las herramientas que se presentan en la guía pueden ser extremadamente útiles, es importante reconocer tanto sus virtudes como sus limitaciones.

La determinación de la libertad de acción se circunscribe a tratar de identificar y analizar los documentos de patente para examinar las patentes (o su ausencia) que abarcan la invención. La determinación de la

libertad de acción *no* aborda cuestiones como si una invención puede ser utilizada sin obtener el permiso del titular de una patente dominante porque se podría aplicar una excepción o una exención a un conjunto específico de hechos en virtud de las leyes o las doctrinas jurídicas de un país determinado. Por ejemplo, algunos países pueden conceder una “exención de investigación” (a veces llamada excepción de investigación, excepción de uso experimental o exención para uso médico) en determinadas circunstancias. En otros países, determinadas acciones pueden quedar comprendidas en la doctrina del “agotamiento de la patente” (a veces llamada doctrina de la primera venta), que permite al comprador seguir utilizando la invención patentada sin el permiso del titular de la patente, aunque la patente siga estando en vigor. Deben plantearse a un profesional del Derecho las preguntas relacionadas con posibles excepciones o exenciones, o la aplicabilidad del agotamiento de la patente.

La presente guía solo aborda la determinación de la libertad de acción en relación con los derechos de patente. Como ya se ha señalado, puede haber otros derechos de PI relacionados con la invención del cliente, como derechos de marca, derechos de dibujos o modelos industriales o derechos de autor, y esos derechos pueden seguir en vigor después de que las patentes que abarcan la invención hayan vencido o dejen de tener fuerza ejecutoria. Otros obstáculos que podrían repercutir en la forma en que se puede utilizar la invención son los controles reglamentarios, los controles de importación/exportación, las restricciones sobre el uso de los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales y las restricciones sobre la “propiedad tangible” que pueden figurar en los acuerdos de transferencia de material, los contratos de suministro (sobre todo de los componentes esenciales), los contratos de trabajo o los acuerdos de colaboración. Así pues, incluso si en una determinación de la libertad de acción no se encuentra ningún obstáculo relacionado con los derechos de patente de un tercero, puede haber otras restricciones a la libertad del cliente para utilizar la invención según estaba previsto.

Reconocimiento de las limitaciones y minimización del riesgo

La presente guía indica cómo se utilizan las herramientas para determinar la libertad de acción a fin de buscar y analizar la literatura de patentes. Establece cómo aplicar los principios generales de análisis de infracciones a los documentos de patente de varias jurisdicciones, y las normas generales para determinar

la situación jurídica de un documento de patente, independientemente de la jurisdicción, para poder realizar un análisis oficioso de la libertad de acción. El resultado del uso de esas herramientas es un informe final técnico que *no* constituye un dictamen jurídico ni una forma de asesoramiento jurídico o asesoramiento comercial. Dado que las determinaciones de la libertad de acción suelen ser llevadas a cabo por profesionales del Derecho que pueden dar un dictamen jurídico sobre si una patente parece que abarca o no la invención, es muy importante minimizar el riesgo destacando que el análisis de la libertad de acción que se llevará a cabo es oficioso. Debe comunicar al cliente que los resultados o los informes generados mediante las herramientas para determinar la libertad de acción que se establecen en la presente guía *no* sustituyen el asesoramiento de un profesional del Derecho. En el módulo V figura una descripción detallada de los riesgos, las limitaciones y las medidas de gestión de riesgos en relación con la determinación de la libertad de acción.

5. Otros usos de las herramientas para determinar la libertad de acción: identificar la materia que no amparan los derechos de patente y que puede proporcionar alternativas

Cuando utilice las herramientas para determinar la libertad de acción con el fin de examinar activamente los derechos de patente asociados a una invención, es posible que encuentre una materia que no amparan los derechos de patente y que podría representar formas alternativas de resolver un problema relacionado con la invención del cliente. Por ejemplo, un documento de patente puede divulgar varias invenciones distintas, pero solo una de las invenciones divulgadas fue patentada.

Si encuentra patentes con problemas potenciales, su cliente puede considerar formas alternativas de resolver los problemas que están siendo subsanados por su invención, de modo que esas patentes ya no abarquen la nueva invención. Es posible que usted sea capaz de proporcionar información sobre alternativas que se divulgaron pero que no se reivindicaron y que pueden quedar comprendidas en la “regla de divulgación-dedicación” mencionada anteriormente.

Si su cliente quiere considerar la introducción de cambios en su invención, será importante decidir si es necesaria una nueva determinación de la libertad de acción. La determinación original de la libertad de

acción está diseñada para buscar patentes con reivindicaciones que podrían abarcar la invención del cliente como se definía originalmente. Si el cliente desea modificar la invención para utilizar alternativas, la invención modificada puede ser diferente de la invención de la búsqueda original de la libertad de acción. Puede ser necesaria una nueva determinación de la libertad de acción para la invención modificada.

6. Conclusión

Para utilizar el enfoque indicado en la presente guía, será necesario que utilice las capacidades que ya posee y que aprenda otras nuevas. El enfoque requiere capacidades en la búsqueda de patentes para encontrar documentos de patente relevantes, capacidades técnicas para interpretar los documentos de patente y capacidades analíticas para sintetizar los hallazgos y concluir si se han encontrado o no reivindicaciones que puedan abarcar el uso previsto de la invención por el cliente. Aprenderá a utilizar los principios y las herramientas de la libertad de acción según se indica en la presente guía como ayuda al objetivo de identificar las invenciones que están en el dominio público. Conocerá además las limitaciones y las incertidumbres asociadas al enfoque de la libertad de acción, para comprender por qué no se puede garantizar la exactitud de su búsqueda, análisis y conclusiones, por qué puede ser difícil determinar la situación de una invención con respecto al dominio público y por qué no hay garantía de que se puedan identificar de manera concluyente las invenciones que están en el dominio público.

Al utilizar los principios y las herramientas de la libertad de acción para investigar los derechos de patente en torno a una invención, puede proporcionar a un cliente información que le ayudará a tomar decisiones fundamentadas sobre los planes que tiene para utilizar una invención. El uso de las herramientas indicadas en la guía puede serle de ayuda para identificar las invenciones que están en el dominio público, así como para gestionar los riesgos derivados de las incertidumbres asociadas a la tarea de identificar las invenciones de dominio público.

Repaso

La determinación de la libertad de acción es un proceso de varias etapas en el que se investiga si una invención propuesta puede ponerse en práctica sin infringir ninguna patente con fuerza ejecutoria de la que es titular un tercero.

El modelo QUÉ-CUÁNDO-DÓNDE es un enfoque para determinar la libertad de acción que se puede utilizar en cada etapa del proceso para identificar y organizar la información.

Los documentos de patente potencialmente relevantes encontrados en una búsqueda de la libertad de acción deberían analizarse para evaluar si se podría interpretar que alguna de las reivindicaciones abarca la invención propuesta, y para determinar si el documento otorga algún derecho de patente con fuerza ejecutoria en un país y en un momento en el que el cliente tiene previsto utilizar su invención.

Es posible que sea necesario actualizar las determinaciones de la libertad de acción a medida que se publiquen nuevos documentos de patente y entren en vigor nuevas patentes; puede ser necesaria una nueva determinación de la libertad de acción si se introducen modificaciones en una invención propuesta.

Las incertidumbres y los errores potenciales asociados a la determinación de la libertad de acción conllevan que pueda ser difícil extraer con seguridad la conclusión de que una invención que utiliza la tecnología actual se puede utilizar libremente, concretamente que la invención es de dominio público.

Puede haber otros obstáculos para utilizar libremente una invención según lo previsto, como otros derechos de PI u obligaciones contractuales o reglamentarias, los cuales pueden seguir en vigor después de que las patentes potencialmente relevantes hayan dejado de tener fuerza ejecutoria, y pueden seguir repercutiendo en la forma en que se puede utilizar una invención.

Módulo II. Identificación de las necesidades de información sobre tecnología

1. Introducción

El presente módulo proporciona orientación para recopilar información de un cliente sobre su uso planificado de una invención y, a continuación, organizar la información en un formato que se pueda utilizar como punto de partida para la búsqueda y el análisis de la libertad de acción. Necesitará información suficiente para:

- describir la invención completa;
- identificar las características de la invención;
- indicar dónde y cuándo tiene pensado el cliente utilizar la invención;
- preparar un conjunto inicial de palabras clave y parámetros de búsqueda para una búsqueda de la libertad de acción.

El presente módulo presenta técnicas y capacidades para llevar a cabo esas tareas.

Objetivos didácticos

Una vez que haya terminado este módulo, debería saber cómo realizar las siguientes tareas:

- Entrevistar a los clientes para recopilar información técnica y comercial de interés sobre el uso previsto de una invención, y organizar la información recopilada en la entrevista.
- Realizar un análisis de seguimiento para identificar las características de la invención y redactar reivindicaciones de patente en las que se recojan las características esenciales de la invención.
- Interpretar la información comercial para determinar los lugares y los períodos de utilización de la invención.
- Recopilar un conjunto inicial de frases y palabras clave para utilizarlas en las búsquedas en las bases de datos de patentes.
- Utilizar la información obtenida del cliente, y su análisis de seguimiento, para preparar un informe resumido que será utilizado en el proceso de búsqueda y análisis de la libertad de acción.

Consejo práctico

Puede utilizar la figura 2 como documento de trabajo, pues en él figuran las preguntas que ha de formular en una entrevista y tiene espacio para anotar las respuestas del cliente. Sin embargo, debido a que los clientes se acercarán a usted con varios supuestos que pueden requerir diferentes técnicas y objetivos en la entrevista, recuerde que algunas de esas preguntas de ejemplo tal vez no sirvan para todos los clientes, y que en algunas circunstancias pueden ser apropiadas otras preguntas y esferas temáticas.

2. Información que ha de obtener del cliente

Recopilará información de un cliente durante una o más entrevistas, y quizás también mediante la revisión de los documentos que el cliente pueda proporcionarle, como un resumen de la invención, los resultados del uso de la invención, dibujos o diagramas, informes de laboratorio y documentos de índole comercial.

La recopilación de información en esta etapa debería centrarse en la invención del cliente y en sus planes para utilizarla. Debe recopilar información técnica sobre la invención para poder diseñar y realizar búsquedas de la libertad de acción, como se describe en el módulo III. Debe recopilar información comercial sobre los planes de su cliente para utilizar la invención, a fin de poder acotar la búsqueda de la libertad de acción a los países en los que el cliente tiene previsto utilizar la invención, y a los períodos en los que el cliente tiene pensado utilizarla.

A continuación, aprovechará su experiencia en materia de PI y patentes para preparar un informe resumido en el que describa en qué consiste la invención, las características que la distinguen y la forma en que el cliente tiene previsto utilizarla. Es muy recomendable que intente describir la invención redactando reivindicaciones de patente en las que se recojan las características esenciales de la invención. El informe resumido constituirá la base para diseñar y efectuar la búsqueda de la libertad de acción, que se describe en el siguiente módulo.

Las preguntas estratégicas de la entrevista y sus objetivos se ilustran en el conjunto de preguntas de ejemplo de la figura 2.

Con esas preguntas, recopilará dos tipos de información:

- información técnica que le permita diseñar la búsqueda correcta para la invención;
- información comercial que aumenta la precisión y la eficiencia de la búsqueda.

2.1 Información técnica

Para obtener información técnica relevante sobre la invención, debería partir del punto de vista de que *una invención debería ser una solución a un problema, concretamente una solución técnica a un problema.*

Eso significa que desea conocer el “problema” que su cliente está tratando de resolver y las características que tienen efectos técnicos que contribuyen a lograr la “solución técnica” a ese problema. Es importante saber qué características son las *características esenciales* que generan los efectos técnicos necesarios para que la invención resuelva el problema, y qué características son opcionales. Debería examinar con su cliente formas alternativas o equivalentes de poner en práctica la invención y recopilar los documentos apropiados que puedan ser de ayuda en el proceso.

También querrá determinar los antecedentes y el contexto de la invención, como las razones y la motivación del cliente para perseguir esa invención, y el historial de otras tentativas de abordar los mismos

Figura 2: Preguntas de ejemplo para recopilar información sobre la invención del cliente

Objetivo	Preguntas de ejemplo para la entrevista
Parte A: Información técnica: Visión general de la invención, detalles y antecedentes	
1. Visión general: objetivo, finalidad, planes	¿Cuál es el problema que se aborda o resuelve? ¿Cuál es el objetivo o finalidad de la invención?
Problema por resolver	<ul style="list-style-type: none"> – ¿Qué espera lograr el cliente con sus planes para utilizar la invención? – Para un inventor: ¿En qué se inspiró para desarrollar esta invención? – Para un cliente interesado en desarrollar ulteriormente la invención, comercializarla o distribuirla: ¿Qué fue lo que inspiró o atrajo al cliente a este proyecto?
2. Descripción técnica de la invención	Describe la invención desde el punto de vista técnico.
A. Sectores técnicos y tipos de invención	<p>A. Descripción técnica general:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ¿Cuál es el sector técnico de la invención? – ¿Qué tipos de invención utiliza el cliente para abordar el problema? ¿Dispositivo? ¿Proceso? ¿Producto?
B. Detalles técnicos de la invención	<p>B. Descripción técnica detallada:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Describa la invención de principio a fin. <ul style="list-style-type: none"> · ¿Qué componentes se utilizan? · ¿Cuáles son las etapas que se dan en la invención?
Componentes y etapas	– ¿Cómo interactúan (funcionan en conjunto) los componentes y las etapas en la invención?
Relaciones técnicas entre los componentes y partes: de carácter físico, temporal o funcional	<ul style="list-style-type: none"> · ¿Cuáles son las interacciones entre los componentes? · ¿Cuáles son las interacciones entre las etapas? · ¿Cuáles son las interacciones entre los componentes y las etapas? · ¿Cuándo tienen lugar estas interacciones durante la puesta en práctica de la invención?
Resultado final	<ul style="list-style-type: none"> – ¿Cuál es el resultado final de la invención? – ¿Cómo resuelven el problema y/o cumplen con la finalidad los efectos técnicos de los componentes y etapas?
3. Características esenciales	¿Qué es necesario para que la invención funcione (es decir, sus características esenciales)? <ul style="list-style-type: none"> – ¿Cuáles son los componentes y las etapas necesarios? – ¿Qué interacciones son necesarias?
4. Características opcionales	¿Qué componentes o etapas pueden incluirse, pero no son necesarios para poner en práctica de la invención (es decir, sus características opcionales)?
5. Características funcionales (pueden ser características esenciales o características opcionales)	¿La invención incluye una función que deba ejecutarse, o un resultado que tenga que conseguirse, sin que se definan los componentes o etapas que ejecutan la función o consiguen el resultado (es decir, las características funcionales)?
6. Límites significativos	¿El cliente ha definido límites significativos para los componentes, las etapas, las características o la invención en su conjunto?
Valores e intervalos críticos	<ul style="list-style-type: none"> – ¿La invención solo es aplicable a determinadas situaciones? <ul style="list-style-type: none"> · ¿La invención funciona solo cuando se utiliza un determinado tipo de componentes? · ¿La invención solo funciona cuando se ejecutan determinadas etapas de una manera concreta? · ¿Hay componentes o maneras de ejecutar las etapas que no deban utilizarse? – ¿Se han definido valores o intervalos críticos para alguno de los componentes o etapas?

7. Equivalentes y alternativas	¿Cuáles son las diferentes maneras de poner en práctica la invención? <ul style="list-style-type: none">- ¿Qué equivalentes y alternativos ha probado o considerado el cliente?<ul style="list-style-type: none">· ¿Qué se puede sustituir sin que se altere el resultado?· ¿Qué produce un resultado diferente cuando se sustituye?- ¿El cliente utiliza productos comerciales (como componentes) o procesos comerciales (como kits) para ejecutar las etapas?
Uso de productos o procesos comerciales	
8. Los documentos como fuente de información adicional; características no textuales	¿El cliente tiene documentos como una divulgación de la invención, dibujos, diagramas, estructuras químicas, secuencias, resultados de pruebas o labores de optimización, investigaciones sobre otros enfoques para resolver el problema o documentos comerciales no confidenciales relacionados con la realización, la fabricación o la venta? ¿Alguno de esos documentos pone de relieve características no textuales de la invención?
9. Antecedentes	¿Qué sabe el cliente acerca de cómo se ha abordado o resuelto el problema en el pasado? <ul style="list-style-type: none">- ¿Puede el cliente mencionar otras invenciones existentes que hayan abordado o resuelto el problema?- ¿Puede el cliente mencionar otras partes (empresas, personas o programas) que hayan intentado abordar o resolver el problema?- ¿Conoce el cliente la PI sobre la materia de otras partes?
Fuentes de otros términos de búsqueda; pueden indicar códigos de clasificaciones de patentes	
10. Diferencias y características distintivas	¿Cuáles son las principales diferencias entre la invención del cliente y otras invenciones o enfoques relacionados con el problema? <ul style="list-style-type: none">- ¿Cómo resuelve el problema la invención del cliente, en comparación con otros enfoques relacionados con el mismo problema o con problemas similares?- ¿Por qué decidió adoptar el cliente este enfoque para este problema?<ul style="list-style-type: none">· ¿Qué decisiones tomó para hacer las cosas de manera diferente?· ¿Cuál cree que es su contribución original?
Parte B: Información comercial: ¿Cuándo y dónde tiene pensado el cliente utilizar la invención?	
11. Dónde y cuándo	¿Qué piensa hacer el cliente con la invención? ¿En qué país o países, y cuándo? <ul style="list-style-type: none">- ¿Tiene previsto el cliente participar en el desarrollo y en las pruebas del producto?- ¿Tiene previsto el cliente fabricar el producto? ¿Dónde y cuándo?- ¿Tiene previsto el cliente vender un producto o conceder su uso bajo licencia? ¿Un dispositivo? ¿Un proceso o método? ¿Dónde y cuándo?- ¿Qué conversaciones está manteniendo, en su caso, con otras partes, como proveedores o distribuidores? ¿Dónde y cuándo?- Incluso si actualmente no tiene previsto operar en un mercado importante como los Estados Unidos de América, Europa, el Japón o China, ¿el cliente cree que existe la posibilidad de que haya interés en alguno de esos mercados? En caso afirmativo, ¿cuándo?
Países y períodos que se incluirán en la búsqueda	
Materia específica en relación con los países o los períodos	

problemas u otros similares. Al final de esta etapa, debería ser capaz de describir la invención y distinguir sus características, y tendrá un conjunto inicial de frases y palabras clave relacionadas con la invención, listas para ser utilizadas en la etapa de búsqueda de la libertad de acción.

Pregunta 1: Visión general de la invención y del problema por resolver

La recopilación de información técnica comienza con una visión general de la invención y del problema o problemas que aborda la invención. Las preguntas sobre los objetivos, la finalidad y las esperanzas del cliente contribuirán a que este explique los problemas que está tratando de resolver. Usted debería recopilar información relacionada con distintos aspectos del problema por resolver, incluidos tanto los aspectos técnicos como los comerciales, como el contexto social del problema y la razón por la que se tiene pensado utilizar la invención en determinados países.

Pregunta 2: Descripción técnica de la invención

Las preguntas de esta sección proporcionarán una visión general de los datos técnicos de la invención.

Pregunta 2.A: Descripción técnica general

Comience con una descripción amplia y exhaustiva de la invención que le permita resumir la invención y definir los sectores técnicos de la invención. En cuanto al sector técnico, le interesará ser lo suficientemente específico desde el punto de vista técnico para poder utilizar esa información en la etapa de búsqueda de la libertad de acción. Puede empezar pidiendo al cliente que defina las diversas esferas tecnológicas con las que está relacionada la invención y la finalidad de esta, y luego acotar las preguntas según sea necesario para llegar a un sector técnico que describa razonablemente la invención.

Por ejemplo, una sustancia derivada de bacterias, aplicada en forma de gel a una herida y luego secada con luz ultravioleta para formar un pegamento biocompatible que cierra la herida y es gradualmente reabsorbida por el cuerpo a medida que esta se cura, estaría asociada con las esferas tecnológicas de la medicina, la química, la microbiología y la física, y el sector técnico podría describirse mejor como “pegamento para cerrar heridas” o “pegamento biocompatible para cerrar heridas”.

Por otro lado, determine los tipos de invención: dispositivo (máquina, aparato), proceso (método) o producto (composición de la materia). En algunos casos, determinar el tipo de invención ofrece un enfoque útil. Por ejemplo, si se afirma que una invención versa sobre

“proporcionar cantidades variables de leche”, no se distingue entre una máquina dispensadora de leche controlable, un cartón de leche con varios compartimentos y una nueva forma de ordeñar una vaca, mientras que si se afirma que una invención versa sobre “un dispositivo accionado por monedas para dispensar cantidades variables de leche”, se describe un sector técnico que sirve de base para la búsqueda. Puede haber distintos tipos de invención, por ejemplo, un producto médico y un método para fabricarlo.

Pregunta 2.B: Descripción técnica detallada

Empiece por hacer que el cliente describa cómo se lleva a cabo la invención, pormenorizadamente, de principio a fin. Debería recopilar información específica sobre cómo funciona la invención haciendo que el cliente enumere los componentes y las etapas de la invención.

- Los **componentes** pueden ser ingredientes, compuestos químicos, estructuras, elementos estructurales, otros elementos, materiales, dispositivos, partes mecánicas, partes eléctricas, estructuras de varias partes, bloques funcionales de software, herramientas de investigación y elementos similares. Pueden incluir elementos intermedios que se forman durante la invención y que se utilizan en etapas posteriores.
- Las **etapas** pueden ser procesos, métodos o acciones, como mezclar, calentar, cortar y seleccionar; funciones mecánicas o eléctricas, como acoplar, transmitir, modular y detectar; o funciones ejecutables controladas por software, como sumar, ordenar y configurar. *En las etapas de la invención se utilizan los componentes de la invención, por lo que una descripción de una etapa incluirá el proceso y cualquier componente utilizado en ese proceso.*

Identifique las *relaciones técnicas dentro de la invención* haciendo preguntas sobre cómo interactúan los componentes y las etapas, o cómo funcionan juntos, cuando se lleva a cabo la invención. La identificación de las relaciones técnicas entre los componentes y las etapas de la invención le ayudará a comprender cómo funciona la invención en el espacio y en el tiempo, lo que permitirá determinar las **características de la invención**. Esa información es útil para la “deconstrucción funcional” de la invención a los fines de la búsqueda de la libertad de acción, como se explica en el siguiente módulo.

Después de haber recopilado información sobre los efectos técnicos del uso de los componentes y las etapas de la invención, haga preguntas sobre el **producto o el resultado final**, y sobre cómo ese producto o resultado representa una solución al problema. Esa línea de preguntas debería poner de manifiesto

Nota terminológica

Una característica **esencial** de una invención es la que se necesita a fin de conseguir un efecto técnico que es crucial para lograr la solución técnica proporcionada por la invención.

Una característica **opcional** es aquella que se incluye para conseguir efectos adicionales pero que no contribuye directamente a la solución técnica proporcionada por la invención.

cómo contribuyen los efectos técnicos a abordar o resolver el problema técnico de la invención. ¿Cuáles cree el cliente que son los principales efectos técnicos que dan respuesta al problema?

Preguntas 3–6: Características y limitaciones de la invención

Utilice estas preguntas para comentar la invención con más detalle a fin de identificar lo que es necesario (esencial) para que la invención funcione, y lo que se puede utilizar en la invención pero tiene carácter opcional. Estas preguntas también examinan lo que solo puede ser descrito por su función. Las preguntas sobre las relaciones e interacciones entre los componentes y las etapas de la invención, y sobre cualquier valor crítico que el cliente haya determinado, le ayudarán a entender y describir mejor la invención.

Pregunta 3: Identifique las características esenciales de la invención

Una característica esencial es una característica necesaria para que la invención funcione. Una característica esencial puede ser un componente, una etapa, una combinación de una etapa que utiliza un componente, una función que no se limita a una combinación específica de etapas y componentes, o un elemento similar. Durante la etapa de la búsqueda de la libertad de acción, usted puede utilizar características esenciales para definir los requisitos mínimos de la invención, lo que le ayudará, en la etapa de análisis de la libertad de acción, a considerar si puede interpretarse que una reivindicación abarca algunas o todas las características esenciales de la invención del cliente.

Pregunta 4: Identifique las características opcionales de la invención

Las características opcionales pueden ser útiles en la etapa de análisis de la libertad de acción, a fin de comparar las reivindicaciones de patente con varias maneras de poner en práctica la invención del cliente. Por ejemplo, el cliente puede decidir omitir características opcionales en caso de que pueda haber problemas relacionados con la libertad de acción.

Pregunta 5: Identifique las características funcionales de la invención

Una característica funcional es una función o un resultado previsto que se describe sin hacer referencia a ningún componente o etapa específicos. Si identifica alguna característica funcional, tal vez será deseable examinar las relaciones estructura-función para determinar formas de llevar a la práctica esas características, con el fin de diseñar estrategias de búsqueda eficaces para la etapa de búsqueda de la libertad de acción.

Pregunta 6: Identifique los límites significativos y los valores críticos

Las preguntas sobre los límites y los valores críticos le ayudarán a definir la invención con mayor precisión. Esa precisión contribuirá a que la búsqueda de la libertad de acción se centre en la búsqueda de documentos de patente potencialmente relevantes, y puede ayudar a excluir documentos que carezcan de interés. En la etapa de análisis de la libertad de acción, las limitaciones y los valores

críticos de la invención del cliente pueden ser importantes para determinar si una reivindicación podría abarcar, no abarcar o no abarcar con seguridad la invención del cliente.

- **Los límites significativos** pueden ser límites en el campo de la invención, o límites en los componentes, las etapas o las características. Por ejemplo:
 - una invención que proporciona engranajes mejorados que solo funcionan en las bicicletas y en los vehículos no motorizados;
 - un componente que sujeta dos piezas de metal y debe conducir la electricidad de tal manera que los sujetadores de metal, o los sujetadores de pegamento o de plástico hechos con polímeros conductores, son adecuados, pero los sujetadores de madera o de caucho no lo son;
 - una etapa de limpieza de las señales digitales recortando las partes altas y bajas de una señal entrante, de modo que una función de limitación es adecuada, pero una función de filtrado de primer orden no lo es;
 - una característica que consiste en mezclar tres componentes sólidos al baño María, de modo que los componentes deben fundirse a temperaturas inferiores a 100 °C y formar una mezcla homogénea.
- **Los límites negativos o exclusiones** pueden utilizarse para identificar componentes, etapas o características que no forman parte de la invención. Durante la etapa de búsqueda de la libertad de acción, los límites negativos pueden ser útiles para diseñar una búsqueda en la que se rechacen los documentos de patente con reivindicaciones que tengan algunas de las características de la invención pero que también necesiten componentes, etapas o características que no se encuentran en la invención del cliente.
- **Los valores o intervalos críticos** imponen límites más precisos en la invención. Los valores críticos pueden ser *cuantitativos* (por ejemplo, proporciones específicas de los componentes, temperaturas máximas o períodos de tiempo para las etapas, cambios mínimos necesarios en el amperaje o el voltaje entre etapas o valores definidos para las propiedades de un producto final). Los valores críticos pueden ser *descriptivos* (por ejemplo, calentar una mezcla hasta que se derrita, enfriar algo a temperatura ambiente o detectar cambios en el color, el estado físico o la transparencia que indiquen la presencia de un componente o la finalización de una etapa). Los intervalos críticos con límites superiores e inferiores pueden ser producto de una combinación de valores críticos, en la que un valor crítico puede definir un límite inferior para una característica de la invención, y el límite superior puede ser

determinado por un valor crítico de una característica diferente. Un ejemplo de intervalo crítico sería el siguiente:

- Para una invención en la que hay un componente que contiene agua fabricado en polietileno (plástico PET), el inventor ha determinado que el intervalo crítico para la etapa de encajonamiento es de 85 °C a 95 °C, temperatura que es lo suficientemente alta para fundir el PET, pero no lo suficiente para dañar el componente al hervir el agua.

La ausencia de límites conocidos también es una información útil. El cliente puede decirle que no probó un componente, una etapa o una característica para averiguar si había límites significativos o valores o intervalos críticos. En ese caso, el componente, la etapa o la característica se buscarán sin limitaciones.

Pregunta 7: Amplíe el alcance

Estas preguntas le ayudarán a recopilar información sobre las diferentes formas de poner en práctica la invención, y le proporcionarán información adicional, como palabras clave y características que se utilizarán en la búsqueda de la libertad de acción, lo que garantiza que la búsqueda de la libertad de acción será lo suficientemente amplia.

Entre los **equivalentes** puede haber:

- **Sinónimos** de los componentes y las etapas que el cliente ha descrito, lo que podría entrañar pedir al cliente que identifique los nombres comerciales o genéricos de los productos o procesos.
- **Sustitutos** de los componentes o etapas. Averigüe si algún componente o la etapa puede cambiarse o sustituirse en la invención, de manera que el problema se aborde de la *misma* manera que en la descripción original, pero con componentes o etapas diferentes.

Las formas alternativas de poner en práctica la invención abordan el problema de una manera *diferente* a la especificada en la descripción original del cliente. En la etapa del análisis de la libertad de acción, la información sobre formas alternativas de abordar el problema puede ayudarle a determinar las formas que generan problemas potenciales en relación con la libertad de acción, y las formas que los evitan. En algunas circunstancias, las formas alternativas de abordar el problema pueden diferir de la descripción original de la invención del cliente hasta un punto que representa una invención diferente y que puede necesitar una determinación separada de la libertad de acción.

Usted debería identificar **los productos o procesos comerciales que se utilizan en la invención**.

El uso de productos o procesos comerciales debería distinguirse de la utilización habitual de equipos o sustancias químicas normalizadas. Los productos comerciales pueden utilizarse como componentes (por ejemplo, como ingredientes principales) o como estructuras preensambladas (como motores o placas de circuito) que son esenciales para la invención. Los procesos comerciales pueden incluir kits preensamblados para ejecutar las etapas esenciales (por ejemplo, si en una invención se necesita medir una sustancia y el cliente utiliza un kit de ensayos comercial para detectar y medir la sustancia). Los productos o procesos comerciales pueden ser una buena fuente de palabras clave y, si están patentados, pueden ser una fuente de información sobre el sector técnico, los sectores técnicos conexos y los símbolos de clasificación de patentes de invenciones similares. Es importante que se aprenda el nombre genérico de los productos o procesos comerciales (y la fuente, si es posible) para incluirlo como palabras o frases clave adicionales.

En una entrevista, no sabrá de antemano cuáles son las formas equivalentes de poner en práctica la invención del cliente y cuáles son las alternativas, o qué productos o procesos comerciales podrían estar involucrados. Por lo tanto, haga preguntas abiertas que permitan al cliente informar o especular sobre las diferentes maneras de poner en práctica la invención, con el fin de ampliar el alcance de la información que usted recopila.

Pregunta 8: Información y documentos adicionales, y características no textuales

Si pregunta a su cliente sobre los diferentes tipos de documentos que están relacionados con la invención, puede recopilar información útil adicional que el cliente tal vez no habría considerado relevante de otra manera. Los documentos técnicos como dibujos, diagramas, diagramas de flujo o trazados de los circuitos pueden mejorar la comprensión de la invención, y a veces son esenciales para entender las características no textuales de la invención que son difíciles de expresar solo con palabras. Los resultados de las pruebas o la optimización pueden aclarar algunas de las características de la invención, o establecer límites o valores críticos o dar a conocer equivalentes y alternativas. Los documentos relativos a la realización o la fabricación pueden explicar los detalles técnicos de las características esenciales. Los documentos relativos a la venta o la comercialización pueden incluir descripciones de los efectos previstos del uso de la invención, que pueden proporcionar más información

sobre la forma en que la invención da respuesta al problema.

Características no textuales. La invención puede incluir características gráficas como dibujos, diagramas de flujo, estructuras químicas, diagramas de circuitos, secuencias de nucleótidos o proteínas o estructuras químicas.

- Identifique todas las **características no textuales susceptibles de búsqueda**. Se trata de estructuras químicas (incluidos los polímeros), secuencias de nucleótidos o secuencias de proteínas que pueden buscarse en bases de datos especializadas. Esas características necesitarán estrategias de búsqueda aparte.
- Marque **otras características no textuales** que son importantes pero que pueden no ser susceptibles de búsqueda, como dibujos de una máquina o dispositivo, diagramas de flujo de métodos, diagramas de flujo de procesos, diagramas, diagramas de cableado, diseños de componentes de computadora (por ejemplo, un chip o una placa), diagramas de flujo de programas informáticos o diagramas de bloques de diseños de red. Esas características pueden utilizarse en la etapa de análisis de la libertad de acción para comparar con los dibujos, las imágenes de las reivindicaciones o las memorias descriptivas de los documentos de patente que se identificaron en la búsqueda de la libertad de acción.

Preguntas 9 y 10: Antecedentes y contexto de la invención

Las preguntas sobre los antecedentes y el contexto de la invención pueden proporcionar distintos tipos de información útil. La información sobre competidores potenciales, colaboradores o PI de terceros podría proporcionar términos de búsqueda específicos y símbolos de clasificación de patentes para la búsqueda de la libertad de acción. La información sobre similitudes, o invenciones que el cliente utilizó como inspiración, puede indicar que el cliente ha realizado una mejora con respecto a una invención patentada anterior que se podría encontrar en la búsqueda de la libertad de acción.

La información sobre las principales diferencias puede ser útil durante la etapa de análisis de la libertad de acción, cuando se compara la invención del cliente con la invención reivindicada de un documento de patente que se identificó en la búsqueda de la libertad de acción, y esas diferencias pueden ayudarle a determinar si la invención del cliente es o no suficientemente distinta de la invención reivindicada.

2.2 Información comercial

También necesita recopilar información comercial sobre los planes del cliente para utilizar la invención. Parte de esa información le indicará cuándo y dónde tiene pensado el cliente utilizar la invención. También le indicará cómo piensa el cliente utilizar la invención en cada país, lo que será importante cuando compare la invención del cliente con las reivindicaciones interpretadas durante la etapa de análisis de la libertad de acción.

Pregunta 11: Planes del cliente para utilizar la invención

Tiene que recopilar información comercial sobre los planes del cliente para utilizar la invención. El alcance adecuado de las preguntas dependerá de la naturaleza de la invención y de los planes del cliente, por lo que debería decidir las preguntas que formulará en cada caso, por ejemplo, sobre la fabricación, la concesión de licencias o la PI.

El objetivo principal es saber *dónde* y *cuándo* tiene pensado el cliente llevar a cabo las diferentes actividades, de modo que usted pueda orientar la búsqueda de la libertad de acción para encontrar documentos de patente en los países y períodos pertinentes. Esa información también puede ser importante para el análisis de la libertad de acción, por ejemplo, cuando se encuentra una posible patente dominante en un país en que está previsto utilizar la invención, pero no en otro, lo que indica los posibles problemas en materia de libertad de acción que puede encontrar el cliente en cada país. Asimismo, usted podría encontrar una patente potencialmente dominante en un país en que está previsto utilizar la invención; la información de los plazos del cliente le puede ayudar a determinar si este no puede comenzar a utilizar la invención en ese país hasta que haya vencido la patente, según las estimaciones, de tal manera que no debería haber problemas en materia de libertad de acción relacionados con esa patente.

Es posible que también haya recibido información sobre planes de financiación, licencias, colaboraciones, empresas conjuntas, cadenas de suministro, acuerdos de distribución, titularidad de la PI, otros tipos de PI relacionados con la invención u otras actividades. Esos planes pueden imponer obligaciones significativas que el cliente tendrá que satisfacer para ser libre de utilizar la invención en las formas en que ha previsto. Sin embargo, la evaluación de esos planes y acuerdos comerciales queda fuera del alcance de la presente guía, que se limita al uso de herramientas de búsqueda y análisis de la libertad de acción.

Repaso

Para llevar a cabo una búsqueda de la libertad de acción necesita información suficiente para:

- describir la invención completa;
- identificar las características de la invención;
- decir dónde (en qué países) y cuándo se podrá utilizar la invención;
- definir las palabras clave y los parámetros que se utilizarán en la búsqueda.

La recopilación de información debe centrarse en entender la invención del cliente y sus planes al respecto.

Entrevistar a los clientes es la mejor manera de recoger información, pero también se puede recopilar información a partir de documentos proporcionados por el cliente, por ejemplo:

- un resumen de la invención;
- los resultados del uso de la invención;
- dibujos o diagramas;
- informes de laboratorio;
- documentos de índole comercial.

Se necesita información técnica y comercial.

La información sobre los antecedentes y el contexto de la invención también es útil.

3. Análisis de seguimiento e informe resumido

El análisis de seguimiento comienza por la revisión de las notas que haya tomado en la entrevista y de los documentos proporcionados por el cliente, y por la decisión de si necesita llevar a cabo una investigación complementaria para entender la invención del cliente. El siguiente paso consiste en organizar la información que ha recopilado sobre la invención. Considere varios enfoques de organización, como texto, esquemas, figuras, diagramas o diagramas de flujo, para reflejar la información de manera útil. Finalmente, utilice las orientaciones de las secciones 2.1 y 2.2 sobre el tipo de información necesaria para abordar cada tema, y prepare la descripción de la invención y otras respuestas que se incluirán en el informe resumido.

Por ejemplo, revise las respuestas del cliente a la pregunta 3, sobre lo que es necesario para que la invención funcione, y a la pregunta 4, sobre los elementos opcionales, y elabore descripciones de las características esenciales y opcionales de la invención. En la entrevista, es posible que el cliente no pueda responder a la pregunta 5 sobre las características funcionales, pero el análisis que usted haga posteriormente puede permitirle determinar las características funcionales de la invención. Para completar los antecedentes (pregunta 9) y las diferencias importantes (pregunta 10), puede incorporar información de las observaciones que el cliente formuló durante la entrevista, no solo las que dio como respuesta a las preguntas específicas. Es posible que necesite analizar las respuestas sobre la información comercial (pregunta 11) para entender qué actividades hay previstas en cada país y cuándo están previstas.

Para preparar el informe resumido, utilice el modelo que figura en el anexo A.2. Ese modelo está diseñado para ayudarle a recoger la información de las notas de las entrevistas que realizó y del análisis de seguimiento. En la columna de la izquierda figura la correspondencia entre el formato del modelo y las preguntas de la figura 2, y en la columna de la derecha se indica el tipo de información que se debería introducir, a partir de las respuestas del cliente y de los análisis de seguimiento. La parte A del informe resumido versa sobre la información técnica (preguntas 1 a 10), la parte B versa sobre la información comercial (pregunta 11) y la parte C versa sobre otros productos del análisis de seguimiento, como un conjunto inicial de palabras clave, reivindicaciones de patente para describir la invención y observaciones o materiales adicionales que usted quiera incluir.

3.1 Informe resumido. Parte A: Información técnica

Es fundamental que comprenda claramente los detalles técnicos de la invención y de sus características, porque usted se basará en esa comprensión el resto del proceso de determinación de la libertad de acción. El análisis de seguimiento de la información técnica que recopile conlleva la revisión de las respuestas a las preguntas 1 a 10 y de los documentos relevantes y las investigaciones adicionales,

Consejo práctico

La respuesta a la pregunta 2.B de la parte A del informe resumido puede ayudarle a contestar a otras preguntas, como el problema por resolver (pregunta 1) o los sectores técnicos de la invención.

y la posterior formulación de las respuestas a las secciones correspondientes del informe resumido.

Comience por preparar una respuesta a la primera instrucción en la pregunta 2.B de la parte A del informe resumido: “Resuma la invención de manera que describa cómo se lleva a cabo la invención de principio a fin”.

Complete la pregunta 2.B introduciendo las listas de componentes, etapas y funciones, junto con una descripción de cómo interactúan conjuntamente. Como se señaló antes, su análisis de seguimiento debería permitirle identificar las características esenciales (pregunta 3), las características opcionales (pregunta 4), las características funcionales (pregunta 5), las características no textuales (pregunta 8) y los detalles técnicos como los límites o los valores críticos (pregunta 6) y los equivalentes (pregunta 7). Debería introducir información técnica siempre que sea necesario, lo que significa que cierta información puede introducirse más de una vez. Por ejemplo, en las características esenciales (pregunta 3) deberían incluirse las características funcionales esenciales y las características esenciales no textuales; por lo tanto, todas las características funcionales esenciales deben enumerarse en respuesta a las preguntas 3 y 5, y todas las características no textuales esenciales deben enumerarse en las preguntas 3 y 8. Del mismo modo, los antecedentes (pregunta 9) y las diferencias importantes (pregunta 10) pueden repetir los objetivos, las motivaciones y los problemas por resolver (pregunta 1), o incluso detalles técnicos de las características esenciales (pregunta 3) o límites críticos (pregunta 7) que ya constan en otras partes del informe resumido.

3.2 Informe resumido. Parte B: Información comercial

En la parte B del informe resumido, introduzca la información comercial que ha organizado en forma de lista de países para la búsqueda de la libertad de acción y, para cada país, una lista de las fechas previstas de uso. Las fechas previstas de uso se refieren al momento en que el cliente cree que puede comenzar a utilizar la invención en un país y, por lo general, no incluyen una fecha límite. Si el cliente ha pensado en llevar a cabo actividades diferentes en los distintos países, es importante enumerar las actividades previstas en cada uno. Esta parte puede incluir un análisis de seguimiento de la importancia relativa de los diferentes países como mercados de destino potenciales.

3.3 Informe resumido. Parte C: Análisis complementario

Conjunto inicial de frases y palabras clave

Revise las notas de las entrevistas y el análisis de la información técnica que preparó para la parte A del informe resumido y recopile un conjunto inicial de frases y palabras clave relacionadas con la invención. Las frases y palabras clave incluirán componentes de la invención, y pueden comprender distintas etapas.

Tarea opcional, aunque recomendada: redacte reivindicaciones de patente para describir la invención

Una de las formas más útiles de organizar la información sobre la invención es utilizar reivindicaciones de patente para describir la invención del cliente. Recurriendo a su familiaridad con los documentos de patente, intente redactar al menos una reivindicación amplia e independiente que describa la invención mediante todas sus características esenciales: todos los componentes, etapas e interacciones que son necesarios para que la invención funcione. Las reivindicaciones dependientes más específicas podrían enumerar detalles de formas concretas en las que el cliente piensa que la invención puede ponerse en práctica, como características opcionales y diferentes formas de realizar la invención. Incluya esas reivindicaciones en la parte C del informe resumido. En el ejemplo didáctico 7 se describe brevemente el proceso de redacción de una reivindicación de patente.

Puede utilizar la información de la pregunta 2.A de la parte A de sus notas para definir el tipo de invención y su finalidad (el “preámbulo” de la reivindicación), y la información de las preguntas 2.B y 3 para definir las características esenciales de la invención descritas en relación con los componentes y las etapas necesarios para que la invención funcione (el “cuerpo” de la reivindicación). Así pues, estas serían descripciones en forma de reivindicación:

Reivindicación de un proceso:

Un [tipo de invención] para [finalidad de la invención, o efecto técnico principal], que comprende: [lista de componentes necesarios para que la invención funcione],

en donde [describir todas las etapas necesarias y los componentes utilizados en cada etapa, en el orden en que suceden, incluidos todos los límites

Ejemplo didáctico 7: Recopilación de información y redacción de reivindicaciones de patente

Una inventora dice que tomó los conocidos compuestos orgánicos X e Y, mezcló cantidades aproximadamente iguales de X e Y, calentó la mezcla a 70 °C durante 10 minutos y la dejó enfriar a temperatura ambiente antes de añadir “una pizca” del compuesto orgánico Z a fin de hacer una mezcla final homogénea que se pueda usar como aglutinante para mantener unidas dos piezas de metal no poroso.

Problema que se aborda: Obtención de una combinación estable de los compuestos orgánicos X, Y y Z para su uso como aglutinante de metales; preparación de un aglutinante orgánico mediante los compuestos X, Y y Z que sea capaz de unir metales.

Sector técnico: Aglutinantes para metales; aglutinantes para materiales no porosos; materiales orgánicos capaces de unir metales; metalurgia.

Tipo de invención: Método (proceso).

Descripción de la invención: Véase la información anterior.

Componentes: Compuesto X, compuesto Y, mezcla de X e Y, compuesto Z, producto final XYZ.

Etapas: Mezclar los compuestos X e Y, calentar la mezcla de X e Y, enfriar la mezcla de X e Y, añadir el compuesto Z, mezclar bien X, Y, y Z.

Características esenciales:

- Mezcla de X e Y y calentamiento de la mezcla de X e Y.
- Enfriamiento de la mezcla de X e Y a temperatura ambiente.
- Adición de Z a la mezcla enfriada de X e Y a temperatura ambiente.

¿Intervalos o valores críticos? La cliente no probó diferentes cantidades de los compuestos X, Y y Z. Usó X e Y en cantidades iguales, pero no probó otras proporciones. Midió la temperatura una vez, y la mezcla de X e Y estaba a unos 70 °C, lo que significa que el calentamiento a 70 °C es suficiente, pero no se ha definido un intervalo crítico de temperaturas.

Calentó la mezcla alrededor de 10 minutos, pero no probó a calentarla períodos más cortos o largos. Tampoco probó si el aglutinante funcionaba con otros

materiales no porosos aparte del metal. Probó diferentes condiciones para añadir el compuesto Z e indicó que la invención no había funcionado cuando añadió el compuesto Z mientras la mezcla de X e Y aún estaba caliente, sino que solo funcionó cuando la mezcla de X e Y se había enfriado a temperatura ambiente antes de añadir el compuesto Z, lo que significa que *el enfriamiento de la mezcla de X e Y a temperatura ambiente antes de añadir Z es un valor crítico*.

Conjunto inicial de frases y palabras clave: X, Y, mezcla de X e Y, Z, XYZ, aglutinante orgánico para metales.

Descripción en forma de reivindicación lo más amplia posible de la invención: Método de preparación de un aglutinante para materiales no porosos que comprende: la combinación del compuesto X y el compuesto Y para formar una mezcla, el calentamiento de la mezcla, el enfriamiento de la mezcla a temperatura ambiente, la adición del compuesto Z a la mezcla enfriada y un proceso de mezcla completa.

Descripción en forma de reivindicación lo más específica posible: Método de preparación de un aglutinante para metales que comprende: la combinación de cantidades aproximadamente iguales de los compuestos X e Y para formar una mezcla, el calentamiento de la mezcla a unos 70° grados Celsius durante unos 10 minutos, el enfriamiento de la mezcla a temperatura ambiente, la adición del compuesto Z a la mezcla enfriada y un proceso de mezcla completa, en donde la combinación de X, Y y Z puede unir dos piezas de metal.

significativos o valores críticos, y todas las características funcionales que sean esenciales].

Reivindicación de un producto:

Un [tipo de invención] para [finalidad de la invención, o efecto técnico principal], que comprende: [describa los componentes necesarios para que la invención funcione y cómo se combinan entre ellos, incluidos todos los límites significativos o valores críticos, y todas las características funcionales que sean esenciales].

En el caso de las reivindicaciones dependientes, puede incluir características opcionales como limitaciones adicionales de la reivindicación, o restringir los componentes o etapas a la forma exacta en que el cliente pone en práctica la invención. Las reivindicaciones dependientes pueden incluir una “reivindicación gráfica” que indique detalles específicos de la forma en que el cliente pone en práctica la invención, lo que puede ser útil en la etapa de análisis de la libertad de acción.

Ese ejercicio puede ayudarle a definir la interacción de los componentes y las etapas para producir los efectos técnicos que constituyen las características de la invención. Asimismo, esa comprensión puede serle útil a la hora para diseñar estrategias de búsqueda para encontrar documentos de patente que divulguen al menos algunas de las características de la invención, y evitar encontrar un gran número de documentos de patente que carezcan de interés.

Se trata de un ejercicio informal para organizar la información sobre la invención, por lo que muchas de las preocupaciones relacionadas con la redacción de reivindicaciones para una solicitud de patente no influyen en esta tarea. No está redactando reivindicaciones para una solicitud de patente, por lo que *no* tiene que utilizar un lenguaje formal de reivindicación o tratar de identificar características patentables, puesto que la búsqueda de la libertad de acción no atañe a la patentabilidad. Para consultar más información y orientaciones sobre la redacción de reivindicaciones, consulte el *Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente* (véase el anexo D).

4. Conclusión

Debe elaborar una descripción técnica completa de la invención y describir los planes del cliente para utilizar la invención, en un formato que le permita:

- deconstruirla en la etapa de búsqueda de la libertad de acción para elaborar una estrategia de búsqueda amplia a fin de encontrar patentes que puedan abarcar alguna de las características de la invención;
- compararla con las reivindicaciones de patente en la etapa de análisis de la libertad de acción.

El informe resumido se organiza de tal manera que es posible extraer la información apropiada para la búsqueda de la libertad de acción y el análisis de la libertad de acción.

Repaso

Después de entrevistar a su cliente, es posible que necesite seguir investigando para que pueda entender por completo la invención del cliente.

El informe resumido constituye la base para diseñar y efectuar una búsqueda de la libertad de acción.

El informe resumido que elabore debería describir:

- **en qué consiste la invención;**
- **qué características distinguen a la invención;**
- **cómo, cuándo y dónde tiene previsto utilizarla el cliente.**

Módulo III. Búsqueda de la libertad de acción: búsqueda de fuentes de información para identificar invenciones que están en el dominio público y realización de una búsqueda de la libertad de acción

1. Introducción

Esta etapa comprende la búsqueda de documentos de patente con reivindicaciones que abarquen materias que pueden ser relevantes para la invención de su cliente. Tendrá que buscar documentos de patente con reivindicaciones que sean relevantes para *cualquiera* de las características de la invención. Su objetivo es diseñar una búsqueda que genere resultados con una alta proporción de documentos de patente potencialmente relevantes en los que se divulgue y reivindique al menos una característica de la invención, y el menor número posible de documentos irrelevantes.

Durante el proceso de búsqueda tendrá que hallar continuamente un equilibrio entre la evocación (amplitud), para encontrar tantos documentos potencialmente relevantes como sea posible, y la precisión, para encontrar los documentos más relevantes. La presente guía ofrece un enfoque “híbrido” para equilibrar la evocación y la precisión en una búsqueda de la libertad de acción utilizando diferentes tipos de datos de búsqueda. Las palabras clave se utilizan para buscar documentos que utilizan términos similares, y los símbolos de clasificación de patentes se utilizan para centrar la búsqueda en las esferas tecnológicas pertinentes. Esa combinación hace posible que cada tipo de dato de búsqueda complemente los posibles puntos débiles y refuerce las virtudes de los demás tipos. También conocerá las herramientas y las mejoras para proporcionar datos adicionales de búsqueda. Puede utilizar sus propios conocimientos técnicos y sentido común, y herramientas como las funciones de desambiguación, para decidir qué limitaciones en la amplitud logran un nivel deseable de precisión. Buscar es un proceso iterativo para el que pueden ser necesarias varias tandas de pruebas a fin de mejorar la calidad de los resultados de la búsqueda.

Objetivos didácticos

Una vez que haya terminado este módulo, debería saber cómo realizar las siguientes tareas:

- Deconstruir la invención y elaborar una lista ampliada de frases y palabras clave para utilizar como entradas de búsqueda.
- Encontrar los símbolos de clasificación de patentes relacionados con la invención.
- Encontrar las fuentes de información (bases de datos, tecnologías y términos adicionales) y herramientas que sirven de ayuda para llevar a cabo una búsqueda de la libertad de acción.
- Diseñar y probar secuencias y estrategias de búsqueda.

- Tomar decisiones sobre las limitaciones que son apropiadas para que la búsqueda de la libertad de acción sea específica y esté centrada en recuperar documentos de patente potencialmente relevantes.
- Llevar a cabo una búsqueda de la libertad de acción e identificar documentos de patente potencialmente relevantes.
- Preparar un informe de búsqueda de la libertad de acción.

2. Preparación de la búsqueda: deconstrucción de la invención

Las actividades previas a la búsqueda que se describen a continuación tratan principalmente de la caracterización inicial y la deconstrucción de la invención para generar frases y palabras clave. Esas actividades se llevan a cabo con el fin de generar información que se puede utilizar para buscar en las bases de datos de patentes.

2.1 Búsqueda de la libertad de acción para encontrar posibles patentes dominantes

La búsqueda de la libertad de acción debe ser lo suficientemente amplia como para recuperar el mayor número posible de documentos de patente potencialmente relevantes, si existen. Por lo tanto, es necesario deconstruir la invención en sus partes y características esenciales, y luego describir cada parte y característica de una manera genérica amplia. Las partes de la invención incluyen el tipo de invención (producto o proceso), el objetivo o problema que se resuelve y las características de la invención que contribuyen a producir el efecto técnico que proporciona el nuevo enfoque o solución técnica de la invención. La deconstrucción debería generar un conjunto completo de frases y palabras clave que se pueden ampliar hasta convertirse en una consulta de búsqueda que coincide con más documentos de patente.

Tiene que ser capaz de describir la invención desde el punto de vista de sus **características esenciales**: qué es absolutamente necesario para que la invención cumpla su función. Examine el resumen de la invención en su informe resumido del módulo II y compruebe si se trata de una descripción completa de la invención que:

- recoge todos los componentes, etapas y funciones que son necesarios para que la invención funcione (todas las características esenciales);

- no recoge ninguna característica que sea opcional y de la que se pueda prescindir.

Si redactó al menos una descripción de la invención al estilo de una reivindicación, revise la reivindicación más amplia y compruebe si se trata de una descripción completa que incluye todas las características esenciales y no incluye ninguna característica opcional.

Este enfoque sobre las características esenciales de la invención refleja el principio básico del análisis de infracciones:

si todas las características de una invención patentada definidas en una reivindicación (en los “elementos de la reivindicación” o “limitaciones de la reivindicación”) pueden encontrarse en una invención posterior, la reivindicación abarca la invención posterior y la puesta en práctica de la invención posterior infringe la reivindicación (y la patente).

Como se analizaba en el módulo I, una patente dominante abarcará una invención posterior si la invención posterior incluye la invención patentada de la patente dominante como característica, aun cuando la patente posterior también incluya otras características que no se encuentran en las reivindicaciones de la patente dominante. Por lo tanto, su estrategia de búsqueda debe estar diseñada para encontrar todas las características esenciales, con el fin de *encontrar* cualquier documento de patente que abarque *cualquier* característica esencial de la invención del cliente.

Principios de la deconstrucción

La deconstrucción necesita que usted *formule una descripción “genérica” amplia de la manera en que la invención resuelve un problema*, en vez de centrarse en los detalles de la ejecución específica que el cliente quiere utilizar. El proceso de deconstrucción se centra en las características que acompañan los efectos técnicos de la invención. Las características son generalizadas y expresadas como conceptos ampliados (a veces denominados “características operativas”) o como una deconstrucción genérica de la invención. Esos conceptos ampliados pueden expandirse para incluir clases de componentes o etapas que realizan una función similar.

Para poder llevar a la práctica este enfoque, necesita aislar cada una de las características que pueden ser usadas para ejecutar un ejemplo genérico de la invención. El objetivo es determinar los componentes, las

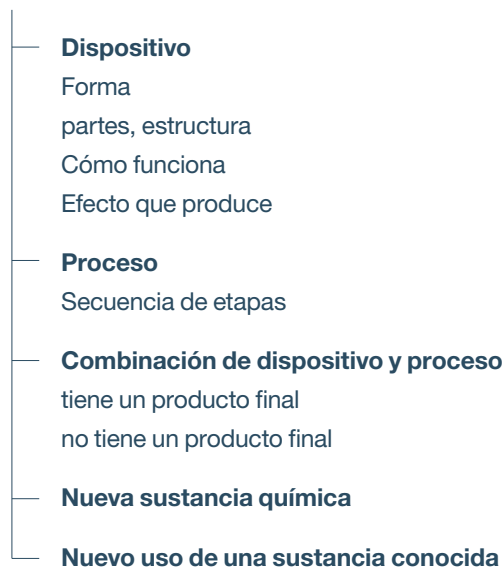
etapas y las funciones de una ejecución genérica de la invención, mediante un lenguaje avanzado y no específico.

El resultado de ese enfoque será una lista de los componentes, las etapas y las funciones que se necesitan para ejecutar una versión genérica de la invención. Por lo que respecta a las características funcionales, debería determinarse cómo pueden lograr las diferentes propiedades una función, y cómo pueden lograr las diferentes funciones una propiedad de la invención, a fin de generar una lista de propiedades y funciones que logren el efecto que la característica funcional desempeña como parte de la invención.

Las herramientas prácticas para visualizar la deconstrucción incluyen diagramas o listas. En la figura 3 aparece una visión general abstracta de la posible deconstrucción de una invención que tiene un conjunto de “características” y se muestran los diferentes tipos de características presentes en una invención y sus posibles combinaciones y relaciones.

Figura 3: deconstrucción de una invención

CARACTERÍSTICAS



Como se pone de relieve en el diagrama, usted puede identificar características esenciales como las siguientes:

- Un dispositivo o cualquier producto que se pueda dividir en partes de componentes.
- Un proceso (la etapa) que tiene una secuencia de etapas (subprocesos).
- Una combinación: la invención puede ser una combinación de un dispositivo (componentes) y uno o más procesos (etapas), o una combinación de componentes (ingredientes) y procesos.
- Una sustancia química: las sustancias químicas pertenecen a clases químicas de estructura y función, y hay estrategias especiales para deconstruirlas.

Consejo práctico

Si el cliente le facilitó un diagrama o un diagrama de flujo del proceso de la invención, este puede ser un recurso útil para deconstruir la invención y crear un diagrama funcional de alto nivel de un sistema para ejecutar un ejemplo genérico de la invención.

Tiene que decidir la medida en que la deconstrucción tiene que ser amplia (genérica) o específica (precisa). Su sentido común y conocimiento técnico son recursos importantes para tomar esa decisión, dado que tiene que lograr un equilibrio entre los requisitos de precisión y evocación en función de la complejidad de su finalidad. También será importante que decida cuándo interrumpe la deconstrucción: por ejemplo, si el cliente pone en práctica una característica mediante un producto comercial formado por varias partes que ya está preparado, es posible que no necesite deconstruirlo más. Si el cliente o la persona que realiza la búsqueda confía en que la característica es una invención de dominio público en los países de interés, no tendrá que seguir deconstruyendo esa característica.

Deconstrucción de los componentes de una invención

Cuando una invención comprende componentes y etapas (procesos), se debería llevar a cabo la deconstrucción por separado de cada uno de ellos. Tenga en cuenta que algunas reivindicaciones sobre productos novedosos, como productos químicos o composiciones de materia, *solo* recogen componentes.

En este caso, el objetivo es desacoplar cada componente para poder inspeccionar cada uno de ellos por separado. Para encontrar *todos* los documentos de patente que abarquen *alguna* característica esencial de la invención del cliente, tiene que buscar cada componente por separado, desacoplarlo de los demás componentes y desacoplarlo de las etapas de la invención.

La deconstrucción puede ilustrarse con la invención del ejemplo didáctico 7 del módulo II, que entraña la mezcla del compuesto X y el compuesto Y, el calentamiento de la mezcla de X e Y (elemento intermedio XY), el enfriamiento de la mezcla de X e Y y la posterior adición de Z para obtener el producto final XYZ. La invención puede ser representada como:

mezcla de X e Y → calentamiento de la mezcla de XY → enfriamiento de la mezcla XY → adición de Z → producto final XYZ

La invención puede deconstruirse en todos sus componentes, y cada componente se muestra por separado:

- X
- Y
- Z
- XY
- XYZ.

Resultado: ha desacoplado el producto final XYZ del componente X, del componente Y y del componente Z. Ha desacoplado el producto intermedio XY de X y de Y. Este desacoplamiento le permite encontrar documentos de patente en los que se reivindica X o Y o Z o XY o XY o XYZ, cualquiera de los cuales podría abarcar esta invención.

Deconstrucción de las etapas de una invención

Aquí, el objetivo es desacoplar una etapa (proceso) de las demás etapas en la invención, de tal manera que se pueda inspeccionar cada etapa por separado. Para encontrar *todos* los documentos de patente que abarquen *cualquier* característica esencial de la invención del cliente, tiene que buscar cada etapa desacoplada de las demás etapas y desacoplarla de los componentes de la invención.

Recurriendo al mismo ejemplo, una invención se representa como:

mezcla de X e Y → calentamiento de la mezcla de XY → enfriamiento de la mezcla XY → adición de Z → producto final XYZ

La invención puede deconstruirse en todas sus etapas, y cada etapa se muestra por separado:

- mezcla de X e Y
- calentamiento de XY
- enfriamiento de XY
- adición de Z a XY.

Resultado: ha desacoplado las etapas entre sí. En la puesta en práctica efectiva de la invención, algunas de esas etapas están acopladas, porque para el calentamiento de XY es necesaria la etapa anterior de la mezcla de X e Y. Sin embargo, a los fines de la búsqueda de la libertad de acción, tiene que desacoplar las etapas para encontrar documentos de patente que reivindiquen *cualquiera* de esas etapas.

Los componentes combinados y las etapas combinadas pueden necesitar una labor adicional de deconstrucción

Durante la deconstrucción, puede tornarse evidente que los componentes y etapas son “componentes combinados” o “etapas combinadas” que se pueden desglosar en componentes y etapas adicionales. Por ejemplo, analice la diferencia entre una etapa identificada como “calentamiento” de una mezcla y una etapa identificada como “destilación” de una mezcla. El calentamiento de una mezcla probablemente consiste en una sola etapa, mientras que la destilación

de una mezcla debería tratarse como una etapa combinada que incluye una primera la etapa de calentamiento de la mezcla y una segunda la etapa de recogida por separado de los distintos componentes de la mezcla.

Deconstrucción de las características funcionales

Una invención puede incluir características funcionales. Una característica funcional es una característica descrita desde el punto de vista de una función o resultado que ha de conseguirse, sin referencia a los componentes o etapas concretos que llevan a cabo esa función. Si identifica características funcionales, es importante examinar las relaciones estructura-función para identificar las formas de ejecutar esas características.

Es posible que haya identificado características funcionales en el resumen de la invención o en las reivindicaciones de patente. Las características funcionales a veces se hacen evidentes a partir de elementos no textuales como dibujos, prototipos, diagramas de flujo y diagramas que muestran cómo se ensambla la invención o cómo se organizan las etapas del proceso.

Puede identificar las características funcionales mediante la pregunta 5 de la entrevista (figura 2 del módulo anterior), que es la siguiente:

¿La invención incluye una función que deba ejecutarse, o un resultado que tenga que conseguirse, sin que se definan los componentes o etapas que ejecutan la función o consiguen el resultado (es decir, las características funcionales)?

Además, la pregunta 2.B abarca incluso los detalles técnicos de la invención:

¿Cómo interactúan (funcionan en conjunto) los componentes y las etapas en la invención? (La pregunta examina las relaciones estructura-función para conseguir un resultado).

2.2 Lista ampliada de frases y palabras clave para su uso en las consultas de búsqueda

La deconstrucción de la invención debería generar un conjunto exhaustivo de resultados que se pueda utilizar para preparar una lista de frases y palabras clave. Los resultados deberían ser exhaustivos porque habrá identificado *todas* las características esenciales de la invención y *todos* los componentes, etapas y funciones que son necesarios para llevar a cabo el trabajo de la invención.

La siguiente la etapa consiste en *ampliar* la lista para aumentar la probabilidad de encontrar documentos de patente relevantes. De esa forma obtendrá un conjunto ampliado de palabras clave que abarcará *todas* las características de la invención y que se podrá usar para preparar consultas de búsqueda.

Nota terminológica

Términos tales como “medios para” o “medios” son utilizados frecuentemente para indicar una característica funcional. Un ejemplo de ello figura en las Directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP):

Por ejemplo, la expresión “medios para detectar la posición de un terminal”, en una reivindicación, podría sustentarse en un único ejemplo que comprendiera un interruptor de fin de carrera, de modo que fuera evidente para cualquier experto en la materia que, por ejemplo, podría utilizarse en su lugar una célula fotoeléctrica o un extensímetro.⁸

Consejo práctico

La deconstrucción de las características funcionales implica la identificación de la característica funcional y el uso de palabras clave que expresen el concepto de la característica funcional. Sin embargo, es posible que los códigos de clasificación de patentes sean más útiles que las palabras clave. Las clasificaciones de patentes están basadas en características técnicas, de modo que deberían identificar las características funcionales, independientemente del texto que se use para describir la característica, e independientemente de los componentes o etapas que son necesarios para lograr la función.

Consejo práctico

Los sinónimos más amplios deberían incluir términos que describan una clase de componentes o etapas en las características deconstruidas. Por ejemplo, si la invención del cliente divulga componentes que “hierven”, debería pensar en sinónimos *más amplios* que describan la clase de procesos en los que ese término queda comprendido, lo que podría llevarle a elegir “calentar” como sinónimo. Esto le puede ayudar a encontrar documentos de patente con reivindicaciones que abarcan el género con el que está relacionado su palabra clave, incluso si las reivindicaciones aluden a otros miembros del género (hipónimos). En el ejemplo anterior, “calentar” es un sinónimo más amplio de “hervir” y por lo tanto debería encontrar documentos de patente en los que se utiliza el término “incubar” en las reivindicaciones.

Búsqueda de sinónimos o equivalentes

Comience por ampliar la lista de palabras clave buscando sinónimos o equivalentes de los componentes (ingredientes) y las etapas (procesos) de la invención. Cuando busque sinónimos de una palabra clave, es posible que quiera encontrar sinónimos que son más amplios y sinónimos que son más específicos. Comience por cualquier sinónimo o equivalente que haya indicado en el informe resumido del módulo II.

Es posible que desee consultar otras fuentes de sinónimos y equivalentes relacionados con la invención, como informes o artículos u otras patentes que el inventor haya identificado, o que usted haya encontrado en una búsqueda preliminar rápida. Los materiales de consulta, como los diccionarios, los tesauros o las enciclopedias, son otra fuente adecuada.

Amplíe las palabras clave: expansión estructural y expansión funcional

Los componentes y etapas de una invención pueden tener un aspecto estructural y un aspecto funcional. Por ejemplo, en una invención que utiliza componentes específicos para lograr un efecto final, un componente tiene un aspecto de estructura relacionado con lo es el componente, y el componente puede también tener un aspecto funcional relacionado con lo que el componente hace. Lo mismo puede ocurrir con las etapas y las características funcionales. Por lo tanto, necesita ampliar el concepto que se halla en una palabra clave mediante la **expansión estructural** y la **expansión funcional** de las palabras claves.

Por ejemplo, la invención de un cliente es un fármaco que comprende acrivastina (un antihistamínico) y aspirina para combatir los síntomas de alergia. La aspirina se expande *estructuralmente* en ácido hidroxibenzoico, y este se expande *funcionalmente* en la clase general de calmantes o analgésicos. Del mismo modo, la acrivastina se expande *funcionalmente* en la clase general de antihistamínicos y *estructuralmente* en la clase general de alquilaminas (véase el análisis sobre la búsqueda de compuestos químicos que figura más adelante). Así, las descripciones ampliadas de la invención del cliente incluyen: un fármaco que comprende un analgésico de ácido hidroxibenzoico y un antihistamínico de alquilamina; un fármaco que comprende un ácido hidroxibenzoico y una alquilamina; o un fármaco que comprende un analgésico y un antihistamínico. No se trata solo de sinónimos, sino que son combinaciones pertinentes que constituyen reivindicaciones más amplias que las que figuran en la divulgación original.

Progrese de conceptos específicos a conceptos generales

Contemple la posibilidad de progresar de conceptos específicos a conceptos generales para asegurarse de que engloba combinaciones de reivindicaciones más amplias. Por ejemplo, las etapas en una tecnología de purificación de agua pueden progresar de un concepto

específico, representado por una etapa en una invención, a un concepto general relacionado con la etapa.

evaporación de película fina → por destilación o evaporación → tratamiento de agua

utilización de aireación superficial → procesos de lodos activados → tratamiento de agua residual

De nuevo, no se trata de sinónimos. Al progresar de frases o palabras clave a conceptos generales ha aumentado las posibilidades de encontrar documentos de patente relevantes orientados al mismo concepto tecnológico, aun cuando se utilizan palabras diferentes en ellos.

Esa tarea de expansión no tiene que ser exhaustiva. Como verá más adelante, hay herramientas para “ampliar la consulta” que sugieren frases y palabras clave adicionales (por ejemplo, WIPO Pearl) con el fin de encontrar formas similares de describir una característica a partir del lenguaje real que ya se utiliza en los documentos de patente. Hay herramientas, como la recuperación de información plurilingüe (o la expansión plurilingüe) (WIPO CLIR), que permiten traducir palabras clave a otros idiomas. Además, el empleo de símbolos de clasificación de patentes de una esfera tecnológica puede permitir encontrar documentos que en los que se utilizan diferentes palabras para describir la misma cosa. Estas herramientas sirven de ayuda para encontrar documentos de patente potencialmente relevantes, de modo que la eficacia de la búsqueda de la libertad de acción no depende exclusivamente de su destreza para encontrar sinónimos de palabras clave.

Pruebe distintas palabras clave para verificar su pertinencia

Es posible que desee comprobar rápidamente la relevancia y aplicabilidad de las frases y palabras clave que está recopilando. Por ejemplo, puede haber comentado la invención con su cliente y haber utilizado un localismo o regionalismo para aludir a un dispositivo mecánico presente en la invención: por ejemplo, se ha referido a un hervidor de agua como “calentador” o “kettle”, pero tal vez esa palabra o frase no se emplee de forma generalizada. Puede hacer una consulta rápida en una base de datos gratuita sobre patentes, como PATENTSCOPE, para determinar si un término se utiliza realmente en los documentos de patente. De lo contrario, debería buscar y utilizar sinónimos habituales del término.

Amplíe el conjunto de palabras clave

Una vez haya completado esta la etapa, habrá ampliado la lista original de componentes, etapas y

funciones aislados que identificó mediante la deconstrucción para llegar a un **conjunto de palabras clave ampliado**. En el ejemplo didáctico 8 se ilustra este proceso:

3. Símbolos de clasificación de patentes asociados a la invención

Los símbolos de clasificación de patentes pueden ser un método conveniente y eficaz para recuperar literatura de patentes sobre un tema determinado. Los sistemas de clasificación de patentes facilitan sistemas jerárquicos para clasificar patentes de acuerdo con las esferas tecnológicas a las que pertenecen, mediante símbolos que no dependen de ningún idioma para representar las clases y subclases de patentes. Los símbolos de clasificación de patentes pueden asignarse por razones relacionadas con la tecnología y las esferas técnicas en cuestión, los tipos de componentes o etapas utilizados en la invención o los problemas técnicos por resolver. A muchos documentos de patente se asignan distintos símbolos de clasificación patentes, a fin de reflejar diferentes aspectos de la invención y divulgaciones relacionadas que se encuentran en el documento.

Como se indica en la presente guía, *los símbolos de clasificación de patentes pueden utilizarse de manera muy eficaz cuando se combinan con otros términos de búsqueda como palabras clave*, estructuras químicas y frases y palabras clave en diferentes idiomas (mediante expansiones plurilingües de los términos de búsqueda) en un enfoque de búsqueda híbrido. Los sistemas de clasificación de patentes están diseñados para ser independientes de la terminología y la jerga (incluidos los cambios terminológicos a lo largo del tiempo) y, por lo tanto, ofrecen una forma de contrarrestar problemas como la jerga de las patentes (“patentés”), la confusión de palabras clave y los problemas lingüísticos.

Las distintas oficinas y organizaciones de patentes (por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)) tienen diferentes sistemas de clasificación, pero a menudo están organizados de acuerdo con jerarquías diferentes, de modo que la clasificación de una esfera técnica o de una invención en un sistema no se asigna directamente a otro. Hay concordancias entre los diferentes sistemas de clasificación de patentes, y algunas oficinas están trabajando en la armonización de sus sistemas, como el sistema de Clasificación

Ejemplo didáctico 8: deconstrucción y expansión para generar un conjunto de palabras clave ampliado

Un cliente ha formulado una cera para madera a fin de proteger del sol los muebles de madera en exteriores. Se fabrica con una resina acrílica fortificada con óxido de nanozinc.

La **deconstrucción** de la invención genera una lista de características esenciales:

- **Componentes:** óxido de zinc; nanopartícula; cera para madera; resina acrílica.
- **Característica funcional:** protección del sol.

Expansión: Ampliará la lista con sinónimos de palabras y frases. La expansión estructural y funcional facilitará nuevas palabras y frases. La expansión estructural de madera dio lugar a “muebles de madera”, que es apropiado para esta invención. Para el componente identificado como “cera” (como sustantivo), un sinónimo es “capa” (sustantivo), y la expansión funcional identifica funciones entre las que se incluyen los verbos pulir, tratar e impregnar. La deconstrucción de la frase que describe la característica “protección solar” genera sinónimos de la función de protección y sinónimos de “sol”, mientras que la expansión estructural de “sol” (en el contexto de protección) genera palabras que hacen referencia a las longitudes de ondas de la radiación ultravioleta dañina de la luz solar.

Conjunto de palabras clave ampliado:

- **óxido de zinc**, ZnO, óxido de zinc u óxido de Zn;
- **nanopartícula**, nanotecnología, nano, nanoescala, nanotamaño, nanoestructura, nanocristal, nm o ultrafino;
- **madera**;
- **pulir**, cubrir, tratar, impregnar o preservar;
- **acrílico**, acrilato, poliacrílico o poliacrilato;
- **resina** o laca;
- **protección solar**, fotoprotector, fotoprotección, ultravioleta, UV/UVA/UVB, luz, luz solar, absorber, absorción, estabilizar, fotoestabilizar, fotoestabilización o filtro.

Ejemplo didáctico 9: búsqueda de símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) mediante un conjunto de palabras clave ampliado

En relación con el ejemplo anterior de la cera para madera, en la columna de la izquierda, se utilizaron las siguientes características esenciales (categorías tecnológicas) y palabras clave ampliadas para encontrar los símbolos de la CIP relevantes.

Características esenciales: categorías tecnológicas	Palabras clave	Clases de la CIP
Óxido de zinc	ZnO u óxido de zinc u óxido de Zn	C09C1/04, C01G9/02
Nanopartícula o nanotecnología	Nano, nanopartícula, nanoescala, nanotamaño, nanoestructura, nanocristal, nm, nanómetro o ultrafino	B82Y
Madera (pulir, cubrir o preservar)	Madera, preservar, lustrar, cubrir, tratar o impregnar	B27K 3/12, B27K 3/22, B05D 7/06, B27K 3/16, B05D 7/08, C09D 133/00, C09G 1/16
Resina o laca acrílica	Acrílico, acrilato, poliacrílico o poliacrilato	C09D 133/00
Protección solar	Fotoprotector, ultravioleta, UV/UVA/UVB, luz, luz solar, absorber, absorción, estabilizar, fotoestabilizar, fotoestabilización o filtro	La revisión de los resultados de la CIP parece indicar que esta característica, buscada por sí sola, no recuperaba los códigos de la CIP relevantes para la invención del cliente.

de Patentes Cooperativas (CPC) que están desarrollando la USPTO y la OEP.

Dado que se ha asignado un símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) a la mayoría de los documentos de patente publicados, independientemente de los demás sistemas de clasificación que se hayan utilizado, esta guía se centrará exclusivamente en el uso de los símbolos de la CIP y de las herramientas y funcionalidades conexas que se han establecido para ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo las posibilidades del sistema de la CIP. La OMPI ofrece orientación pormenorizada sobre la utilización del sistema de la CIP (véase el anexo D).

3.1 Utilice herramientas de selección para encontrar símbolos de clasificación potencialmente relevantes: asignación de palabras clave a símbolos de clasificación de patentes

Puede utilizar palabras clave iniciales, términos de cualquier reivindicación hipotética que haya redactado, otro texto que permita realizar búsquedas, como nombres de procesos o sustancias químicas, e incluso una descripción completa de la invención, como datos para encontrar símbolos de la CIP mediante las herramientas disponibles en la publicación de la OMPI sobre la CIP (véase el anexo D). Puede utilizar información sobre “partes” de la solicitud, como el tipo y el sector técnico de la invención (por ejemplo, descripciones como “aglutinante para materiales no porosos” o “pegamento para cerrar heridas”) a fin de buscar los símbolos de las clasificaciones correspondientes.

IPCCAT. Una herramienta útil para emplear el sistema de la CIP es IPCCAT, el Asistente de Categorización de la Clasificación Internacional de Patentes. IPCCAT es una herramienta de categorización de texto que utiliza datos de texto para predecir símbolos de la CIP a nivel de clase, subclase o grupo principal. Para usar IPCCAT, escriba o pegue texto en la ventana de texto. Por ejemplo, puede pegar el texto de la divulgación de la invención y las reivindicaciones hipotéticas que haya redactado y obtendrá los símbolos de las clasificaciones recomendados. Se puede acceder directamente a IPCCAT desde la pestaña “Search” de la publicación de la OMPI sobre la CIP.

STATS. La herramienta STATS proporciona predicciones de símbolos de la CIP a partir del análisis estadístico de los documentos de patente que contienen términos de búsqueda específicos. Se puede acceder

directamente a STATS desde la pestaña “Search” de la publicación de la OMPI sobre la CIP.

Búsqueda de términos. En el sistema de la CIP se pueden realizar búsquedas de términos simples (una secuencia de caracteres alfanuméricos) y búsquedas de varios términos (una combinación de términos simples separados por espacios). Puede buscar términos mediante la pestaña “Search” de la publicación de la OMPI sobre la CIP, desde la que también puede acceder a STATS y a las herramientas de categorización de textos de la CIP (IPCCAT) en el menú “Advanced Search”. Esta herramienta recomienda clasificaciones del sistema de la CIP a partir de los términos de búsqueda que usted introduzca.

Mediante estas herramientas puede asignar palabras clave o conceptos a los símbolos de la CIP. Además, si introduce un texto o palabra clave que ha sido asignado a un símbolo de la CIP, puede utilizar ese símbolo o palabra clave para ampliar su consulta. Si la definición aparece con el símbolo sugerido, puede sacar partido de esas herramientas aun cuando no esté familiarizado con la CIP. Esta situación se da principalmente en el ámbito biomédico, puesto que la disponibilidad de ontologías de dominio detalladas da lugar a sugerencias de símbolos de clasificación muy precisas. A diferencia de las funciones de WIPO Pearl y WIPO Translate, las funciones de búsqueda de términos y palabras clave del IPCCAT no están integradas en la interfaz de PATENTSCOPE.

Es necesario revisar los resultados generados a partir de estas herramientas para determinar qué sugerencias son las más relevantes para la invención del cliente. Los símbolos de clase y subclase aumentan la precisión al permitirle diferenciar entre los resultados obtenidos cuando utiliza términos comunes que se emplean de muchas maneras diferentes, y sus sinónimos y homónimos. Por ejemplo, varios miles de resultados para “pluma o plumas” se pueden reducir a unos cientos mediante la búsqueda más precisa de “plumas para escribir” o “plumas de animales”, a fin de obtener símbolos de clases y subclases que sean más específicos para cada tipo de pluma. El homónimo “ratón” (que puede referirse a un animal o a un accesorio informático) es un ejemplo muy pertinente de las ventajas de utilizar las clasificaciones de patentes en lugar de palabras clave. Tenga en cuenta, sin embargo, que es posible que algunas búsquedas no arrojen resultados relevantes para la búsqueda del cliente, como se indica en el ejemplo didáctico 9, donde la característica funcional de “protección solar” no sirvió para obtener resultados relevantes.

3.2 Encuentre símbolos de la CIP en los documentos de patente que haya identificado antes de iniciar la búsqueda

Si ya ha identificado varios documentos de patente que son relevantes para la invención del cliente, puede utilizar los símbolos de la CIP de esos documentos para realizar búsquedas en el sistema de la CIP, a fin de comprobar qué símbolos se asignaron. Puede ver qué aspectos de la invención divulgados en el documento de patente se reflejan en los diferentes símbolos de la CIP que se asignaron.

3.3 Encuentre y afine los símbolos de la CIP mediante la búsqueda de palabras clave

Otro enfoque consistiría en realizar una búsqueda “rápida y sucia” de palabras clave en una base de datos como PATENTSCOPE y estudiar los símbolos de la CIP que se asignaron a las patentes obtenidas con la búsqueda.

3.4 Clasificación y pruebas de los símbolos de la CIP para determinar su relevancia

Como se ha señalado anteriormente, a la mayoría de los documentos de patente se les asignan diferentes símbolos de clasificación de patentes que son pertinentes para los distintos aspectos de la invención y las divulgaciones conexas que se encuentran en el documento. Por lo tanto, es de esperar que varios símbolos de la CIP sean apropiados para la invención del cliente, y esos símbolos pueden tener su origen en diferentes partes de la jerarquía de clasificación, por ejemplo, de diferentes clases o incluso de diferentes secciones del sistema de la CIP. Sin embargo, también debería revisar los símbolos de la CIP que obtenga por el método descrito antes y ordenarlos según su relevancia con respecto a la invención del cliente. Debería ser capaz de identificar los símbolos que son más representativos de la tecnología, y puede verificar de nuevo la relevancia de esos símbolos.

3.5 Utilice referencias y datos de coasignación para encontrar símbolos de la CIP conexos y añadirlos a su búsqueda

Consejo práctico

La herramienta de búsqueda de referencias de la CIP disponible en la OMPI puede ayudarle a identificar los símbolos coasignados. Aunque los datos de coasignación también se podrían inferir empíricamente mediante la revisión de distintas patentes, ese enfoque no es recomendable.

A determinadas esferas tecnológicas, o características técnicas, se les asigna sistemáticamente un grupo de símbolos de la CIP de diferentes partes de la jerarquía de clasificación. Es posible que los símbolos coasignados no tengan una relación jerárquica, pero pueden estar relacionadas semánticamente, o relacionadas a través de una función o componente que se encuentra en ellas. Si los símbolos de la CIP coasignados o extraídos de referencias parecen ser relevantes en relación con la invención del cliente, debería añadirlos al conjunto de símbolos de la CIP que utilizará en la búsqueda de la libertad de acción.

3.6 Tarea opcional: utilice la información de la clasificación de patentes para encontrar posibles palabras clave adicionales

Por último, los sistemas de clasificación de patentes pueden proporcionar otras palabras clave que pueden ser útiles para ampliar la consulta. Por ejemplo, la página de búsqueda principal de la CIP proporciona un enlace a una lista alfabética de “palabras clave” (*catchwords*) comunes y a los símbolos de la CIP que a menudo se asignan cuando se utilizan esas palabras. La búsqueda de referencias (*Cross-references Search*) de la CIP también proporciona una lista de palabras clave asociadas a los símbolos de la CIP de las referencias. Como se ha indicado anteriormente, esta función puede ser especialmente útil para las invenciones biológicas, químicas o biomédicas, puesto que las ontologías de dominio detalladas que dan lugar a sugerencias de símbolos de clasificación precisas también pueden proporcionar acceso a otras palabras clave adicionales que se pueden utilizar en la búsqueda.

Repaso

Las búsquedas de la libertad de acción son un equilibrio entre la evocación y la precisión.

Para preparar una búsqueda es necesario deconstruir la invención, es decir, dividir las distintas características y partes, de modo que cada una de ellas se pueda buscar por separado. Esas características incluirán los componentes, las etapas y las funciones necesarios para lograr un ejemplo genérico de la invención.

La deconstrucción de una invención proporciona la base para preparar una lista de frases y palabras clave.

La lista de frases y palabras clave se puede ampliar mediante:

- la búsqueda de sinónimos o equivalentes de los términos utilizados para describir los componentes y etapas de una invención;
- el examen de los aspectos estructurales y funcionales de los componentes, las etapas y las características funcionales;
- la progresión de conceptos específicos a conceptos generales.

Los símbolos de las clasificaciones de patentes combinados con otros términos de búsqueda

pueden ser muy eficaces para formular una búsqueda de la libertad de acción y pueden aumentar la precisión de una búsqueda.

4. Seleccione las bases de datos en que se efectuarán las búsquedas

Una buena búsqueda de la libertad de acción implica seleccionar la base o bases de datos que mejor le permitan buscar la invención de su cliente, teniendo en cuenta las limitaciones geográficas, los períodos, las funciones de búsqueda, los requisitos lingüísticos, la cobertura de familias de patentes, las características no textuales o la necesidad de acceder a registros de patentes útiles desde el punto de vista técnico.

Se pueden buscar gratuitamente cientos de millones de registros de patentes publicados en varias bases de datos públicas de patentes, entre ellas:

- PATENTSCOPE, administrada por la OMPI;
- Espacenet, administrada por la OEP;
- DEPATISnet, administrada por la Oficina Alemana de Patentes (DPMA);
- Google Patents, administrada por Google;
- The Lens (antes, PatentLens), administrada como una iniciativa conjunta por CAMBIA (institución independiente sin ánimo de lucro) y la Universidad de Tecnología de Queensland.

También puede tener acceso a una o más bases de datos privadas de patentes. Cada base de datos de patentes tiene sus puntos fuertes y débiles, que se mencionan de manera breve más adelante, en el contexto de la evaluación de una base de datos.

Las bases de datos de patentes que se han mencionado anteriormente se han creado para respaldar funciones de búsqueda complejas y permitir la recuperación de los documentos de patente relevantes. Aunque la mayoría de los registros de las oficinas nacionales o regionales de patentes también permiten buscar patentes, las funciones de búsqueda suelen ser escasas. Los registros de las oficinas de patentes son una fuente fidedigna para buscar y recuperar datos sobre la situación jurídica, mientras que las bases de datos multinacionales de patentes son fuentes secundarias que pueden no ser exactas o no estar actualizadas (véase el módulo IV).

Debe asegurarse de que la **cobertura geográfica y temporal** de una base de datos coincida con el enfoque geográfico de la búsqueda, se remonte en el tiempo hasta donde sea necesario y proporcione información actualizada. En concreto, *debe confirmar*

que una base de datos tiene la cobertura deseada de un país de interés. Por ejemplo, las principales bases de datos públicas de patentes, como PATENTSCOPE, Espacenet y DEPATISnet, proporcionan acceso a cientos de millones de documentos de patente publicados, pero no todas las colecciones nacionales (especialmente las de los países en desarrollo más pequeños) están disponibles o completas en esas bases de datos. En cuanto a la cobertura temporal, se necesita una base de datos con documentos de patente, como mínimo, de 20 años de antigüedad (preferiblemente más) y que se actualice periódicamente.

La base de datos de patentes debería tener **funciones de búsqueda** que ofrezcan la capacidad de:

- buscar solicitudes publicadas y patentes concedidas;
- buscar selectivamente en frases y palabras clave en las distintas partes de las patentes (por ejemplo, en el título, el resumen, las reivindicaciones o el texto completo);
- buscar información conexa, especialmente información bibliográfica, como el titular de la patente;
- buscar las características no textuales (si las hubiera).

Si necesita **buscar en varios idiomas** (además del inglés, aceptado como idioma por defecto), las bases de datos de patentes deben permitir la búsqueda en el idioma deseado u ofrecer la **traducción** de términos de búsqueda o documentos, o proporcionar interfaces de traducción para facilitar la búsqueda de documentos en otros idiomas. Es posible que quiera recuperar la **información de la familia de patentes** para poder hacer un seguimiento de la actividad de patentamiento en todo el mundo relacionada con una divulgación original. También es posible que quiera considerar otras mejoras, como herramientas de análisis integrado o búsqueda de secuencias integradas.

Querrá tener acceso a registros de **patentes útiles desde el punto de vista técnico**, por ejemplo:

- patentes de texto completo susceptibles de búsqueda electrónica y material conexo (por ejemplo, listas de secuencias, cuadros grandes);
- registros de patentes que permitan determinar la situación jurídica;
- registros de patentes con enlaces al expediente de tramitación o los procedimientos posteriores a la concesión, los documentos de cesión, los registros de tasas de renovación y elementos similares.

Debería poder recuperar cualquier registro al que acceda directamente, o a través de enlaces, en el

formato que necesite para un uso específico, por ejemplo, para cumplimentar los cuadros del informe de búsqueda de la libertad de acción o para su utilización en los cuadros para el examen de una reivindicación durante el análisis de la libertad de acción.

Otras consideraciones incluyen la disponibilidad, la accesibilidad, el costo, la compatibilidad del sistema informático, la facilidad de uso, el formato de los resultados de la búsqueda, la integridad de los registros de patentes y la capacidad de organizar y extraer información de los resultados de la búsqueda.

Tenga en cuenta la utilidad de buscar en varias bases de datos. Todos los expertos en información,

sea cual sea su especialidad, estarán familiarizados con la necesidad de utilizar distintas fuentes de datos para obtener una respuesta completa, lo que también sucede en el ámbito de las patentes: varios recursos pueden complementarse entre sí para satisfacer la mayoría de las necesidades. Al comparar distintas fuentes de información o bases de datos de patentes, es necesario distinguir entre datos susceptibles de búsqueda (campos de búsqueda) y datos recuperables. No todos los datos que se pueden ver o descargar (recuperar) son susceptibles de búsqueda. Además, no todas las bases de datos le permiten buscar por separado las reivindicaciones —que *deben* buscarse en una búsqueda de la libertad de acción— sin buscar en el texto completo, incluidas las reivindicaciones y la descripción, lo que puede dar lugar a resultados irrelevantes. Algunas bases de datos solo permiten buscar palabras clave en el título y el resumen y no permiten búsquedas de palabras clave en el texto completo, incluidas las reivindicaciones y la descripción.

5. Realización de la búsqueda de la libertad de acción: estrategia con palabras clave y símbolos de clasificación de patentes

Una estrategia híbrida en la que se utiliza una combinación de palabras clave y símbolos de clasificación de patentes es una estrategia útil para llevar a cabo la búsqueda de la libertad de acción. Mediante este método, se preparan consultas (secuencias de búsqueda) con ambos tipos de datos de búsqueda, se realizan pruebas, se afinan las secuencias y se repite el proceso de búsqueda hasta que se determina que se dispone de un conjunto adecuado de resultados de búsqueda.

5.1 Visión general: busque primero en las reivindicaciones y los resúmenes

Su objetivo en la búsqueda de la libertad de acción es encontrar documentos de patente potencialmente relevantes. *La estrategia recomendada es que busque primero en las reivindicaciones y en el resumen.* También puede buscar en los títulos si lo desea. Al incluir los resúmenes en la búsqueda inicial de la libertad de acción, es posible que encuentre documentos de patente que utilizan un lenguaje que coincida con sus palabras clave en el resumen, aun cuando las reivindicaciones estén escritas en un “patentés” que no coincide con las palabras clave que está empleando.

Su objetivo final es determinar si esas reivindicaciones abarcan la invención del cliente. Si encuentra documentos potencialmente relevantes a partir de la coincidencia de palabras clave en el resumen en la etapa de búsqueda de la libertad de acción, puede utilizarlos para determinar el alcance de las reivindicaciones en la etapa de análisis de infracciones de la libertad de acción. Sin embargo, si pasa por alto los resúmenes de la búsqueda de la libertad de acción, es posible que pierda la oportunidad de determinar el alcance de una reivindicación.

En un momento posterior, es posible que desee buscar en el texto completo, pero solo debería considerar esa opción después de:

- haber encontrado algunos documentos de patente con una gran coincidencia, de modo que quiere obtener más información sobre las palabras clave que se utilizan para describir una esfera tecnológica pertinente;
- haber encontrado pocos documentos de patente con una gran coincidencia, o ninguno, de modo que quiere probar sus palabras clave haciendo búsquedas en el texto completo para ver si otra persona ha utilizado alguna vez las mismas frases y palabras clave que usted está utilizando en su búsqueda.

5.2 Herramientas para diseñar secuencias de búsqueda de palabras clave

Hay métodos normalizados bien conocidos para preparar secuencias con el fin de efectuar búsquedas en las bases de datos de patentes. La clave en la búsqueda de la libertad de acción es decidir la especificidad o generalidad de la búsqueda y ajustar la secuencia de búsqueda para lograr el alcance de la búsqueda que desea.

La mecánica para elaborar secuencias de búsqueda y utilizar las herramientas de las bases de datos figura en distintos tutoriales y guías elaborados por la OMPI, que se pueden consultar en línea en su totalidad. Los tutoriales en vídeo disponibles a través de la página principal de PATENTSCOPE y de las guías de la OMPI (véase el anexo D) contienen instrucciones detalladas para efectuar búsquedas en la base de datos PATENTSCOPE de la OMPI y utilizar las herramientas necesarias a fin de sacar el máximo partido a su destreza para encontrar información potencialmente relevante.

Sintaxis de búsqueda: operadores booleanos y de otro tipo

El uso eficaz de los operadores booleanos, los operadores de proximidad y los operadores de truncamiento es muy importante para determinar la amplitud de la búsqueda. En la pestaña “AYUDA” de la base de datos PATENTSCOPE figuran pautas detalladas para estructurar las búsquedas y comprender la sintaxis de búsqueda.

En resumen, los operadores booleanos se pueden utilizar para reducir o ampliar el alcance:

- Utilice AND si desea acotar el alcance. Todas las palabras conectadas por AND tendrán que estar presentes en los resultados de la búsqueda.
 - Esto es, en el ejemplo didáctico anterior de la invención para fabricar el compuesto XYZ, una secuencia de búsqueda (X AND Y AND XY AND Z AND XYZ) sería una búsqueda *específica* que solo encontraría un documento de patente que reivindicara alguna variación en la mezcla de X e Y para fabricar XY, y en la adición de Z para obtener el producto final XYZ.
- Utilice OR si desea ampliar el alcance. Cualquiera de las palabras conectadas por OR tendrán que estar presentes en los resultados de la búsqueda.
 - Por ejemplo, en el ejemplo didáctico anterior de la invención para fabricar el compuesto XYZ, una secuencia de búsqueda (X OR Y OR XY OR XY OR Z OR XYZ) sería una búsqueda *amplia* que permitiría encontrar documentos de patente que reivindicaran al menos uno de los componentes de la invención. Por lo tanto, si solo se patentó el compuesto X, con esa estrategia de búsqueda deberían encontrarse documentos de patente relevantes que reivindiquen el compuesto X.

El truncamiento le permite *ampliar* su búsqueda a partir de la raíz de una palabra para encontrar todas sus

diferentes terminaciones. El truncamiento consiste en utilizar símbolos comodín para cada base de datos específica. El símbolo habitual de truncamiento es el asterisco (*) o el signo de exclamación de cierre (!), pero siempre debería verificar el símbolo de truncamiento que se utiliza en la base de datos. El truncamiento le permite buscar todos esos términos con una estrategia de búsqueda sencilla. Los **lexemas** le permiten encontrar formas similares de una palabra eliminando las terminaciones, pero no necesariamente encuentran la raíz de una palabra clave (por ejemplo, para “ir”, la opción de los lexemas daría lugar a “irá” o “irán”, pero no comprendería “fue”).

Siga ampliando las frases y palabras clave: recurra a WIPO Pearl para encontrar los términos que se utilizan de manera sistemática y evitar la confusión

WIPO Pearl es una herramienta descrita como un “portal de terminología plurilingüe en el que se recogen términos científicos y técnicos extraídos de los documentos de patente” que “ayudan a alentar el uso coherente y riguroso de términos en distintos idiomas” (véase el anexo D). Puede utilizar la búsqueda lingüística o el modo mapa conceptual. En el mapa conceptual puede ver la relación asociativa entre dos conceptos y la relación genérica o partitiva entre dos conceptos. WIPO Pearl puede utilizarse durante la fase de preparación de las palabras clave, y posteriormente durante la fase de elaboración de las secuencias de búsqueda. WIPO Pearl también está disponible en PATENTSCOPE, integrado en la pestaña “Herramientas”.

5.3 Elabore una secuencia de búsqueda: creación de la consulta

Secuencia inicial de búsqueda amplia

Diseñe una secuencia inicial de búsqueda amplia que incluya frases y palabras claves de todas las características esenciales, tal como las concibió en la etapa de deconstrucción, combinadas con todos los símbolos de la CIP que haya identificado hasta ahora.

La secuencia de búsqueda debería estar compuesta por una *secuencia completa de palabras clave combinada con un conjunto completo de símbolos de la CIP*. La secuencia de palabras clave debería incluir frases y palabras clave de *todas* las características esenciales de la invención del cliente, conectadas por OR, *combinadas con* los símbolos de la CIP que haya identificado hasta ahora. La secuencia de palabras clave puede incluir otros operadores, como operadores de proximidad para palabras en frases clave, o comodines para encontrar diferentes formas de las palabras clave. El conjunto de símbolos de la CIP debería incluir todos los símbolos de la CIP que haya identificado hasta ahora, incluidos los símbolos amplios a nivel de clase únicamente, y los símbolos específicos que incluyen el nivel de subclase o de subclase/grupo.

Consejo práctico

En algunos casos puede ser apropiado utilizar otros operadores, como NOT o ANDNOT. Utilícelos solo si ha llegado a la conclusión de que se debería excluir determinada materia. Estos operadores deberían utilizarse de manera cuidadosa.

Opciones de formato de las secuencias de la búsqueda inicial

En principio es posible que desee formular una sola secuencia de búsqueda, por ejemplo, para utilizarla en la interfaz de “Búsqueda avanzada” de PATENTSCOPE. Otra opción disponible en algunas bases de datos de patentes permite realizar búsquedas cumplimentando distintos campos de un formulario, como la interfaz de búsqueda “Combinación de campos” de PATENTSCOPE. Una ventaja de introducir varios términos de búsqueda en los campos de un formulario es que solo tiene que utilizar una sintaxis mínima, y la base de datos genera automáticamente la secuencia de búsqueda completa con la sintaxis adecuada. Puede recuperar esa secuencia de búsqueda y utilizarla para modificar y afinar la búsqueda.

5.4 Lleve a cabo la búsqueda inicial y la revisión inicial

Ejecute la secuencia de búsqueda inicial y recupere los resultados de la búsqueda. Puede guardar la consulta y los resultados en el entorno de la base de datos (por ejemplo, en su cuenta de la OMPI para las búsquedas en PATENTSCOPE) o exportar los resultados en un formato adecuado para almacenarlos y manipularlos en su ordenador. Es importante saber qué puede hacer con los resultados de la búsqueda en el entorno de la base de datos de patentes, y qué puede hacer con más comodidad en un entorno local.

En la base de datos de patentes puede guardar una consulta y los resultados de la búsqueda, cambiar los parámetros y volver a ejecutar la consulta, utilizando diferentes herramientas para clasificar u ordenar los resultados en el mismo conjunto de resultados. Conozca qué otras herramientas para manipular la información de los resultados de búsqueda están disponibles en la base de datos que está utilizando. Por ejemplo, PATENTSCOPE ha integrado varias funciones de análisis de gráficos y de datos que pueden ser útiles para encontrar patrones o tendencias. Por otro lado, algunos tipos de análisis de datos pueden ser más fáciles —o estar solo disponibles— en un entorno local, como exportar los resultados de la búsqueda a cuadros de Word u hojas de cálculo de Excel (o a otro programa de hojas de cálculo).

En esta etapa querrá revisar los resultados de la búsqueda para saber si la búsqueda inicial exhaustiva fue satisfactoria.

Ordene y clasifique los resultados de la búsqueda inicial

La búsqueda inicial puede haber arrojado un gran número de resultados, especialmente si ha buscado en “todas las oficinas” (todos los países). Por lo tanto, probablemente querrá ordenar o clasificar los resultados de la búsqueda de acuerdo con varios criterios que le ayudarán a revisarlos.

Consejo práctico

Considere la posibilidad de hacer copias de los resultados de la búsqueda y luego clasificar u ordenar el contenido idéntico de cada copia utilizando criterios diferentes. De esa forma tendrá una visión general adecuada de las tendencias en los resultados de la búsqueda.

Puede recurrir a una o varias de las siguientes maneras de reorganizar los resultados de la búsqueda para encontrar información útil.

- Clasificación predeterminada. Algunas bases de datos, como PATENTSCOPE, asignan una clasificación a los resultados de búsqueda a partir de algoritmos que establecen qué documentos son los más relevantes a tenor de los términos, los parámetros y los filtros de búsqueda que se utilicen. La clasificación de cada patente es una medida de lo que se ajusta esa patente a sus parámetros de búsqueda, y no es un indicador de la calidad o la importancia del documento. Los resultados clasificados en primer lugar probablemente presentan una mayor coincidencia con los términos de búsqueda de la consulta.
- Clasificación cronológica. Vea cómo se distribuyen los resultados de la búsqueda a lo largo del tiempo. Por ejemplo, es posible que quiera ver si hay muchas patentes actuales que indiquen actividad inventiva en las esferas tecnológicas pertinentes. PATENTSCOPE también permite ordenar y clasificar los resultados de la búsqueda cronológicamente según la fecha de presentación o la fecha de publicación. Para esa función, puede permanecer en PATENTSCOPE, cambiar la opción de “Ordenar por” en los resultados de búsqueda, volver a ejecutar la consulta y guardar los nuevos resultados (tenga en cuenta que PATENTSCOPE también tiene varias funciones gráficas integradas).
- Coincidencias con los símbolos de la CIP. Vea qué símbolos de clasificación arrojan más o menos resultados.
- Coincidencias con las palabras clave. Vea qué palabras clave arrojan más o menos resultados.
- Clasificación por país. Los primeros resultados deberían ser de los países en los que el cliente tiene planes en firme de utilizar la invención. De esa forma puede separar los resultados de alta prioridad de cada país del resto de los resultados, especialmente si el cliente no tiene planes en firme de operar en ninguno de los mercados principales. Al separar los países, también puede ver qué países tienen actividad en las esferas tecnológicas relacionadas con la invención.
- Familias de patentes. Es posible que haya recuperado varios documentos que son miembros de la misma familia de patentes. Si su base de datos tiene una función integrada para familias de patentes (por ejemplo, INPADOC en Espacenet o las familias de patentes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en PATENTSCOPE),

puede hacer una limpieza preliminar de los resultados de la búsqueda ordenando los documentos por familias de patentes. Esa tarea puede poner de relieve determinadas familias de patentes que tal vez pasen a ser importantes en sus búsquedas posteriores. Como alternativa, puede aparecer una familia de patentes en la que las palabras clave o los símbolos de la CIP arrojan demasiados falsos positivos, y debería analizar la manera de modificar los términos de búsqueda para evitar que aparezca esa familia.

Revisión inicial de los resultados de búsqueda

Revise los resultados de búsqueda, especialmente si los ordenó de alguna manera. Observe las tendencias y las asociaciones. Analice la interacción entre las características de “red amplia”, como las categorías de clasificación de patentes que pueden servir de ayuda para capturar invenciones conexas en las que las características técnicas se describen de manera diferente, y las “cribas de grano fino”, como las palabras clave que encontrarán las invenciones que utilizan una terminología similar.

Si la búsqueda arrojó un gran número de resultados (especialmente si buscó en todas las oficinas), hay posibilidades de centrar la búsqueda.

Si la búsqueda arrojó pocos resultados, debería intentar ampliar la búsqueda. Una búsqueda con un conjunto ampliado de palabras clave, que parta de la estructura para incluir la función (véase el ejemplo anterior de la acrivastina y la aspirina), por ejemplo, puede ayudarle a “lanzar una red amplia”.

5.5 Modificaciones

Después de la revisión inicial, analice si tiene que modificar la búsqueda. Su objetivo es recuperar documentos de patente potencialmente relevantes y evitar la recuperación de documentos de patente irrelevantes. Modifique y pruebe su búsqueda para determinar si puede mejorar los resultados.

Modificación inicial: búsqueda por características específicas

Si la búsqueda arrojó un gran número de resultados, es posible que desee determinar qué características o conceptos de la invención arrojaron más resultados.

Ejemplo didáctico 10: Búsquedas específicas de características

En relación con el ejemplo de la invención de la cera para madera que se analizó antes, aquí figuran varios ejemplos de secuencias de búsqueda específicas para las características y el número de resultados que arrojó cada búsqueda.

Característica	Consulta	Oficinas	Resultados
Óxido de zinc	CL:ZnO OR CL:(óxido de zinc) OR IC:(C09C1/04 or C01G9/02)	Todas	71.978
cera para madera	CL:(((conserv or trat or prote or cubr)) AND AB:((madera))) AND IC:(B27K 3/12 or B27K 3/22 or B05D 7/06 or B27K 3/16 or B05D)	Todas	108
Acrilato	CL:(ACRÍLICO OR ACRILATO OR POLIACRÍLICO OR POLIACRILATO) AND IC:(C09D133/00)	Todas	7.160
Ultravioleta	CL:(UV OR LUZ OR ULTRAVIOLETA OR SOLAR) AND (PROTEGER OR absor* Or estabili* Or filtro)	Todas	241.120

Dado que usted identificó antes las características esenciales y los símbolos de la CIP relevantes durante la etapa de deconstrucción, debería ser capaz de escribir distintas consultas de búsqueda para cada característica esencial, mediante un lenguaje de palabras clave ampliadas que exprese la característica como un concepto. Para continuar con la búsqueda inicial, divida la secuencia de búsqueda inicial en un conjunto de consultas de búsqueda más precisas, cada una de ellas dirigida a una única característica esencial. Con el enfoque de tratar una característica esencial como si fuera un concepto, obtendrá una idea de lo importante que es cada concepto para la amplitud de la búsqueda de la libertad de acción.

En el ejemplo didáctico 10 se ilustra cómo dividir una consulta de búsqueda exhaustiva en consultas distintas para cada característica (concepto) a partir de la invención de la cera para madera.

Reformulación de la consulta: reducción de la consulta y ampliación de la consulta

La consulta inicial puede reformularse para seleccionar, eliminar o ampliar términos a fin de mejorar los resultados obtenidos. Los métodos de reformulación de la consulta se pueden basar en las palabras clave (sintáctico) para buscar coincidencias con la terminología o en el significado (semántico) para buscar coincidencias con información mutua, y suele llevarse a cabo un proceso iterativo para seguir aumentando la calidad de los resultados de búsqueda. Los métodos de reformulación incluyen:

- **Reducción de la consulta.** La consulta se reduce a un subconjunto de términos que se percibe que tienen mayor relevancia. Los métodos de reducción de la consulta pueden también utilizar términos de las definiciones de la CIP.
- **Ampliación de la consulta.** Se añaden varios términos representativos distintos de los que figuran en la consulta para ampliar el alcance de la consulta. En este método se suele recurrir a sinónimos o hipónimos para ampliar la consulta con términos que tienen significados similares.
- **Híbrido (reducción de la consulta y ampliación de la consulta):** Se eliminan los términos irrelevantes de la consulta y se añaden términos relevantes para formar una nueva consulta.

Ampliación del alcance de la búsqueda: palabras clave ampliadas, símbolos de la CIP adicionales

La secuencia de búsqueda inicial completa se utiliza como una búsqueda de prueba para encontrar

ámbitos de la búsqueda que luego se pueden ampliar cuidadosamente a fin de obtener una mayor evocación en esos ámbitos.

Creación de la consulta. PATENTSCOPE muestra un icono de árbol de consulta cuando aparecen los resultados. Si hace clic en el icono, el sistema vuelve a analizar la última consulta, descompone la consulta en subcláusulas y ejecuta cada subcláusula por separado, lo que le permite conocer el número asociado de resultados intermedios. Puede optimizar y ampliar su consulta consultando los resultados de las subcláusulas y uniéndolas de forma adecuada.

Céntrese en las palabras clave ampliadas. Puede ampliar el alcance de la búsqueda centrándose en las palabras clave ampliadas, es decir, las palabras clave más amplias producidas por la expansión estructural o funcional, o a partir de la progresión de un concepto específico a un concepto general. Esas palabras claves ampliadas aumentarán el alcance de la búsqueda para encontrar documentos de patente potencialmente relevantes a partir de características estructurales, características funcionales o conceptos tecnológicos comunes. La búsqueda ampliada puede permitir encontrar documentos de patente potencialmente relevantes en función de su significado subyacente, en lugar de utilizar la misma terminología (búsqueda por palabras clave) o las mismas asignaciones de símbolos de la CIP.

Símbolos de la CIP adicionales. A medida que incorpore palabras clave ampliadas, busque otros símbolos de la CIP que pueden estar asociados a esos términos.

Expandir la búsqueda a otros idiomas: Recuperación de información plurilingüe/ expansión lingüística (CLIR) en PATENTSCOPE

Si su cliente tiene pensado operar en varios países en los que hay distintos idiomas oficiales, tiene que realizar búsquedas en más de un idioma. Necesita una manera de llevar a cabo la misma búsqueda en otros idiomas y encontrar de forma precisa la materia relevante en documentos de patente en otros idiomas.

La interfaz de PATENTSCOPE permite buscar actualmente en varios de los idiomas principales, como alemán, chino, coreano, español, francés, inglés, japonés y ruso. Además, en muchos casos, un documento de patente que ya se ha traducido a un idioma principal puede recuperarse mediante una búsqueda en ese idioma principal. Sin embargo, el documento puede haber sido encontrado mediante el uso de símbolos de

la CIP coincidentes y no necesariamente a partir de la coincidencia precisa con palabras clave.

La búsqueda plurilingüe (CLIR) es una extensión disponible en la base de datos PATENTSCOPE. Su consulta de búsqueda en un idioma se traducirá a otros idiomas, traducciones en las que los términos de esos otros idiomas se basan en el análisis estadístico de los documentos de patente y de la terminología a fin de encontrar los términos utilizados para designar lo mismo en cada uno de esos idiomas. El hecho de tener una consulta de búsqueda en varios idiomas debería mejorar la calidad de los resultados de la búsqueda en las bases de datos que contienen datos en esos idiomas.

Al introducir un término o una frase en un idioma, se pueden recuperar los documentos de patente relevantes en cualquiera de los idiomas admitidos por CLIR. Una ventaja importante de la extensión CLIR es que puede seleccionar el nivel de precisión que desea para su consulta seleccionando el “Modo de búsqueda” como “Modo supervisado” o “Modo automático”.

El uso de la traducción de consultas puede *limitar* la búsqueda cuando se realiza una búsqueda precisa en el idioma de destino. Es un proceso más rápido que traducir todos los documentos del conjunto de datos y luego recuperar los documentos relevantes. En algunos casos, la recuperación plurilingüe es útil si usted no habla otros idiomas. Con el sistema plurilingüe, su consulta se traducirá y aparecerán los documentos relevantes. A continuación, puede examinar estos documentos para encontrar imágenes o diagramas útiles en patentes que no tenían una patente correspondiente en su idioma original de búsqueda. Por lo tanto, utilizar la traducción de consultas y recuperar los resultados puede ser más beneficioso que traducir los documentos y recuperar luego los resultados.

Ayuda para la traducción: WIPO Translate y otras opciones de traducción automática

Para superar los problemas de recuperación en varios idiomas, PATENTSCOPE ofrece acceso a varios sistemas de traducción automática. En la página de búsqueda puede acceder a WIPO Translate a través de la pestaña “Traducción”. WIPO Translate es la herramienta de traducción interna de la OMPI, descrita como “una potente herramienta entrenada específicamente para traducir textos de patentes”, que puede utilizarse cortando y pegando texto de cualquier documento de patente en el cuadro de texto y

seleccionando la combinación lingüística deseada. La eficacia de WIPO Translate radica en que está entrenado específicamente en documentos de patente, de modo que puede centrarse en términos apropiados para el dominio técnico y utilizar un vocabulario específico en función del sector técnico de un documento, especialmente una patente.

PATENTSCOPE también proporciona acceso integrado a distintas opciones de traducción automática gratuita. Puede traducir los resultados de la búsqueda pulsando el botón “Pretraducción automatizada” de la página de resultados de la búsqueda. También puede traducir cualquier documento recuperado en los resultados de la búsqueda mediante la pestaña “Pretraducción automatizada” que aparece en la página con el documento. PATENTSCOPE ofrece acceso a WIPO Translate, Google Translate, Bing/Microsoft Translate y Baidu Translate. Se recomienda utilizar WIPO Translate porque la traducción tendrá en cuenta el vocabulario de acuerdo con el sector técnico de la patente que se traduce.

5.6 Búsqueda de “DÓNDE” y “CUÁNDO” según los planes del cliente para utilizar la invención: adición de límites geográficos y de períodos de búsqueda

Límites geográficos

Puesto que los derechos de patente solo están en vigor en el país que concedió la patente, usted querrá tener en cuenta dónde tiene pensado el cliente utilizar la invención. La cuestión de los límites geográficos puede influir en el número y la amplitud de los resultados de búsqueda que se obtienen. Los límites geográficos también pueden influir en la elección de las bases de datos en que se realizará la búsqueda, dado que es necesario asegurarse de que haya suficiente cobertura de los países de interés.

A partir de la información recopilada para el informe resumido del módulo II, identifique los países en los que el cliente tiene previsto utilizar la invención. Debe seleccionar bases de datos que tengan registros de patentes de alta calidad al menos en esos países. Puede adoptar un enfoque selectivo o inclusivo para decidir si limita el número de países en el que buscar o si busca en muchos países y ordena los resultados de la búsqueda más adelante. Tome en consideración si el cliente tiene una lista fija y muy definida de países en los que está interesado, o si también desea buscar mercados *potenciales*, en caso de que quiera expandirse. Considere la posibilidad de incluir al menos un

Consejo práctico

Realice una búsqueda limitada a los países objetivo que el inventor haya elegido, y luego realice una búsqueda *aparte* en un mercado potencial importante, mediante la estrategia de búsqueda. A continuación, realice un análisis completo de la libertad de acción de los resultados de la primera búsqueda que se limitó a los países objetivo. Puede guardar los resultados de la segunda búsqueda, en caso de que usted o el cliente decidan que hay una razón para revisar y analizar también esos resultados.

mercado importante como los Estados Unidos, la Unión Europea, China, el Japón u otro mercado similar, por al menos dos razones:

- la invención puede utilizarse en esos mercados a la larga incluso si el cliente no tenía la intención original de hacerlo;
- si la búsqueda se limita a unos pocos países con registros de oficinas de PI menos exhaustivos, la búsqueda en un mercado importante aumentaría las posibilidades de obtener una cobertura mayor de las familias de patentes relevantes.

Adición de restricciones de fechas a la búsqueda de la libertad de acción

Tiene la opción de incluir una restricción de fechas en la búsqueda de la libertad de acción, a partir del período previsto por el cliente para fabricar y utilizar la invención en cada país. Es posible que desee buscar solo las patentes que no hayan vencido todavía cuando el cliente prevé utilizar la invención, y evitar la recuperación de patentes vencidas que representarían tecnología obsoleta. Es posible que desee incluir solicitudes de patente, para buscar posibles derechos de patente futuros que todavía estarían dentro de su plazo de protección en el momento en que el cliente prevé utilizar la invención.

En cuanto a las patentes de utilidad, la mayoría de los países han adoptado un plazo de protección de 20 años a partir de la fecha efectiva de presentación de la primera solicitud, independientemente del tiempo que se tardó en conceder la patente desde la fecha de presentación. Sin embargo, debería recordar que algunos países tienen procedimientos para prorrogar la duración efectiva del plazo de protección de una patente a fin de compensar al titular de la patente por varios tipos de retrasos oficiales, como los retrasos de las oficinas de patentes para cualquier tecnología, o los retrasos debidos a la solicitud de aprobación regulatoria para determinados sectores tecnológicos. Por lo tanto, el enfoque más sencillo y seguro con respecto a las restricciones de fechas consiste en buscar documentos de patente que se hayan presentado no más de 25 años antes de que el cliente prevea comenzar a utilizar la invención, esto es, 20 años para el plazo de protección habitual de una patente y una estimación generosa de las posibles prórrogas.

Esa fecha límite también debería tener en cuenta las entradas de las bases de datos cuya fecha de presentación efectiva sea ambigua. Cuando recupere los resultados de la búsqueda, es posible que desee ordenar los documentos en función de su fecha de vencimiento prevista, calculada a partir de la fecha de presentación efectiva.

Por ejemplo, un cliente prevé comenzar a vender el producto de la invención a principios de 2020. Si a usted solo le interesan las patentes que todavía estarán en vigor en 2020, o que podrían estar en vigor en 2020, puede utilizar el generoso plazo de 25 años para buscar documentos de patente cuya fecha de presentación efectiva sea del 1 de enero de 2000 en adelante.

En caso de que el cliente tenga pensado operar en más de un país, debería haberle comunicado el plazo en el que tiene pensado comenzar a operar en cada país. Si el cliente tiene previstas diferentes fechas de inicio en los distintos países, puede aplicar la restricción de fechas por separado para cada país, en caso de que esté utilizando una base de datos que permita ese nivel de control. De lo contrario, aplique la fecha límite que corresponde a la fecha más temprana de inicio en uno de los países.

Las restricciones de fechas pueden ser diferentes en función de las actividades. Por ejemplo, un cliente prevé comenzar a fabricar en un país en 2018, y tiene pensado empezar a vender el producto fabricado en otros países en 2020. Si usted está buscando los métodos y los productos por separado, la fecha límite en la búsqueda del “método” sería el año 1998 (o anterior), pero la fecha límite en la búsqueda del “producto” sería el año 2000 (o anterior).

Por otro lado, el inventor podría estar interesado en conocer la actividad histórica de patentamiento en el sector técnico de la invención, incluidos los elementos reivindicados en las patentes vencidas, y por lo tanto usted podría optar por *no* incluir una restricción de fechas en la búsqueda. En ese caso, es posible que desee ordenar los resultados de la búsqueda e identificar las patentes vencidas como un grupo para el que no es necesario un análisis de la libertad de acción, pero que podría proporcionar información básica útil sobre las tendencias tecnológicas o comerciales.

El enfoque más seguro consiste en suprimir las restricciones de fechas o incluirlas solo en el ciclo final de sus consultas de búsqueda. Es un enfoque aconsejable por cuanto usted desea tener *todos* los documentos de patente posibles en los resultados de la búsqueda, y las restricciones de fechas pueden introducir factores que afecten a otros parámetros de búsqueda si esas se incluyen al comienzo de la búsqueda. Es preferible realizar una búsqueda amplia y luego ordenar los resultados de la búsqueda para dar prioridad a las patentes que están en vigor o podrían estar en vigor cuando el cliente tiene pensado utilizar la invención. Las patentes vencidas pueden disociarse de los resultados de búsqueda, al igual que las solicitudes de patente abandonadas, y pueden marcarse como documentos que no necesitarán un análisis de la libertad de acción.

5.7 Búsqueda de características no textuales mediante funciones o bases de datos especializadas

La invención de su cliente puede utilizar compuestos químicos, proteínas o secuencias de nucleótidos como funciones no textuales para las que se necesita una búsqueda especializada. Por lo que respecta a las invenciones relacionadas con la química, la biología o la biotecnología, puede buscar las siguientes características no

Consejo práctico

Recuerde que otros instrumentos, como los modelos de utilidad, las pequeñas patentes o las minipatentes, tienen plazos de protección más cortos, por lo que tendrá que ajustar los límites de tiempo aplicables o realizar una búsqueda aparte de esos documentos.

textuales mediante herramientas de búsqueda incluidas en distintas bases de datos gratuitas:

- La estructura química (núcleo base, *scaffold*), el nombre químico, el nombre de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), el número CAS (Chemical Abstracts Service) y otras características se pueden buscar mediante las funciones de búsqueda química disponibles en la base de datos PATENTSCOPE.
- Las secuencias de proteínas o nucleótidos se pueden buscar en la división de patentes de la base de datos GenBank mediante BLAST (herramienta de búsqueda de alineación local básica) o mediante la herramienta de búsqueda de secuencias patentadas Lens.

Además de las bases de datos gratuitas mencionadas, las bases de datos privadas de patentes y otras bases de datos no relacionadas con las patentes pueden permitir la búsqueda de sustancias o secuencias químicas. Hay otras bases de datos especializadas que pueden ser útiles para encontrar información como *todos* los términos que se han utilizado para identificar una proteína o un gen, o un número de clasificación enzimática, o los nombres de una configuración de polímeros.

Búsqueda por compuesto químico

Tendrá que utilizar técnicas especializadas para conseguir resultados precisos y prolíficos sobre ciertas invenciones de materia química que se reivindican en las patentes. Los nombres químicos comunes pueden utilizarse como palabras clave, aunque una búsqueda completa debería incluir la deconstrucción y la expansión de la consulta, como se señala más adelante, para encontrar referencias que utilicen nomenclaturas diferentes o estructuras químicas más amplias.

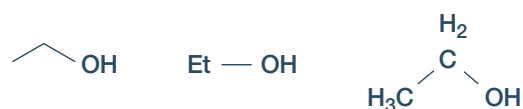
Herramientas de búsqueda disponibles en PATENTSCOPE. La base de datos gratuita de patentes PATENTSCOPE permite buscar productos químicos utilizando diferentes datos, como los nombres de la IUPAC, las denominaciones comunes internacionales (DCI), otros nombres químicos comunes, los nombres comerciales y la estructura química, aunque para utilizar algunas funciones avanzadas de búsqueda de sustancias químicas es necesario tener una cuenta gratuita de la OMPI. La función de búsqueda de estructuras químicas le permite subir una estructura química a PATENTSCOPE y buscar núcleos base (*scaffolds*), de forma que puede recuperar documentos que

divulguen compuestos con la misma estructura básica. En la Guía del usuario de PATENTSCOPE (véase el anexo D) se ofrece orientación sobre el uso de las funciones de búsqueda de compuestos químicos en PATENTSCOPE.

Búsqueda de núcleos base. El hecho de subir su estructura química exacta a PATENTSCOPE y buscar núcleos base le brindará una visión general de los compuestos con la misma estructura básica. El botón “Buscar el núcleo base (“scaffold”)” ampliará su búsqueda, dado que el compuesto se buscará de forma más amplia, teniendo en cuenta solo la primera parte del InChIKey. El núcleo base es el esqueleto de una molécula, al que se unen otros grupos o fracciones. Puede introducir el compuesto químico en la búsqueda de diferentes formas: nombre vulgar, nombre comercial, nombre IUPAC, número CAS, DCI, InChI (identificador químico internacional), InChIKeys o identificador SMILES (Sistema Simplificado de Registro de Líneas Moleculares). Puede enviar su consulta directamente o comprobar la estructura pulsando el botón “Mostrar en el editor”. De esa forma se procesarán los datos para convertir el nombre compuesto, la DCI, el identificador InChI o el identificador SMILES en la estructura correspondiente. Aunque de esa forma se consigue que la búsqueda de la estructura química sea menos difícil, todavía no se pueden buscar directamente estructuras de tipo Markush en PATENTSCOPE.

Desafío: nomenclatura variable. Uno de los retos en la búsqueda de compuestos químicos es la amplia variabilidad de nomenclatura en el ámbito de la química. Su búsqueda puede centrarse en una especie, en varias especies o en un género.

Por ejemplo, un compuesto químico sencillo puede representarse de muchas maneras en química. El etanol puede describirse como etanol, alcohol etílico, alcohol puro, hidroxietano, alcohol de bebida, hidrato etílico y alcohol absoluto. El etanol también puede representarse estructuralmente de alguna de las siguientes formas:



Desafío: compuesto divulgado en una estructura de tipo Markush genérica. Los compuestos

químicos de interés pueden divulgarse en una estructura de tipo Markush. Las estructuras de tipo Markush son importantes para determinar la libertad de acción porque permiten a los inventores reivindicar un gran número de compuestos estructuralmente relacionados (la mayoría de los cuales tal vez no se haya sintetizado realmente) que se espera que produzcan la actividad deseada, evitando así que los competidores comercialicen compuestos que están estrechamente relacionados con la elección primaria del inventor. Obviamente, si se puede demostrar que estos compuestos carecen de la actividad reivindicada, la patente puede quedar invalidada en su totalidad o en parte.

Nota terminológica

Una estructura de tipo Markush ha pasado a significar cualquier forma de estructura química genérica, que suele incluir grupos variables, denominados R1, R2, etc., que se definen por separado del diagrama de la estructura principal, y que engloba un conjunto de distintas estructuras específicas.

Deconstrucción de una invención centrada en el compuesto químico: comience por la expansión.

La búsqueda del compuesto químico exacto por sí sola no es suficiente para una búsqueda de la libertad de acción, por cuanto en la búsqueda también se deben recuperar patentes con reivindicaciones amplias que abarquen o comprendan el compuesto químico. Por lo tanto, tiene que expandir la búsqueda desde los conceptos específicos hasta los conceptos genéricos. Tendrá que deconstruir o desensamblar el compuesto químico —y la invención que comprende el compuesto— para llevar a cabo búsquedas eficaces. En función de su acceso a las bases de datos, algunas de esas funciones de deconstrucción pueden automatizarse mediante herramientas o funciones que generan formas alternativas de representar o nombrar un compuesto químico, o funciones que generan palabras clave utilizadas habitualmente en relación con un compuesto químico.

En el ejemplo didáctico 11, la aspirina se expande funcionalmente a la clase general de analgésicos y estructuralmente a los ácidos hidroxibenzoicos. Del mismo modo, la acrivastina se expande funcionalmente a la clase general de los antihistamínicos y estructuralmente a la clase general de las alquilaminas. Como se señaló antes, esos nombres no son solo sinónimos.

Opcional: mapa de deconstrucción. Para una deconstrucción de invenciones centrada en un compuesto químico es necesario determinar una estructura química genérica, una estructura de núcleos base (scaffold) específica que se pueda utilizar en una búsqueda de núcleos base (por ejemplo, en PATENTSCOPE) y buscar sinónimos del compuesto químico (como nombres comerciales y nombres químicos alternativos). También es necesario deconstruir o desensamblar toda la invención.

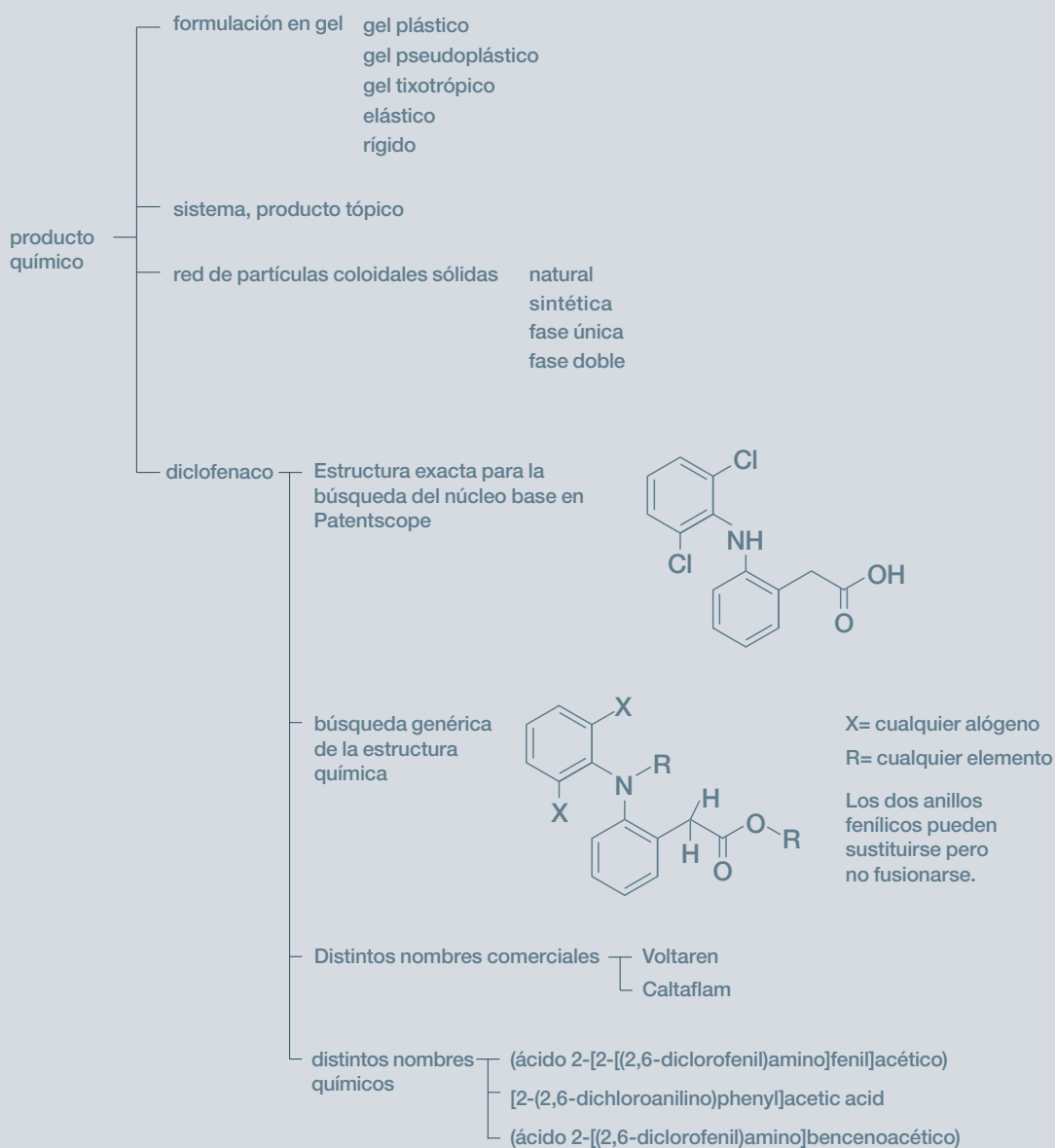
En el ejemplo didáctico 12 figura el ejemplo de un mapa de deconstrucción del diclofenaco como formulación en gel. El compuesto químico diclofenaco aparece en su forma de estructura de núcleo base específica⁹ y ampliado en su estructura química genérica, nombres comerciales y nombres químicos. La invención que comprende el diclofenaco como formulación en gel se identifica como un “producto químico” y toda la invención se deconstruye ampliando la descripción a términos genéricos para gel, incluidos los coloides, y su uso como producto tópico.

Ejemplo didáctico 11: deconstrucción de un medicamento

El cliente tiene un medicamento que comprende acrivastina (un antihistamínico) y aspirina para combatir los síntomas alérgicos. A fin de deconstruir la invención, usted debe analizar la aspirina y la acrivastina a un nivel genérico, tanto estructural como funcionalmente.

Aspirina	Acrivastina
<ul style="list-style-type: none"> - Expansión funcional: analgésico - Expansión estructural: ácido hidroxibenzoico 	<ul style="list-style-type: none"> - Expansión funcional: antihistamínico/antialérgico - Expansión estructural: alquilamina

Ejemplo didáctico 12: mapa de deconstrucción del diclofenaco como formulación en gel



Búsqueda de secuencias de proteínas o nucleótidos

Si la invención del cliente comprende una proteína con una secuencia identificada, o una molécula de ARN o ADN con una secuencia identificada, puede buscar esas características no textuales mediante la búsqueda de secuencias. La búsqueda libre de secuencias divulgadas en documentos de patente puede realizarse accediendo a la división de patentes de la base de datos GenBank mediante el programa BLAST, que encuentra regiones de similitud en las secuencias biológicas y está disponible en el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de los Estados Unidos. Para buscar secuencias de nucleótidos, acceda a la página de BLAST en el sitio web del NCBI, seleccione “Nucleotide BLAST”, pegue la secuencia de nucleótidos (o un identificador, como un número de acceso) y seleccione la base de datos “Patent sequences (pat)”. Para buscar secuencias de proteínas, acceda a la página de BLAST, seleccione “Protein BLAST”, pegue la secuencia de proteínas (o un identificador, como un número de acceso) y seleccione la base de datos “Patented protein sequences (pat)”. La interfaz de BLAST le permite seleccionar otros criterios, como el organismo de origen, excluir determinadas propiedades y seleccionar la rigurosidad de la búsqueda utilizando herramientas de optimización, diferentes versiones del algoritmo de BLAST y ajustes específicos de inclusión y limitación. Se puede acceder a las guías y el soporte técnico de BLAST a través de la pestaña “Help”, en la página de BLAST.

Otra herramienta gratuita de búsqueda de secuencias patentadas que, según se describe, tiene una interfaz similar a la de BLAST está disponible en Lens, en la que se utiliza la base de datos Patent Sequence (PatSeq), creada originalmente por CAMBIA. Esta herramienta de búsqueda se distingue porque permite buscar específicamente las *secuencias patentadas que se reivindican* en las patentes y las solicitudes de patente. En la actualidad, si accede a BLAST a través del NCBI de la NLM, se buscará en las divulgaciones presentes en un documento de patente, y tendrá que revisar los resultados para diferenciar entre las secuencias que simplemente se divulgan en la memoria descriptiva y las secuencias que se recogen en las reivindicaciones.

Deconstrucción de una invención con secuencias de proteínas y nucleótidos. Con respecto a las secuencias de nucleótidos o aminoácidos, tiene que determinar cómo quiere introducir la secuencia del cliente, (por ejemplo, ¿tiene alguna variable o residuos no naturales?). Aparte, debería utilizar cualquier descriptor de texto asociado, como el nombre de la proteína, el nombre del gen o el nombre del vector, como palabras clave para la expansión de la consulta y la búsqueda a partir de texto.

La búsqueda de secuencias tiene un mecanismo incorporado para la deconstrucción porque usted puede establecer la rigurosidad de la búsqueda con BLAST. Debería utilizar una configuración de baja rigurosidad, como “more dissimilar” (más dispar) o “somewhat dissimilar” (más o menos dispar) para encontrar documentos de patente que divulguen secuencias similares pero

Consejo práctico

Si utiliza una base de datos de patentes que no incorpora la función de búsqueda de secuencias, es posible que tenga que realizar una búsqueda *aparte* de secuencias de proteínas o nucleótidos. Por ejemplo, aunque PATENTSCOPE proporciona listas de secuencias de proteínas o nucleótidos en las solicitudes de patente publicadas, en la actualidad no se pueden buscar directamente las secuencias. Algunas bases de datos privadas pueden ofrecer búsquedas de secuencias integradas.

no exactamente iguales a la secuencia del cliente. Obtendrá más resultados, pero puede limpiar los datos seleccionando los documentos con coincidencias en las reivindicaciones. Posteriormente, durante la etapa de análisis de la libertad de acción, interprete la reivindicación para determinar la similitud que es necesaria, y compare la secuencia del cliente con la reivindicación interpretada, en una etapa en la que puede hacer falta recurrir al algoritmo de BLAST para alinear las secuencias y calcular la similitud u “homología” de estas (véase el módulo IV, sección 4.4, “El análisis de infracciones cuando las reivindicaciones incluyen características no textuales”).

Repaso

Las bases de datos que elija para realizar la búsqueda deben:

- abarcar las regiones geográficas en las que su cliente desea utilizar la invención;
- contener registros de patentes de alta calidad;
- contener tanto información histórica (de al menos 20 años de antigüedad) como información actualizada;
- ofrecer funciones de búsqueda apropiadas.

Considere la posibilidad de realizar la búsqueda en varias bases de datos.

Realice la búsqueda en un orden lógico: busque primero en las reivindicaciones y los resúmenes. Comience su búsqueda con una secuencia de búsqueda amplia:

- si obtiene un gran número de resultados, puede acotar su búsqueda;
- si recupera pocos resultados, debería ampliarla.

Revise los resultados de su búsqueda inicial para modificarla y aumentar su eficacia y eficiencia; puede decidir introducir modificaciones basadas en:

- las características de la invención;
- los términos utilizados en la búsqueda;
- el alcance de la búsqueda;
- el idioma;

Considere la posibilidad de incluir un mercado importante a la hora de limitar su búsqueda geográficamente; de esa manera podrá encontrar un mayor número de familias de patentes relevantes y también podrá evaluar las posibles consecuencias de utilizar una invención en ese mercado, aun cuando el cliente no tiene la intención de hacerlo en un principio.

Para asegurarse de que encuentra más documentos de patente potencialmente relevantes para su

revisión, suprima las restricciones de fechas o utilícelas solo en el último ciclo de búsqueda.

Hay bases de datos especializadas o funciones de búsqueda para buscar patentes relacionadas con invenciones químicas, biológicas o biotecnológicas.

5.8 Búsqueda de la libertad de acción en cuanto proceso iterativo: revise, afine, repita... pare

Continúe probando las secuencias de búsqueda y revise los resultados. Decida qué otras modificaciones pueden mejorar la evocación de documentos potencialmente relevantes. Lleve a cabo un proceso iterativo de búsqueda: revise los resultados de la búsqueda, modifique la consulta de búsqueda para afinarla y repita el ciclo de búsqueda y revisión.

Utilice estrategias adaptativas, basadas en extraer enseñanzas de los aspectos positivos y negativos de los resultados de búsqueda anteriores, y adáptese a esas enseñanzas modificando la búsqueda para obtener un conjunto diferente de resultados de búsqueda cada vez.

En las etapas intermedias del proceso de búsqueda sabrá perfectamente si está reduciendo o ampliando el alcance. Debería ser capaz de detectar si eliminó documentos de patente irrelevantes con alguna de sus modificaciones. Una revisión detenida de los resultados de la búsqueda —a ser posible, mediante las técnicas de ordenación y clasificación que se analizaron anteriormente— es esencial para determinar si la búsqueda está encontrando resultados adecuados. En cada etapa, analice cómo se ha llevado a cabo toda la búsqueda hasta entonces.

También tendrá que decidir cuándo detiene la búsqueda. En algunos casos, puede detener la búsqueda después de efectuar la búsqueda inicial en caso de que haya recuperado un número manejable de resultados para su revisión. Si llevó a cabo varias tandas de búsqueda mediante secuencias de búsqueda modificadas, puede decidir en qué momento las modificaciones ya no mejoran la calidad de los resultados y es hora de detener la búsqueda. La decisión de detener la búsqueda puede depender de que el cliente comprenda la importancia de la precisión y la evocación, y del apetito de riesgo del cliente. Es importante explicar que una búsqueda con mayor evocación tiene menor precisión e implica una mayor inversión de tiempo y dinero, pero puede significar menor riesgo porque la búsqueda está

diseñada para encontrar un gran número de resultados, aunque solo unos pocos sean relevantes.

5.9 Recopile el conjunto final de resultados de búsqueda para su uso en la preparación del informe de búsqueda

Finalmente, habrá decidido que dispone de un conjunto adecuado de resultados de búsqueda y que detendrá la búsqueda. Es posible que tenga varios conjuntos de consultas y resultados de búsqueda en su recopilación final. Esos conjuntos diferentes pueden reflejar búsquedas de diferentes características de la invención, o búsquedas en países o períodos específicos.

Los registros que conserve deberían incluir las consultas guardadas y los resultados de búsqueda que generaron, junto con las notas y las observaciones sobre las opciones estratégicas, las modificaciones de las consultas de búsqueda y las reflexiones en torno a la ordenación y la clasificación de los resultados.

6. El informe de búsqueda

Cuando ejecute búsquedas, guarde cada consulta con el conjunto asociado de resultados, ya sea almacenándolos en un servidor asociado a la base de datos (por ejemplo, como una búsqueda almacenada en PATENTSCOPE) o exportándolos como una descarga local (por ejemplo, como un cuadro de Word u hoja de cálculo de Excel).

6.1 Formato de los resultados de la búsqueda.

En la etapa de búsqueda, seleccionó los campos de búsqueda y los términos que quería ver en los resultados de búsqueda. Para el informe de búsqueda, prepare un cuadro de resultados de búsqueda. Tiene que configurar la función de exportación de datos de la base de datos de patentes para rellenar un cuadro o una hoja de cálculo, como se indica a continuación.

En el cuadro debería figurar al menos la siguiente información:

- **número de patente o publicación**, con enlace a la copia electrónica, de ser posible;
- **país u oficina de patentes** que concedió la patente o publicó la solicitud;
- **título** de la patente o solicitud;
- **titulares / solicitantes / cesionarios** que figuran en la base de datos;
- **inventores**;
- **número de solicitud y fecha de presentación**;
- **fecha de concesión de la patente** o fecha de publicación de la solicitud;
- **prioridad**, incluida la solicitud anterior más temprana y la fecha de prioridad más temprana;

Consejo práctico

También puede decidir si desea gestionar conjuntos separados de resultados de búsqueda o descargar todos los resultados de búsqueda en el mismo documento. Por ejemplo, es posible que desee tener conjuntos separados de resultados de búsqueda de diferentes secuencias de búsqueda de distinto alcance. Si llevó a cabo búsquedas separadas para diferentes características esenciales de la invención, es posible que quiera conservar los resultados de las búsquedas de cada característica (sin embargo, también debería preparar una lista maestra que contenga todos los resultados de las búsquedas).

- **fecha estimada de vencimiento** de la patente, o fecha estimada de posible vencimiento de una solicitud publicada.

Si es posible, incluya información de interés para la búsqueda, por ejemplo:

- (opcional) todos los **símbolos de la CIP** asignados a la patente o a la solicitud;
- **las correspondencias entre los símbolos de la CIP** de la consulta con los símbolos de la CIP asignados a la patente o a la solicitud;
- **las correspondencias entre las frases y las palabras clave** de la consulta con el texto que figura en el título, el resumen o las reivindicaciones de la patente o la solicitud.

Los resultados deberían estar en un formato que le permita acceder al texto de las reivindicaciones o el resumen que coincida con sus términos de búsqueda. Puede incluir el texto coincidente en el cuadro o facilitar un enlace a una entrada separada en que figure el texto coincidente, fuera del cuadro.

Puede incluir información adicional (si la base de datos proporciona tal información) como:

- **la familia de patentes**, especialmente familias de patentes del PCT e INPADOC;
- **la situación jurídica indicada**. Incluya esta información solo si la base de datos proporciona un informe de situación jurídica. De lo contrario, no determine la situación jurídica en este momento;
- **la clasificación o relevancia**. Puede decidir clasificar los resultados de la búsqueda de acuerdo con algún parámetro, como la medida en que las reivindicaciones divulgan las características de la invención. Por ejemplo, A (posible relevancia alta), M (posible relevancia media) o B (posible relevancia baja). Algunas bases de datos, como PATENTSCOPE, permiten clasificar un conjunto de resultados de búsqueda, a partir de la relevancia calculada para la consulta de búsqueda que se utilizó;
- **otros parámetros de interés** que el cliente pueda haber solicitado, como los titulares de las patentes o los inventores.

Limpie los resultados de la búsqueda

Al seleccionar los resultados de la búsqueda que desea examinar más a fondo, debe tener en cuenta si los resultados necesitan una limpieza de datos. Una de las mayores preocupaciones puede ser la

desduplicación (a menos que la base de datos tenga un sistema incorporado para ello). Si almacena los resultados de la búsqueda en hojas de cálculo de Excel, la función de desduplicación de Excel puede ser suficiente. Puede utilizar otras funciones de Excel como texto a columnas, filtros y tablas dinámicas para limpiar o mejorar la visualización de los resultados.

Ordene los resultados de la búsqueda

Cuando los resultados de la búsqueda se exportan a un cuadro, quedarán ordenados de alguna forma. Si no hay otro criterio, pueden ordenarse por el número de patente. Debería decidir si desea clasificar los resultados según parámetros como el país (código de país), la fecha de vencimiento o la clasificación.

Considere la posibilidad de utilizar gráficos, cuadros, mapas y herramientas visuales

Considere si alguno de los aspectos de los resultados de la búsqueda puede expresarse mediante imágenes, cuadros, “mapas” de patente u otras herramientas visuales para comunicar los resultados.

6.2 Informe de búsqueda

El informe de búsqueda debería incluir al menos la información que se indica a continuación. Este documento estará muy orientado a los datos y contendrá poca información de análisis. El informe de búsqueda se puede generar a partir de información como las secuencias de búsqueda y los resultados que se han almacenado electrónicamente. Por lo tanto, no se facilitan modelos del informe de búsqueda.

Visión general de la búsqueda

En esta parte del informe se detallan el objetivo, los antecedentes, los criterios de búsqueda, los supuestos y las bases de datos utilizadas para la búsqueda. El objetivo y los antecedentes de la búsqueda de la libertad de acción pueden brindar información sobre el problema técnico de la invención, pero no es necesario trascender ese aspecto en el análisis del informe resumido del módulo II. En los criterios de búsqueda y los supuestos deberían detallarse los límites espaciales y temporales que se aplicarán y todas las especificaciones que su cliente desea incorporar a la búsqueda. Mencione las bases de datos que utilizó para recuperar los conjuntos de datos.

Estrategia de búsqueda

En esta parte debería describir las diferentes secuencias de búsqueda que utilizó, enumerando las palabras clave y los símbolos de la CIP. Indique el número de documentos de patente que arrojó cada consulta. Mencione las decisiones estratégicas con respecto a la reformulación de la consulta, el uso de palabras clave ampliadas u otras decisiones similares.

Si ha clasificado los documentos de patente al dar formato a los resultados de la búsqueda, puede incluir información sobre los criterios que ha utilizado para clasificar los documentos de patente, como A (posible alta relevancia), M (posible relevancia media) y B (posible baja relevancia; puede tratarse de un documento de referencia).

Resultados de la búsqueda

Decida cómo quiere presentar los resultados. Es posible que quiera organizar los resultados de la búsqueda en subconjuntos en función de las inquietudes del cliente, por ejemplo:

- **Resultados agrupados por país.** Los resultados se pueden ordenar de forma más pormenorizada dentro del subconjunto (por ejemplo, en función de la fecha de vencimiento prevista o de la relevancia).
- **Resultados agrupados por característica.** Identifique los documentos de patente con reivindicaciones que divulguen solo una o dos de las características esenciales de la invención, dado que pueden indicar patentes que abarcan la tecnología subyacente. Del mismo modo, identifique los documentos de patente con reivindicaciones que parecen contener la mayoría o todas las características esenciales.
- **Resultados agrupados por consulta de búsqueda.** Por ejemplo, indique los resultados de búsquedas precisas en un cuadro aparte de los resultados de búsquedas más amplias.

La división de los resultados en subconjuntos puede permitirle señalar determinada información a la atención del cliente. Por ejemplo, podría poner de relieve que la búsqueda relativa a un país de interés arrojó muchos resultados que usted clasificó como A o M, mientras que la relativa a otro país que se consideraba un mercado atractivo arrojó pocos resultados. De esa forma solo proporcionará una indicación preliminar: el resultado del análisis de la libertad de acción influirá mucho más en los países que el cliente elija.

Sin embargo, si divide los resultados en subconjuntos, debería tener una lista maestra con todos los documentos de patente que figuran en el informe de búsqueda.

Conclusiones: mínimas

El informe de búsqueda es una etapa intermedia en el camino hacia el análisis de la libertad de acción. El aspecto más eficaz del informe de búsqueda puede ser la disposición que elija de los resultados de búsqueda. Tiene la oportunidad de comentar los resultados sorprendentes o la clasificación de los documentos de patente, pero no necesita incluir un análisis exhaustivo.

Repaso

Guarde los resultados de cada consulta de búsqueda.

Elija el conjunto final de resultados de búsqueda que desea utilizar para preparar su informe de búsqueda:

- **exporte sus resultados a un cuadro o una hoja de cálculo;**
- **limpie los resultados de su búsqueda;**
- **ordene los resultados de su búsqueda, por ejemplo, por número de patente, país, fecha de vencimiento o clasificación.**

Su informe de búsqueda:

- **incluirá una visión general de la búsqueda;**
- **describirá la estrategia de búsqueda;**
- **presentará los resultados de la búsqueda;**
- **extraerá conclusiones mínimas.**

Módulo IV. Análisis de la libertad de acción: Lectura de reivindicaciones e información sobre la situación jurídica

1. Introducción

En este módulo se presenta la utilización de las herramientas de análisis de la libertad de acción para evaluar los documentos de patente que identificó en la búsqueda de la libertad de acción, con el fin de determinar si hay, o podría haber, derechos de patente que repercutirían en el uso previsto de la invención por su cliente.

La infracción de una patente entraña poner en práctica lo *que* abarcan las reivindicaciones de la patente, en el país *donde* se concedió la patente, durante el plazo de protección de la patente *cuando* esta está en vigor, sin la autorización de su titular. Por lo tanto, el análisis de la libertad de acción comporta establecer qué es lo que abarca una reivindicación de patente, comparar posteriormente la reivindicación con la invención del cliente para decidir si se puede concluir que la reivindicación abarca la invención, y, por último, determinar dónde y cuándo podría tener fuerza ejecutoria la reivindicación.

Objetivos didácticos

Una vez que haya terminado este módulo, debería saber cómo realizar las siguientes tareas:

- Revisar los resultados de la búsqueda de la libertad de acción y organizar los resultados para el análisis de la libertad de acción.
- Realizar un análisis de infracciones oficioso, que incluya la interpretación de las reivindicaciones y la comparación de las reivindicaciones interpretadas con la invención del cliente mediante cuadros para el examen de una reivindicación.
- Llevar a cabo una determinación de la situación jurídica.
- Formular determinaciones a partir de su análisis de la libertad de acción.
- Preparar un informe final para comunicar sus conclusiones al cliente.

El análisis de la libertad de acción es un **proceso de varias etapas** que incluye dos análisis distintos:

- **Un análisis de infracciones** para:
 - interpretar el significado y el alcance de las reivindicaciones en los documentos de patente;
 - comparar cada reivindicación interpretada con la invención del cliente;
 - determinar si todas las limitaciones (elementos) de la reivindicación se podrían encontrar en la invención del cliente;
 - evaluar si se puede interpretar que la reivindicación abarca la invención del cliente.
- **Una determinación de la situación jurídica** para establecer si una patente puede tener fuerza ejecutoria, dónde y cuándo.

La presente guía muestra un método de análisis oficioso de la libertad de acción para evaluar documentos de patente de distintas jurisdicciones y extraer conclusiones técnicas que se comunicarán al cliente en un informe final. El método oficioso de análisis de la libertad de acción que se presenta difiere de los métodos utilizados en otros enfoques de la determinación de la libertad de acción. Por otro lado, el informe técnico final es distinto de otros tipos de productos basados en la determinación de la libertad de acción.

El análisis de la libertad de acción suele ser realizado por un profesional colegiado, como un abogado o un experto en patentes que no ejerce como abogado. Un profesional del Derecho, como un abogado especializado en PI, puede llevar a cabo un análisis de la libertad de acción de los resultados de una búsqueda de la libertad de acción y emitir un dictamen jurídico sobre cuestiones relativas a la libertad de acción, a partir de la aplicación de las reglas y normas de las jurisdicciones en las que está colegiado para ejercer. El dictamen de la libertad de acción sirve de conclusión jurídica y, en algunos casos, brinda asesoramiento jurídico. Por lo general, un experto en patentes colegiado que no ejerza como abogado, como un agente de patentes, limitaría cualquier análisis de la libertad de acción a las jurisdicciones en las que está colegiado.

No obstante, la presente guía le indica cómo utilizar las herramientas de la libertad de acción para aplicar los principios generales del análisis de la libertad de acción a fin de extraer conclusiones técnicas, que se comunican en un informe final. En la guía se recogen los principios generales del análisis de infracciones para estudiar los documentos de patente de distintas jurisdicciones. También se presentan las normas generales para determinar la situación jurídica de un documento de patente, independientemente de la jurisdicción.

Esos principios generales del análisis de infracciones comprenden los “cánones de la interpretación de reivindicaciones” y pautas para comparar una reivindicación interpretada con una invención a partir de una síntesis elaborada de enfoques aceptados en varias jurisdicciones. Aunque en la guía se señalan varias diferencias entre jurisdicciones, lo único que se espera de usted es que aplique los principios generales que se recogen en la guía. Si decide aplicar su conocimiento de las reglas y normas específicas de cada jurisdicción en el análisis de infracciones al estudiar un documento de patente, debería indicarlo en sus notas y en su informe final.

En la guía se indica cómo determinar la situación jurídica de un documento de patente con arreglo a las reglas generalizadas relativas a la prioridad, la fecha de presentación efectiva y el plazo de protección de la patente que figuran en instrumentos como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Se confía en que aplique esas reglas generales, y se le anima a estudiar las reglas de las jurisdicciones que puedan repercutir en el plazo de protección y la situación jurídica de la patente. Sin embargo, no se espera que haga una declaración que sirva de fuente autorizada sobre la situación jurídica de un documento de patente.

Debe comunicar a su cliente que su informe final transmite *conclusiones técnicas* a partir de su análisis oficioso de la libertad de acción de los documentos de patente potencialmente relevantes, y que *no* es un dictamen jurídico. Esas conclusiones técnicas no pretenden sustituir un análisis oficial de la libertad de acción preparado por un profesional cualificado, por ejemplo, un abogado colegiado. El cliente tiene la responsabilidad de evaluar las conclusiones técnicas de su análisis oficioso de la libertad de acción y de decidir cómo proceder.

2. Organización del análisis de la libertad de acción

Como primer paso, debería revisar el informe de búsqueda de la libertad de acción y decidir cómo desea organizar el proceso de análisis de la libertad de acción en función de su eficiencia y utilidad. Además de enumerar los documentos de patente potencialmente relevantes, el informe de búsqueda de la libertad de acción puede contener información como la coincidencia de términos de búsqueda, el país de concesión, la situación jurídica, la fecha de vencimiento prevista, las clasificaciones y los enlaces a información sobre la familia de patentes. Esa

información puede ser útil para organizar su enfoque del análisis de la libertad de acción, así como para determinar el alcance de las reivindicaciones y la situación jurídica.

2.1 Elija el orden en el que llevará a cabo el análisis de infracciones y la determinación de la situación jurídica.

Por lo general, el análisis de infracciones se efectúa en primer lugar y posteriormente se determina la situación jurídica. Puede decidir llevar a cabo estas actividades en el orden inverso, en función de las circunstancias. Si la búsqueda de la libertad de acción arrojó un número significativo de resultados, es posible que quiera determinar primero la situación jurídica para establecer las patentes con fuerza ejecutoria a las que puede dar prioridad para el análisis.

También tiene que decidir qué documentos de patente analizará. Debe decidir si desea analizar las solicitudes de patente pendientes, en el entendimiento de que las reivindicaciones pendientes en las solicitudes de patente solo pueden interpretarse como una divulgación de posibles derechos de patente futuros. Puede optar por no analizar las patentes que han vencido al final de su plazo íntegro de protección. Por ejemplo, una base de datos que incluya indicadores de situación jurídica debería permitirle encontrar documentos de patente con la etiqueta “en vigor” o “pendientes” para, a continuación, decidir si desea analizar también los documentos marcados como vencidos, cancelados, retirados, abandonados, invalidados o caducados, que han sido objeto de renuncia o que carecen de fuerza ejecutoria por otra razón.

Consejo práctico

Recuerde que las bases de datos de patentes son fuentes secundarias de información sobre la situación jurídica, por lo que debe considerar si necesita confirmar la situación jurídica de las patentes mediante los datos fidedignos de un registro nacional o regional de patentes antes de decidir si desea analizar un documento de patente.

2.2 Decida si ordena y prioriza los resultados de la búsqueda

Si la búsqueda de la libertad de acción arrojó solo unos pocos resultados, puede ser eficiente analizar los resultados de la búsqueda en el orden en que aparecen en el informe de búsqueda de la libertad de acción.

Sin embargo, si la búsqueda de la libertad de acción arrojó un gran número de resultados, es posible que desee dar prioridad a determinados resultados para analizarlos primero, con el fin de dar respuesta a cuestiones que suscitan mayor preocupación e identificar problemas potencialmente graves con mayor rapidez. Las opciones para ordenar y priorizar los resultados de la búsqueda incluyen:

- **Priorizar por país.** Es posible que desee clasificar los resultados de la búsqueda por país, ya que los derechos de patente (o posibles derechos de patente) se limitan al país de concesión. El cliente puede estar más interesado en determinados países y querer que se realice primero el análisis en relación esos países, a fin de determinar si se deben considerar otros países.
- **Priorizar por clasificación asignada.** Los resultados de la búsqueda pueden haber sido clasificados por relevancia en el informe de búsqueda, por ejemplo, en la base de datos PATENTSCOPE, o en la evaluación que usted haya hecho. Si los resultados de

la búsqueda se clasificaron, es posible que quiera priorizar los documentos señalados como más relevantes.

- **Priorizar por característica.** Puede que desee centrarse primero en los resultados relacionados con una característica o un conjunto de características en particular, antes de examinar el resto de los resultados. Es posible que una característica determinada sea la mayor preocupación del cliente, debido a que puede estar protegida por derechos de patente. Una opción conexas es priorizar los documentos de patente de titularidad de las partes de interés que el cliente haya identificado, como los competidores potenciales o las empresas que tengan una posición dominante en una esfera tecnológica.
- **Priorizar por fecha de vencimiento prevista.** Sus resultados de búsqueda pueden incluir la fecha de vencimiento o el plazo de protección previsto de las patentes. Es posible que el cliente solo necesite un análisis de las patentes que podrían estar vigentes cuando tiene previsto comenzar a utilizar la invención en una fecha futura específica.

3. Antecedentes para el análisis de la libertad de acción: reivindicaciones en los documentos de patente

Es fundamental entender las funciones para las que sirven las reivindicaciones y los formatos que estas pueden tener. La estructura y la función de las reivindicaciones son importantes para el análisis de infracciones a fin de determinar su alcance de protección. El alcance de la protección de las reivindicaciones es esencial para establecer si una reivindicación puede abarcar la invención de su cliente y concluir si la reivindicación se encuentra en una patente que puede representar un problema potencial para la libertad de acción de su cliente. A continuación se describen sucintamente los distintos tipos de reivindicaciones, antes de explicar cómo se interpretan y analizan las reivindicaciones.

3.1 Estructura de la reivindicación

Las reivindicaciones de patente determinan el alcance legal de la protección asociada a la patente. La mayoría de las patentes contienen más de una reivindicación, y es posible infringir más de una reivindicación de una sola patente. Las leyes nacionales (y, en ocasiones, las regionales) determinan el formato de las reivindicaciones de patente, pero hay varios aspectos estructurales que son universales o muy comunes.

Todas las reivindicaciones de una patente deberían adoptar la forma de una sola frase con un punto al final de la reivindicación. Por otro lado, *una reivindicación contiene estos tres componentes, en orden:*

- un preámbulo;
- una transición;
- una o más limitaciones.

Las limitaciones constituyen el cuerpo principal de la reivindicación y definen los límites de los elementos de la reivindicación al establecer las características de la invención. A continuación se describen las partes de una reivindicación y sus funciones.

Partes de una reivindicación: el preámbulo

Todas las reivindicaciones comienzan con un preámbulo. El preámbulo es una frase (corta, por lo general) que identifica el tipo de reivindicación y también puede proporcionar una indicación en cuanto a la materia sustantiva de la reivindicación. El preámbulo indicará a menudo (pero no siempre) si la reivindicación es independiente (por ejemplo, si indica “*un proceso*” o “*un producto*” y no hace referencia a ninguna reivindicación anterior) o dependiente (por ejemplo, si indica “*el proceso de la reivindicación x*” o “*el producto de la reivindicación x*” o “*un proceso conforme a la reivindicación x*”). En determinadas ocasiones, una reivindicación dependiente puede contener una referencia a una reivindicación anterior del cuerpo principal o de las limitaciones, y no del preámbulo.

En algunos casos, el preámbulo proporcionará más detalles sobre la materia objeto de la reivindicación, como el uso previsto de un producto o el resultado previsto de un método. En algunas jurisdicciones, esas oraciones pueden ser consideradas limitaciones, es decir, pueden considerarse elementos de la invención reivindicada que limitan el alcance de las reivindicaciones y son necesarias para determinar la existencia de una infracción, como cualquiera de las limitaciones que siguen al preámbulo y constituyen el cuerpo de la reivindicación. En los Estados Unidos, el preámbulo se interpreta en el contexto de una reivindicación completa y se trata como una limitación de la reivindicación si “*da vida y propósito*” a la reivindicación. Por ejemplo, el preámbulo puede considerarse una limitación si menciona el uso previsto del dispositivo reivindicado y el uso previsto es estrictamente el resultado de la estructura novedosa del dispositivo.

Partes de una reivindicación: la transición

Después del preámbulo, pero antes de la lista de limitaciones, todas las reivindicaciones incluirán una

transición, que puede ser una palabra o frase. En algunas jurisdicciones, la transición se denomina “enlace” o “frase de enlace”. Los tres elementos más habituales de la transición son “**que comprende**”, “**que consiste en**” y “**que consiste esencialmente en**”. La legislación nacional debe ofrecer orientación para interpretar esas transiciones, pero la explicación que figura a continuación es universalmente aceptada para las tres transiciones más comunes.

La transición “**que comprende**” se utiliza cuando una reivindicación pretende amparar productos o procesos que contienen *al menos* todas las limitaciones mencionadas en la reivindicación y puede (o no) contener elementos o etapas del proceso adicionales. Las reivindicaciones que utilizan la transición “que comprende” se denominan reivindicaciones “**abiertas**” porque no limitan *elementos adicionales* al margen de los que figuran en la reivindicación.

La transición “**que consiste en**” se utiliza cuando una reivindicación pretende amparar productos o métodos que contienen *exactamente* las limitaciones mencionadas en la reivindicación y nada más. “**que consiste en**” es una transición más restrictiva que “comprende” y se utiliza con mucha menos frecuencia. Las reivindicaciones que utilizan la transición “que consiste en” se denominan reivindicaciones “**cerradas**”.

La transición “**que consiste esencialmente en**” es una frase de compromiso que se utiliza si una reivindicación persigue amparar productos o métodos que contienen solo las limitaciones mencionadas en la reivindicación, pero además contienen otros elementos no esenciales que no modifican sustancialmente la naturaleza o las características fundamentales del producto o proceso. Por ejemplo, la reivindicación “[una] composición farmacéutica *que consiste esencialmente en un agente activo X*” puede amparar composiciones que contienen el agente activo X así como componentes no esenciales que no modifiquen las características fundamentales de la composición, como un relleno o un transportador inerte.

En el ejemplo didáctico 13 se ilustra cómo se utilizan el preámbulo y la transición en una reivindicación.

Partes de una reivindicación: las limitaciones

En una reivindicación de patente, una “limitación de la reivindicación” o “elemento de la reivindicación” es una parte de la reivindicación que define o describe una característica de la invención. En la reivindicación debería haber una limitación de la reivindicación (elemento) o un conjunto de limitaciones de la reivindicación (elementos) por cada característica de la invención; las limitaciones de la reivindicación establecen los límites y definen el alcance de la característica. Cada limitación incluida en una reivindicación *reduce* el alcance de la reivindicación.

Como se analizó en el módulo I, si todas y cada una de las limitaciones (elementos) de la reivindicación de una patente se encuentran en un producto o proceso, se dice que la reivindicación abarca ese producto o proceso, y el uso del producto o proceso pondría

Nota terminológica

Los términos “limitación de la reivindicación” y “elemento de la reivindicación” se suelen utilizar prácticamente de forma indistinta y se usarán de esa manera en la presente guía para hacer alusión al texto de la reivindicación que recoge una característica de la invención reivindicada. Ahora bien, a veces estas expresiones tienen significados diferentes en otras jurisdicciones.

Ejemplo didáctico 13: preámbulo y transición

Considere las siguientes reivindicaciones:

- **Una mesa que comprende** una superficie plana y cuatro patas unidas a la superficie plana.

“Una mesa” es el preámbulo, que identifica el tipo de reivindicación y la esfera técnica general (mueble). El elemento de transición “que comprende” indica que la reivindicación es **abierta**, de modo que la mesa debe tener una superficie plana y cuatro patas unidas, y *puede tener características adicionales no mencionadas en la reivindicación*, como un cajón unido a la superficie plana u otra pata más.

- **Una mesa que consiste en** una superficie plana y cuatro patas unidas a la superficie plana.

“Una mesa” es el preámbulo, que identifica el tipo de reivindicación y la esfera técnica general. El elemento de transición “que consiste en” indica que la reivindicación es **cerrada**. Con arreglo a las normas habituales de interpretación de reivindicaciones, la reivindicación *solo* abarcaría una mesa con una superficie plana y cuatro patas unidas, pero *no* una mesa con una superficie plana y cuatro patas unidas y un cajón unido a la superficie.

Ejemplo didáctico 14: limitaciones de la reivindicación

Considere las siguientes dos reivindicaciones:

- Una mesa que comprende una superficie plana y cuatro patas unidas a la superficie plana.
- Una mesa que comprende una superficie plana, cuatro patas unidas a la superficie plana y un cajón unido a la superficie plana.

La reivindicación 1 contiene dos limitaciones: cuatro patas y una superficie plana. Para que una mesa infrinja la reivindicación 1 solo tiene que satisfacer dos limitaciones: debe tener una superficie plana y cuatro patas.

La reivindicación 2 contiene tres limitaciones: cuatro patas, una superficie plana y un cajón. Para que una mesa infrinja la reivindicación 2, debe satisfacer tres limitaciones: tiene que tener una superficie plana, cuatro patas y un cajón.

Ambas reivindicaciones describen mesas, pero la reivindicación 2 es más precisa que la reivindicación 1 porque un número menor de productos en el universo

de las mesas tendrá las tres limitaciones e infringirán la reivindicación 2. Esto es, las mesas *con* cajones o *sin* cajones pueden infringir la reivindicación 1, pero solo las mesas *con* cajones pueden infringir la reivindicación 2. Esto es, la reivindicación 1 tiene un alcance más amplio que la reivindicación 2.

Ejemplo didáctico 15: reivindicaciones independientes y dependientes

El siguiente ejemplo ilustra las reivindicaciones independientes y dependientes, así como una cadena de dependencia:

- Reivindicación 1: Una mesa que comprende una superficie plana y cuatro patas unidas a la superficie plana.
- Reivindicación 2: La mesa de la reivindicación 1, que comprende además un cajón unido a la superficie plana.
- Reivindicación 3: La mesa de la reivindicación 2, en la que la superficie plana es de madera.

En la secuencia de las reivindicaciones anteriores, *la reivindicación 1 es independiente* porque no hace referencia a ninguna reivindicación. *La reivindicación 2 es dependiente* de la reivindicación 1, de modo que todas las limitaciones de la reivindicación 1 se reflejan en la 2, y la reivindicación además contiene una limitación adicional que no figura en la reivindicación 1, por lo que el alcance de la reivindicación 2 es más reducido que el de la reivindicación 1. *La reivindicación 3 depende* de la reivindicación 2, por lo que las limitaciones tanto de la reivindicación 1 como de la reivindicación 2 se importan en la reivindicación 3, junto con la limitación adicional establecida en el texto de la reivindicación 3. Por consiguiente, una mesa de la reivindicación 3 debe tener una superficie plana con cuatro patas y un cajón unidos a la superficie, y esa superficie plana tiene que ser de madera.

en práctica la invención patentada e infringiría la reivindicación. Puesto que las limitaciones de la reivindicación establecen los límites y definen el alcance, esa relación se conoce como la “regla de todas las limitaciones” o la “regla de todos los elementos” y puede explicarse de la siguiente manera:

para que un producto o proceso potencialmente infractor infrinja una reivindicación, debe satisfacer todas las limitaciones que se encuentran en la reivindicación; si *alguna* limitación de una reivindicación *no* está presente en un producto o proceso potencialmente infractor, no hay infracción de la reivindicación.

En el ejemplo didáctico 14 se ilustran estas cuestiones.

3.2 Tipos de reivindicaciones: clasificación por alcance, función o materia

Reivindicaciones independientes y dependientes

Una reivindicación puede ser independiente o dependiente: su función y alcance son diferentes.

Una **reivindicación independiente** es una reivindicación que no hace referencia a ninguna otra reivindicación. Contiene todo lo necesario para definir una invención. Esto es, una reivindicación independiente contiene un preámbulo, una transición y limitaciones de la reivindicación que definen las “características esenciales” de la invención. El alcance de una reivindicación independiente viene determinado únicamente por las limitaciones que están presentes y figuran en la reivindicación. Es decir, no es necesario ni pertinente consultar otras reivindicaciones para determinar el alcance de la reivindicación independiente.

En cambio, una **reivindicación dependiente** hace referencia a otra u otras reivindicaciones. Al hacer referencia a otra reivindicación, la reivindicación dependiente asume todas las limitaciones que figuran en la reivindicación a la que hace referencia y, por lo tanto, añade una o más limitaciones que no figuran en la reivindicación a la que se hace referencia. El requisito de tener una o más limitaciones adicionales es importante porque distingue a la reivindicación dependiente de la reivindicación a la que se hace referencia.

Dado que cada limitación en una reivindicación acota el alcance de la reivindicación, una reivindicación dependiente siempre tiene un alcance más restringido que la reivindicación de la que depende. Una

reivindicación dependiente puede hacer referencia a una reivindicación independiente o a otra reivindicación dependiente. Una “reivindicación dependiente múltiple” puede hacer referencia a más de una reivindicación dependiente o independiente.

En el ejemplo didáctico 15 encontrará información más detallada al respecto.

La distinción entre las reivindicaciones dependientes e independientes es importante para un análisis de la libertad de acción porque una reivindicación dependiente siempre tiene un alcance más limitado que la reivindicación independiente de la que depende (en el ejemplo didáctico 15, las reivindicaciones 2 y 3 tienen un alcance más reducido que la reivindicación 1). Por lo tanto, *el análisis de la libertad de acción siempre debería empezar por las reivindicaciones independientes de un documento de patente. Si en el análisis de la libertad de acción se encuentra un producto o proceso potencialmente infractor que no parece infringir ninguna reivindicación independiente, puede extraer como conclusión que no hay ninguna infracción de las reivindicaciones dependientes, dado que son más reducidas que la reivindicación independiente.*

Sin embargo, lo contrario no siempre es cierto. Si descubre que un producto o proceso potencialmente infractor no infringe ninguna reivindicación dependiente de una patente, debe analizar las demás reivindicaciones dependientes para determinar si el producto o proceso infringe alguna de ellas, así como la reivindicación independiente de la que dependen.

Además, teniendo en cuenta el principio de diferenciación de las reivindicaciones, que establece que se da por sentado que dos reivindicaciones tienen alcances diferentes, puede ser útil revisar las reivindicaciones dependientes aun cuando se compruebe que la reivindicación independiente no se infringe. En algunos casos, el reconocimiento de las limitaciones presentes en una reivindicación dependiente ayuda a interpretar la reivindicación independiente.

Reivindicaciones basadas en el tipo de invención: reivindicaciones de producto y de proceso

Otra manera de clasificar las reivindicaciones se centra en el tipo de invención que se patentada. La reivindicación se clasifica en función del tipo o la categoría de invención reivindicada, como un “nuevo producto, proceso o aparato o cualquier nuevo uso de este”,

como lo define la Oficina Europea de Patentes (OEP), o un “proceso, máquina, fabricación o composición de materia nueva y útil”, como lo define la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), o categorías definidas por otras oficinas de patentes. Las reivindicaciones de los distintos tipos de invenciones conceden diferentes tipos de derechos.

Una **reivindicación de producto** (también conocida como reivindicación de composición, reivindicación de dispositivo o reivindicación de aparato) está orientada a un producto físico. Este tipo de reivindicaciones incluyen reivindicaciones de dispositivos, composiciones y artículos de fabricación. Las reivindicaciones de producto se caracterizan por tener limitaciones que recogen elementos físicos (por ejemplo, los componentes) de una invención.

Una **reivindicación de proceso** (también conocida como una reivindicación de método) se caracteriza por limitaciones que recogen una secuencia de etapas. Las reivindicaciones de proceso incluyen reivindicaciones de los métodos de fabricación, los métodos de uso, los métodos para llevar a cabo varias actividades y los métodos de diagnóstico y tratamiento de una enfermedad.

Una reivindicación de **producto definido por el proceso** es un tipo de reivindicación de producto con limitaciones en cuanto al proceso cuyo alcance está orientado a un producto, pero en ella se mencionan una o más etapas del proceso que se utiliza para fabricar el producto.

En algunas jurisdicciones se permiten otros tipos de reivindicaciones, especialmente las que limitan la capacidad de reivindicar tratamientos médicos o quirúrgicos (en algunas jurisdicciones están prohibidas las reivindicaciones y la concesión de derechos de patente en relación con los tratamientos médicos o quirúrgicos, mientras que en otras solo están prohibidas las reivindicaciones orientadas al tratamiento médico de los seres humanos). Cabe citar la “**reivindicación de segundo uso médico**”, que recoge un uso médico nuevo o adicional de una sustancia terapéutica conocida, en el formato “sustancia X para el uso en el tratamiento de Y”, donde X es una sustancia conocida e Y es una enfermedad o afección. Algunas jurisdicciones permiten la “**reivindicación de estilo suizo**” que adopta el formato de “utilización de un compuesto en la fabricación de un medicamento para tratar una enfermedad o afección” o un texto similar.

Algunas jurisdicciones permiten las **reivindicaciones de “uso”** o “**método de uso**” para recoger

el nuevo uso de una composición, dispositivo o proceso conocido, en que las reivindicaciones se conciben para orientarse al nuevo uso y no a la composición, al dispositivo o al proceso que ya se conocía. La OEP permite las reivindicaciones de “uso”, pero la USPTO no.

Tipos de derechos concedidos por los distintos tipos de reivindicaciones

Las clasificaciones de reivindicaciones analizadas anteriormente son importantes porque determinan los tipos de derechos concedidos por la reivindicación.

Una reivindicación de producto concede derechos al titular de la patente para excluir a otros de fabricar, utilizar, vender, ofrecer para la venta o importar el producto reivindicado, independientemente de cómo se fabrique o utilice el producto. Por ejemplo, una reivindicación de producto para un nuevo agente activo farmacéutico será objeto de infracción si un tercero:

- fabrica el agente activo mediante *cualquier* método, independientemente de si el método se divulga o no en la patente;
- utiliza o promueve el uso del agente activo en cualquier proceso;
- vende u ofrece para la venta el agente activo;
- importa el agente activo.

Los límites específicos de estos y otros actos similares pueden variar de una jurisdicción a otra.

En cambio, *una reivindicación de proceso (método) concede derechos al titular de la patente para excluir a otros de la fabricación, la utilización o la venta del proceso (método) reivindicado.* Por ejemplo, una patente que protege un proceso que no se limita al uso de componentes específicos podría abarcar el uso por un tercero del proceso patentado para fabricar un nuevo producto final con materiales de partida que no se divulgan en la patente. Sin embargo, si una empresa farmacéutica tiene la patente de un método para fabricar un agente activo farmacéutico, y un tercero encuentra un método *diferente* para fabricar ese agente activo farmacéutico, es probable que la patente del método no conceda a su titular el derecho a impedir que el tercero fabrique el mismo agente activo con el método diferente, o que venda el agente activo fabricado con el método diferente.

Con respecto a las reivindicaciones de producto definido por el proceso, tendrá que revisar las leyes nacionales y las sentencias de los tribunales para determinar si esas reivindicaciones se tratan como si protegieran

el producto fabricado mediante cualquier proceso o solo mediante el proceso que figura en las reivindicaciones.

Desviaciones o ambigüedades en la estructura y el tipo de las reivindicaciones

Las oficinas de patente de algunos países no realizan un examen sustantivo de las solicitudes de patente. En esos países, las reivindicaciones no se someten a revisión y, por lo tanto, no se detectan ni corrigen los errores de formato. En esas circunstancias, las patentes concedidas pueden presentar desviaciones significativas con respecto a las convenciones que se han descrito. Por ejemplo, pueden utilizarse frases de transición no normalizadas (o no utilizarse), lo que puede suponer un problema para el análisis de la libertad de acción si no puede determinarse claramente si la reivindicación es abierta o cerrada o se encuentra en un punto intermedio.

4. Análisis de infracciones: interpretación de las reivindicaciones y comparación de las reivindicaciones interpretadas con la invención del cliente

El análisis de infracciones es un proceso que se divide en dos partes. La primera parte consiste en interpretar las reivindicaciones, o sea, determinar el alcance de la reivindicación o reivindicaciones de interés. La segunda parte consiste en comparar la reivindicación interpretada con el producto o proceso potencialmente infractor, a fin de establecer si la reivindicación interpretada podría abarcar el producto o proceso. Todas las reivindicaciones de un documento de patente que se haya identificado como potencialmente relevante en la búsqueda de la libertad de acción deberían someterse a la labor de interpretación y comparación.

4.1 Interpretación de la reivindicación

El alcance de la protección del documento de patente viene determinado íntegramente por el texto de las reivindicaciones, pero puede entrañar la interpretación de ese texto en otras partes de la patente, como la memoria descriptiva o los dibujos. La interpretación puede comportar la consulta de otras fuentes al margen de la patente, como las observaciones formuladas por el titular de la patente durante la tramitación de la solicitud de patente.

La interpretación de reivindicaciones se realiza limitación por limitación y cada limitación de la reivindicación se analiza por separado

El objetivo de la interpretación de una reivindicación es interpretar el texto y las limitaciones de una reivindicación, de modo que al comparar la reivindicación con un producto o proceso potencialmente infractor (en este caso, la invención de su cliente) se pueda determinar la presencia o ausencia de cada una de las limitaciones de la reivindicación en el producto.

Nota terminológica

El proceso para determinar el alcance de la protección que brindan una o más reivindicaciones en un documento de patente se denomina “interpretación de la reivindicación”.

Ejemplo didáctico 16: interpretación de reivindicaciones de producto y de método

En este ejemplo didáctico, su cliente es un fabricante y mayorista de fertilizantes que quiere fabricar y vender un nuevo fertilizante, incluida la exportación directa o indirecta del fertilizante a nivel regional o internacional. El cliente ha creado un embalaje con las instrucciones para el usuario final sobre el uso apropiado del fertilizante, lo que comprende la aplicación del fertilizante en condiciones específicas, en ciertas cantidades y para el crecimiento de determinadas plantas.

En la búsqueda de la libertad de acción se encontró al menos una patente potencialmente relevante en el país de interés para su cliente. La patente contiene reivindicaciones independientes orientadas a una composición destinada para su uso como fertilizante (reivindicación 1), un método para fabricar una composición destinada para su uso como fertilizante (reivindicación 2) y un método para utilizar la composición del fertilizante de la reivindicación 1 (reivindicación 3). En las reivindicaciones figura lo siguiente:

1. Una composición para su uso como fertilizante que comprende: un 30%-40% de un componente que contiene nitrógeno, un 30%-40% de un componente que contiene fósforo y un 30%-40% de un componente que contiene potasio.
2. Un método para fabricar una composición para su uso como fertilizante, método que comprende la combinación de un 30%-40% de un componente que contiene nitrógeno, un 30%-40% de un componente que contiene fósforo y un 30%-40% de un componente que contiene potasio para formar una composición homogénea.
3. Un método para utilizar la composición de la reivindicación 1, método que comprende la aplicación de la composición en una planta o en el suelo en una cantidad adecuada para potenciar el crecimiento de la planta.

En el ejemplo didáctico 16 se presentan las reivindicaciones de una patente hipotética identificada en una búsqueda de la libertad de acción, en la que hay tres reivindicaciones orientadas a la composición de un fertilizante. Esas reivindicaciones hipotéticas se analizan en el ejemplo para explicar cómo se determina el alcance y el significado de las reivindicaciones a partir de diversas fuentes de información y para ilustrar los principios de la utilización de esas fuentes con el fin de interpretar las reivindicaciones.

Fuentes de información para la interpretación de reivindicaciones

A la hora de interpretar las reivindicaciones hay dos tipos de fuentes de información: las que se *deben* considerar y las que son *opcionales*. Las fuentes que se deben considerar (es decir, las fuentes de información obligatorias) suelen limitarse a todo lo que el titular de la patente ha afirmado de manera directa, ya sea en el propio documento de patente o durante la tramitación. Las fuentes de información opcionales incluyen pruebas extrínsecas, como los diccionarios, el estado de la técnica y fuentes similares.

Fuentes obligatorias de información para la interpretación de reivindicaciones

El texto de las reivindicaciones. La primera y más importante fuente de información obligatoria para la interpretación de las reivindicaciones es el texto literal de las propias reivindicaciones. Todas las palabras presentes en una reivindicación son importantes y tendrán algún efecto en el alcance de la reivindicación.

Muchas jurisdicciones funcionan de acuerdo con una regla de “significado simple” conforme a la cual una palabra en una reivindicación recibirá su significado simple y normal en el contexto en el que se encuentre, a menos que haya alguna razón para alterar ese significado. No obstante, el significado simple y normal de una palabra no es una definición de diccionario, sino que más bien se determina habitualmente desde la perspectiva de una persona que tiene un nivel medio de conocimientos en la materia a la que se orienta la reivindicación.

En la reivindicación del fertilizante, por ejemplo, la limitación de “un 30%-40% de un componente que contiene nitrógeno” es, a primera vista, muy directa. Toda composición que contenga un componente que contiene nitrógeno de cualquier variedad en el intervalo del 30%-40% satisfará esa limitación. Sin embargo, pueden surgir preguntas sobre si el 30%-40% necesario es un porcentaje en peso o un porcentaje en volumen,

o si esos porcentajes indican el producto final o los ingredientes utilizados para fabricar el producto final, u otras ambigüedades relacionadas con la limitación.

La memoria descriptiva de la patente. La interpretación de una reivindicación no termina en el texto literal de la reivindicación. Una segunda fuente de información obligatoria que debe considerar es la memoria descriptiva de la patente. Cabe recordar que una patente consiste en un conjunto de reivindicaciones y en una memoria descriptiva, la cual contiene una descripción detallada y resumida de la invención, un resumen y tal vez uno o más dibujos. El análisis de la libertad de acción debe comprender la revisión de la memoria descriptiva, por lo menos por las razones descritas a continuación.

Es un axioma en el derecho de patentes que el titular de la patente pueda ser al mismo tiempo el lexicógrafo, lo que significa que el titular de una patente, al redactar una solicitud de patente, puede aclarar un término e incluso decidir si utiliza una definición no convencional de un término, siempre que dicha aclaración o desviación esté claramente indicada en la memoria descriptiva. Por lo tanto, la interpretación del término de una reivindicación puede implicar la comprobación de la memoria descriptiva para determinar si se puede aplicar el significado simple del término, o si el significado del término ha sido modificado o aclarado por el titular de la patente. Esa comprobación de la memoria descriptiva es especialmente importante para los términos relativos. Si el término no se define o aclara en la memoria descriptiva, puede ser necesario consultar otras fuentes de información, como los diccionarios, para interpretar el término. Por ejemplo, una reivindicación puede recoger la etapa de “aplicar calor a una solución” para provocar una transformación química, pero el término “calor” es un término relativo que probablemente se habrá definido o aclarado en la memoria descriptiva.

En el ejemplo de la reivindicación del fertilizante, la memoria descriptiva puede proporcionar una lista de compuestos que contienen nitrógeno, y puede indicar que la lista es “ilustrativa” o que incluye “ejemplos no limitantes” de compuestos adecuados. En ese caso, es probable que la reivindicación no se limite a abarcar los compuestos de la lista proporcionada en la memoria descriptiva (a menos que otros factores influyan en esa conclusión, como el impedimento, que se describe más adelante). Otros compuestos conocidos que contienen nitrógeno, o incluso los compuestos que se descubran después de la fecha de presentación o de prioridad de la patente concedida, podrían estar abarcados por la reivindicación.

Hay una salvedad por lo que se refiere a la consulta de la memoria descriptiva durante la interpretación de las reivindicaciones. En algunas jurisdicciones, y en determinadas situaciones, no es apropiado consultar la memoria descriptiva con el fin de importar limitaciones para una reivindicación. Una “limitación importada” es aquella que el solicitante no pretende que forme parte de las reivindicaciones y que va más allá de la mera aclaración de un término utilizado en una reivindicación.

En nuestro ejemplo de las reivindicaciones del fertilizante, la memoria descriptiva podría, por ejemplo, incluir varios ejemplos representativos de fertilizantes que tienen un 30%-40% en peso de un compuesto que contiene nitrógeno. Dado que el texto literal de las reivindicaciones no es específico en cuanto a cómo se calcula el valor de nitrógeno de un 30%-40%, no sería necesariamente adecuado inferir que las reivindicaciones solo abarcan composiciones con un 30%-40% en peso de un compuesto que contiene nitrógeno. Es probable que se interprete la reivindicación en el sentido de que también incluye composiciones que contienen un 30%-40% en *volumen* (a menos que otros factores influyan en esa conclusión). Por otro lado, si las reivindicaciones no especifican límites con la precisión suficiente, pueden ser susceptibles de ser impugnadas por imprecisión.

Expediente de tramitación e impedimento en la tramitación. Otra fuente de información obligatoria que debería consultar para interpretar las reivindicaciones es el registro de correspondencia entre el solicitante de la patente y la oficina que concedió la patente. Este registro se conoce como “expediente de tramitación” de la patente concedida.

Al solicitar una patente, se le puede pedir al solicitante que interactúe con la oficina de patentes. Suele darse este caso cuando una oficina local de patentes realiza un examen sustantivo de la solicitud de patente (o aplica los resultados de la búsqueda y el examen efectuados por otra oficina de patentes) y dictamina el rechazo inicial de una o más reivindicaciones de la solicitud de patente. El solicitante tiene la oportunidad de responder al rechazo con alegaciones o modificaciones de la reivindicación, con la esperanza de resolver los problemas que planteó el examinador y superar el rechazo. La oficina de patentes puede contestar a esa respuesta manteniendo el rechazo, retirando el rechazo, formulando un nuevo rechazo o concediendo la solicitud a tenor de las alegaciones o las modificaciones. El solicitante puede recurrir ante esas posibilidades, y el proceso continúa hasta que el solicitante y la oficina de patentes llegan a un consenso

y se concede una patente, o hasta que se abandona la solicitud, ya sea porque el solicitante y la oficina de patentes no llegan a un consenso o porque el solicitante decide abandonar la solicitud por otras razones.

Las alegaciones y las modificaciones presentadas por el solicitante pueden referirse a la parte sustantiva de las reivindicaciones, en concreto si el solicitante intenta subsanar un rechazo en relación con una referencia al estado de la técnica. En algunas jurisdicciones, esta situación puede dar lugar a un “impedimento en la tramitación”, en la que la alegación o la modificación pasa a ser vinculante para el titular de la patente en procedimientos futuros que no estén relacionados con el intercambio original entre el titular de la patente y la oficina de patentes. El impedimento en la tramitación se basa en el principio de que un titular no puede formular una alegación a una oficina de patentes para obtener la concesión de una patente y después pasar por alto, abandonar o alterar esa alegación cuando trate de defender la patente en acciones por infracción.

Como ejemplo del “impedimento en la tramitación”, considere la reivindicación anterior para una composición prevista para su uso como fertilizante (reivindicación 1). Durante el examen sustantivo, la oficina de patentes rechaza esa reivindicación debido a que un documento del estado de la técnica divulga la composición de un fertilizante que contiene un 29% de nitrógeno, un 35% de fósforo y un 36% de potasio. El examinador, al formular el rechazo, determina que un 29% de nitrógeno está muy cerca del intervalo reivindicado por el solicitante de un 30%-40% de nitrógeno (y, por lo tanto, estaría fundamentalmente abarcado por dicho intervalo). En respuesta al rechazo, el solicitante alega que un 29% de nitrógeno, según figura en la referencia del estado de la técnica, queda fuera del intervalo reivindicado de un 30%-40% de nitrógeno, y que en ese caso debería interpretarse el intervalo de manera estricta y literal. La alegación es convincente y el examinador de patentes permite que se conceda la patente a la solicitud. En su análisis de la libertad de acción de esa reivindicación debería explicar la alegación del titular de la patente, porque sería improbable, en vista de una alegación de ese tipo en el expediente de tramitación, que un tribunal fallara en contra y que interpretara vagamente el intervalo de esa reivindicación en una acción por infracción.

Por lo tanto, en algunos países, los expedientes de tramitación son importantes, entre otras cosas porque se puede considerar que las modificaciones y las alegaciones presentadas por el solicitante de la patente son admitidas por el titular de la patente y pueden tener tanto peso en la interpretación de las reivindicaciones

como cualquier otra declaración del solicitante, como las que figuran en la memoria descriptiva y las reivindicaciones presentadas originalmente.

La importancia del expediente de tramitación como fuente de información obligatoria para la interpretación de las reivindicaciones variará según la jurisdicción y por distintas razones. En las jurisdicciones en las que no hay un examen sustantivo, no es probable que exista un expediente de tramitación directo para su revisión porque la oficina local de patentes habrá concedido la patente sin recibir ninguna declaración del titular de la patente. Además, aunque los expedientes de tramitación son registros públicos, actualmente no todas las jurisdicciones los ponen a disposición del público de una manera fácilmente accesible.

Antecedentes contenciosos. Una fuente final de información que justifica la revisión obligatoria son los antecedentes contenciosos de la patente. La patente puede haber sido objeto de un contencioso anterior que entrañara una infracción por un tercero. Es probable que ese contencioso implique la interpretación de la reivindicación por el tribunal, así como alegaciones a favor o en contra de esa interpretación por el titular de la patente. Al igual que en el caso del expediente de tramitación, las declaraciones hechas por el titular de la patente durante el contencioso pueden constituir un impedimento para el titular de la patente que presente alegaciones contradictorias en casos futuros, y usted debería tenerlas en cuenta al interpretar las reivindicaciones para un análisis de la libertad de acción.

Aunque el texto literal de las reivindicaciones siempre es la primera referencia para obtener información al interpretar las reivindicaciones, la revisión de las demás fuentes mencionadas se considera obligatoria. Esto se debe a que, aun cuando parece que no hay ambigüedad en las palabras de la reivindicación, cualquiera de las fuentes mencionadas puede contener información contradictoria que no se puede pasar por alto de forma debida sin una justificación suficiente. En cambio, las fuentes de información opcionales que se describen en los siguientes párrafos *pueden* pasarse por alto de forma debida si no hay ambigüedad entre las fuentes obligatorias.

Fuentes opcionales de información para la interpretación de reivindicaciones

También puede consultar distintas fuentes de información no obligatorias al preparar un análisis de la libertad de acción. Esas fuentes son **pruebas extrínsecas** y deberían consultarse solo cuando las fuentes

obligatorias que se han descrito son insuficientes para dar una respuesta clara a la interpretación de la limitación de una reivindicación.

Los diccionarios, en particular los diccionarios técnicos, son una fuente común de pruebas extrínsecas para definir palabras comunes y términos técnicos. Los diccionarios a veces pueden proporcionar definiciones diferentes; por lo tanto, utilice estas fuentes con prudencia. Determinar qué diccionario es el “adecuado” para dar una definición es un proceso subjetivo.

Otra fuente de pruebas extrínsecas son las referencias al estado de la técnica y, en casos muy extremos, las referencias que no forman parte del estado de la técnica (es decir, las referencias cuya fecha de publicación es posterior a la fecha de prioridad de la patente que se está interpretando). Esas referencias pueden ser útiles si proporcionan información que forma parte del saber de una persona con conocimientos medios sobre la materia, y pueden emplearse para determinar el uso o significado común de los términos de la materia. Del mismo modo, puede solicitar la opinión de un experto para interpretar mejor los términos de una reivindicación, siempre y cuando el análisis de la libertad de acción indique claramente que la fuente de información es esa opinión.

El estado de la técnica identificado durante la búsqueda de la libertad de acción también puede servir de ayuda para interpretar las reivindicaciones. En nuestro ejemplo del fertilizante, tal vez se identificó en la búsqueda de la libertad de acción un documento de patente de hace varias décadas que establece una composición utilizada como fertilizante y que contiene un 30% en volumen (pero solo un 25% en peso) de un compuesto que contiene nitrógeno. En ese ejemplo, partiendo de que el estado de la técnica se conociera durante la tramitación, se podría alegar que las reivindicaciones *deben* interpretarse como “un 30%-40% en peso” para distinguirlas del estado de la técnica. Con cualquier otra interpretación, por ejemplo, si el valor de un 30%-40% se interpretó de manera más amplia para abarcar tanto porcentajes de volumen como de peso, la reivindicación podría quedar invalidada por el estado de la técnica.

Las fuentes de información descritas se combinan para proporcionar un conjunto de recursos que usted puede utilizar para interpretar las reivindicaciones, con el objetivo de determinar la interpretación más probable a partir del texto de las reivindicaciones. Después de esa determinación, en el análisis de la libertad de acción se puede pasar a comparar la reivindicación con la invención del cliente.

Salvedades en la interpretación de las reivindicaciones

Hay otras consideraciones adicionales que pueden ser pertinentes para interpretar las reivindicaciones en el análisis de la libertad de acción.

En algunas jurisdicciones, y dependiendo de la jurisprudencia o la legislación pertinente, debería considerarse la **doctrina de los equivalentes**. Esa doctrina establece que se podría interpretar el término de una reivindicación a los fines de incluir variantes o equivalentes obvios del mismo término, aun cuando tales variantes no se incluyan explícitamente en la memoria descriptiva de la patente. Por ejemplo, cuando una reivindicación menciona una cremallera como cierre, la doctrina de los equivalentes podría permitir una interpretación de la reivindicación que abarque los botones como una forma equivalente de realizar las cremalleras, aun cuando los botones no se mencionan explícitamente en la memoria descriptiva. La doctrina puede aplicarse al término de una reivindicación en la medida en que los equivalentes sean conocidos en el momento de la presentación de la solicitud de patente, o puede aplicarse para incluir formas equivalentes de realizar la invención desarrolladas posteriormente. En algunas jurisdicciones, en lugar de aplicarse a elementos específicos de la reivindicación, la doctrina puede aplicarse a la reivindicación en su conjunto. La doctrina de equivalentes puede estar legislada o depender total o parcialmente de las decisiones judiciales. En la presente guía no se enseña un método aparte para buscar o analizar documentos de patente con arreglo a la doctrina de los equivalentes; una estrategia de búsqueda lo suficientemente amplia debería ayudarle a encontrar y reconocer los documentos de patente que contienen equivalentes.

También es importante recordar que, al menos en **algunas jurisdicciones, es posible que las reivindicaciones de una patente concedida no se hayan sometido a un examen sustantivo**, lo que significa que las reivindicaciones no han sido “aprobadas” como claras o no ambiguas por un examinador de patentes cualificado y, por lo tanto, puede haber ambigüedades mínimas o considerables en las reivindicaciones. Las reivindicaciones de patente que no se han examinado no son por fuerza presuntamente válidas, circunstancia que supone un reto a la hora de realizar un análisis de la libertad de acción. Un análisis de la libertad de acción debería indicar si las reivindicaciones de la patente revisadas fueron objeto de un examen sustantivo por una oficina de patentes. Cuando se examina una patente concedida por una oficina de

patentes no examinadora, debería tener en cuenta que pueden existir patentes o solicitudes extranjeras conexas y que esas patentes o solicitudes pueden haber sido objeto de un examen sustantivo por una oficina de patentes regional o de otro país. Esas búsquedas y exámenes pueden ser útiles para interpretar las reivindicaciones de una patente no examinada.

4.2 Comparación de las reivindicaciones interpretadas con la invención del cliente

Después de interpretar las reivindicaciones, llevará a cabo una etapa de comparación para determinar si las reivindicaciones podrían abarcar la invención de su cliente. En la etapa de comparación, la reivindicación interpretada *en su conjunto* se compara con la invención *en su conjunto*. Como se mencionó anteriormente, en la regla de “todos los elementos” o “todas las limitaciones” para determinar las infracciones es necesario demostrar que *todas* las limitaciones de una reivindicación están presentes en un producto o proceso potencialmente infractor. Tendrá que comparar todas las limitaciones de la reivindicación con la invención de su cliente, a partir de su interpretación del alcance y significado de esa limitación, para determinar si existe un “elemento correspondiente” o “estructura correspondiente” en la invención de su cliente que satisfaga esa limitación. Si encuentra un elemento correspondiente o una estructura correspondiente para cada limitación, de manera que la invención del cliente satisfaga todas las limitaciones de la reivindicación, la reivindicación “abarcará” el producto o proceso.

Utilice cuadros para el examen de una reivindicación para organizar la información durante la interpretación y la comparación de las reivindicaciones

Dado que la regla de “todos los elementos” o “todas las limitaciones” para determinar la infracción requiere la demostración de que *todas* las limitaciones de una reivindicación están presentes en un producto o proceso potencialmente infractor, *resulta útil representar una reivindicación mediante un cuadro (a menudo denominado “cuadro para el examen de una reivindicación”) con cada una de las limitaciones de la reivindicación en una fila del cuadro*. Un cuadro para el examen de una reivindicación es una ayuda visual que le será útil con miras a organizar la interpretación de las reivindicaciones y llevar a cabo el proceso de comparación. Con ese cuadro puede dividir la

reivindicación, introducir notas sobre la interpretación de la reivindicación e intentar alinear los elementos correspondientes de la invención del cliente. En el cuadro también puede haber “vacíos” cuando no se encuentra la estructura correspondiente en la invención del cliente, de modo que no se satisface la limitación de la reivindicación. Es decir, el cuadro puede ser de ayuda a la hora de poner de relieve la ausencia de algunos elementos necesarios. De igual manera, en el cuadro puede haber “vacíos” cuando los elementos de la invención del cliente no se corresponden con los elementos de la reivindicación. En el anexo C.2 se incluye un modelo u hoja de trabajo para preparar los cuadros para el examen de una reivindicación.

Después de comparar la limitación de una reivindicación con la estructura correspondiente propuesta en la invención de su cliente, debería determinar si esa limitación se satisface o no con la estructura correspondiente propuesta en la invención de su cliente. Su determinación final será una de las siguientes para cada limitación: sí; probablemente sí; no; probablemente no; no se puede determinar. El cuadro debería incluir una columna adicional en la que figure esa determinación. Debería incluir notas detalladas sobre cómo tomó la determinación de cada limitación. Esas notas pueden incluirse en el cuadro para el examen de una reivindicación (posiblemente en otra columna) o aparte. Una característica opcional, pero recomendada, es un recuadro de “Conclusión” en la parte inferior del cuadro para el examen de una reivindicación. El cuadro puede prepararse y cumplimentarse como se indica en la figura 4.

Figura 4: establecimiento y cumplimentación de un cuadro para el examen de una reivindicación

Limitación de la reivindicación	<i>[Copie la reivindicación, palabra por palabra, desde el documento original. Divida la reivindicación en un preámbulo, transición y limitaciones. Cada limitación figurará en una fila distinta. Las limitaciones suelen estar separadas por un punto y coma, aunque no siempre].</i>
Interpretación de la reivindicación	<i>[En esta columna puede escribir notas y observaciones. Las notas deberían ayudarle a entender el alcance del preámbulo, la transición y cada limitación de las reivindicaciones].</i>

Estructura correspondiente en la invención del cliente	<i>[En esta columna se consignan todos los elementos de la invención del cliente que puedan quedar comprendidos en el alcance de lo que figura en la parte correspondiente de la reivindicación, concretamente cada limitación de las reivindicaciones. Incluya explicaciones, de ser necesario].</i>
¿Limitación satisfecha?	<i>[Pruebe a extraer una conclusión (con notas explicativas, de ser necesario) en cuanto a si está satisfecha la limitación de la reivindicación, o hasta qué punto lo está.</i>
	Sección opcional (recomendada) de conclusiones en la que se explica si la reivindicación podría abarcar la invención del cliente.

Interpretación y comparación de la reivindicación de un producto

El ejemplo didáctico 17 ilustra cómo se utiliza un cuadro para el examen de una reivindicación para documentar la interpretación de la reivindicación y la etapa de comparación. Se considera la reivindicación 1 del producto analizado antes, orientada a la composición de un fertilizante.

Es necesario explicar con más detenimiento varios puntos del ejemplo didáctico 17.

En cuanto al *preámbulo*, el análisis se complica porque en la memoria descriptiva se mencionan otros usos de la composición. Es posible que la mención de esos usos sea suficiente para desconectar “fertilizante” de la composición, y la mera mención de fertilizante en el preámbulo no se interpretaría como una limitación. Otra posibilidad es que se hayan divulgado los usos distintos de los de fertilizante de la composición reivindicada (es decir, el titular de la patente no reivindica esos usos), habida cuenta de que en la reivindicación solo se menciona el fertilizante. En este ejemplo, dado que el producto del cliente también se utiliza como fertilizante, el análisis de la libertad de acción no necesita profundizar más en el efecto del preámbulo.

En cuanto al compuesto que contiene nitrógeno, en la memoria descriptiva figuraba solo un ejemplo de un compuesto adecuado y se indicaba que el ejemplo no era limitante. El producto del cliente utiliza una composición que contiene nitrógeno que

Ejemplo didáctico 17: utilización de un cuadro para el examen de una reivindicación para recoger la interpretación y la comparación de la reivindicación de un producto

Limitación de la reivindicación	Interpretación de la reivindicación	¿Estructura correspondiente en la invención del cliente?	¿Limitación satisfecha?
Una composición para su uso como fertilizante	Preámbulo: ¿“su uso como fertilizante” es una limitación de la reivindicación? La memoria descriptiva contiene varios usos alternativos del material.	La composición del cliente se utiliza como fertilizante y para otras finalidades.	Sí
que comprende	La reivindicación es abierta, lo que significa que la composición debe contener los ingredientes necesarios que figuran en la reivindicación, y también podría contener otros ingredientes.	La composición del cliente contiene un 1% de calcio y otros componentes que no figuran en la reivindicación.	(Sí)
un 30%-40% de un componente que contiene nitrógeno	En la memoria descriptiva figura el nitrato de amonio como único ejemplo de componente que contiene nitrógeno.	La composición contiene un 35% de ácido nítrico, una fuente de nitrógeno muy habitual en los fertilizantes.	Probablemente sí
un 30%-40% de un componente que contiene fósforo	La reivindicación presentada originalmente contenía un intervalo de un 25%-40%. La referencia del estado de la técnica citada durante la tramitación tiene una composición con un 26% de fósforo. El solicitante modificó la reivindicación para introducir el intervalo actual, más restringido. Por lo tanto, es posible que en algunas jurisdicciones el 30% se considerara el límite inferior, y que cualquier porcentaje inferior al 30% no satisficiera esa limitación. Otras jurisdicciones considerarían que una diferencia del 1% no es significativa y que el 29% se encuentra dentro del intervalo reivindicado, a pesar de que el solicitante modificó el límite inferior del intervalo (es decir, la diferencia del 1% es trivial).	La composición contiene un 29% de un compuesto que contiene fósforo.	No se puede determinar. Dependería de si la jurisdicción encontrara significativa o trivial la diferencia del 1% en la invención del cliente.
un 30%-40% de un componente que contiene potasio	La memoria descriptiva menciona el cloruro de potasio y otros ejemplos de componentes que contienen potasio.	La composición contiene un 31% de cloruro de potasio.	Sí

Conclusión: Dependerá de la jurisdicción y de la interpretación de la comparación.

es diferente de la del ejemplo indicado en la patente. No obstante, es probable que el único ejemplo de la memoria descriptiva no se considere limitante, y que se pueda utilizar otro compuesto bien conocido que contenga nitrógeno y aun así se determine que infringe la limitación. La cantidad del compuesto que contiene nitrógeno en el producto del cliente, el 35%, está claramente dentro del intervalo reivindicado de un 30%-40%. Sin embargo, debería reconocerse que puede ser una práctica común en algunas jurisdicciones permitir cierta flexibilidad en los intervalos reivindicados, sobre todo si el intervalo reivindicado no ha sido modificado durante la tramitación de la solicitud o si en la memoria descriptiva de la patente se indica explícitamente que esos intervalos son ilustrativos o flexibles. En el ejemplo, un tribunal podría concluir que el intervalo de un 30%-40% comprende los valores que quedan ligeramente fuera del intervalo (por ejemplo, el 29% o el 29,5%) y todos los valores dentro del intervalo. Es importante para el examen de la libertad de acción que se analice esta posibilidad en relación con cualquier ley sobre la materia o decisión judicial de la jurisdicción.

Con respecto al *compuesto que contiene fósforo*, el titular de la patente declaró durante la tramitación que la reivindicación no abarcaba una composición que contuviera un 26% de fósforo, y modificó la reivindicación en consecuencia. El producto del cliente contiene un 29% de fósforo, cantidad que queda fuera del intervalo reivindicado solo por un 1%. La interpretación de la reivindicación para esta condición en concreto dependerá en gran medida de la jurisdicción. Algunas jurisdicciones consideran que las modificaciones de las reivindicaciones realizadas para excluir una referencia al estado de la técnica eliminan el beneficio de una interpretación laxa de ese intervalo (es decir, el intervalo modificado se interpretará sin flexibilidad). Otras jurisdicciones son menos estrictas con esas modificaciones, y aún pueden ofrecer un pequeño margen con respecto a los límites del intervalo reivindicado. En esas jurisdicciones se puede concluir que la diferencia del 1% entre la invención del cliente y el límite inferior no es significativa (es decir, es trivial) porque el cliente modificó la reivindicación para evitar el estado de la técnica por una diferencia mucha mayor.

Interpretación y comparación de la reivindicación de un proceso

En el ejemplo didáctico 18 se ilustra la interpretación y la comparación de la reivindicación 2 del ejemplo, esto es, el método para fabricar la composición del fertilizante. El orden en que se llevan a cabo las etapas del proceso enumeradas en una reivindicación

puede ser importante, y en la memoria descriptiva de la patente se indicará a menudo si ese es el caso de la invención en cuestión.

En las reivindicaciones de un proceso puede darse el caso de que, debido al estilo y la redacción de una reivindicación, para encontrar la infracción también sea necesario buscar en las acciones de más de un actor. Por ejemplo, en una reivindicación de proceso podrían figurar las cuatro etapas siguientes: formular un mensaje, transmitir el mensaje, recibir el mensaje y procesar o mostrar el mensaje recibido. Es posible que una única entidad nunca tenga una razón para llevar a cabo las cuatro etapas, pero que dos entidades (que pueden estar relacionados entre sí o no) realizaran las etapas en conjunto. El tratamiento que se le dé a esas reivindicaciones variará en cada jurisdicción. En algunas jurisdicciones, una sola entidad debe llevar a cabo todas las limitaciones de la reivindicación para que se pueda encontrar la infracción, mientras que en otras jurisdicciones las limitaciones de la reivindicación pueden dividirse entre varias entidades siempre y cuando haya algún tipo de conexión entre las actividades o las entidades.

Interpretación y comparación de una reivindicación de método de uso

En el ejemplo didáctico 19 figura un cuadro para el examen de una reivindicación para interpretar y comparar el método de uso de la reivindicación 3 del ejemplo.

Como ya se ha indicado antes al analizar las reivindicaciones de proceso, algunas invenciones conllevan las acciones de más de un actor, y el tratamiento de esas reivindicaciones variará según la jurisdicción. En este caso, es posible que su cliente no lleve a cabo el método reivindicado de utilizar la composición del fertilizante, ya que esas acciones suelen ser llevadas a cabo por el usuario final, como un agricultor que aplica el fertilizante. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, el hecho de que su cliente haya comercializado el producto con instrucciones de uso es suficiente para constituir una infracción “inducida” por un tercero. En estos casos, deberá tener en cuenta la legislación nacional sobre incitación a las infracciones.

4.3 Opción: realice la comparación antes de interpretar en profundidad las reivindicaciones

A medida que revisa los resultados de la búsqueda de la libertad de acción, puede percibir que algunos de los documentos potencialmente relevantes tienen *diferencias* significativas con respecto

Ejemplo didáctico 18: utilización de un cuadro para el examen de una reivindicación para recoger la interpretación y la comparación de la reivindicación de un proceso

Limitación de la reivindicación	Interpretación de la reivindicación	Estructura correspondiente en la invención del cliente	¿Limitación satisfecha?
Un método para fabricar una composición para su uso como fertilizante	Preámbulo: un método para fabricar una composición. La utilización como fertilizante puede ser o no ser limitante porque en la memoria descriptiva figuran varios usos alternativos del material.	El cliente está fabricando una composición fertilizante.	Probablemente sí
que comprende	La reivindicación es abierta: el método puede incluir otras etapas e ingredientes, así como las etapas e ingredientes necesarios que figuran en esta reivindicación.	La composición contiene un 1% de calcio y otros componentes.	Sí
combinación	La memoria descriptiva establece que “la combinación” comprende la combinación mediante mezcla, agitación, vibración, etc.	El método del cliente comporta la mezcla de componentes secos.	Sí
un 30%-40% de un componente que contiene nitrógeno	Véase el ejemplo didáctico 17: la memoria descriptiva indica que el orden de mezcla de los componentes no es importante.	La composición contiene un 35% de ácido nítrico, una fuente de nitrógeno muy habitual en los fertilizantes.	Probablemente sí
un 30%-40% de un componente que contiene fósforo	Véase el ejemplo didáctico 17.	La composición contiene un 29% de un compuesto que contiene fósforo.	No se puede determinar.
un 30%-40% de un componente que contiene potasio	Véase el ejemplo didáctico 17.	La composición contiene un 31% de cloruro de potasio.	Sí
para formar una composición homogénea	La memoria descriptiva no define “homogénea”.	La composición es granular: en una escala microscópica no es homogénea, pero en una escala macroscópica probablemente sea homogénea.	No se puede determinar, pero probablemente sí.

Conclusión: Dependerá de la jurisdicción y de la interpretación de la comparación.

Ejemplo didáctico 19: utilización de un cuadro para el examen de una reivindicación para recoger la interpretación y comparación de la reivindicación de un método de uso

Limitación de la reivindicación	Interpretación de la reivindicación	Estructura correspondiente en la invención del cliente	¿Limitación satisfecha?
Un método para utilizar la composición de la reivindicación 1		El cliente está fabricando una composición de fertilizante con las instrucciones del embalaje que describen el uso recomendado.	No se puede determinar. El cliente puede no “utilizar” efectivamente el fertilizante.
que comprende	La reivindicación es abierta.	Las instrucciones del embalaje recogen varias etapas recomendadas.	Sí
aplicación	La memoria descriptiva establece que la aplicación incluye la pulverización como solución o la aplicación directa de la composición como sólido.	Las instrucciones del embalaje indican que la composición debería aplicarse como solución.	No se puede determinar. El cliente puede no aplicar el fertilizante. La etapa de “aplicación” será probablemente llevada a cabo por el usuario final (por ejemplo, un agricultor).
la composición de la reivindicación 1	Como en el ejemplo didáctico 13.	Como en el ejemplo didáctico 13.	Probablemente sí
en una planta o en el suelo	La memoria descriptiva contiene una lista no exhaustiva de plantas que se benefician de la composición.	Las instrucciones del embalaje indican la aplicación en varias plantas que se enumeran en la memoria descriptiva de la patente y en varias que no figuran en ella.	Probablemente sí
en una cantidad adecuada para potenciar el crecimiento de la planta	La memoria descriptiva establece intervalos como orientación para la dosis, en concreto, 1,5-2,5 kg/acre.	Las instrucciones del embalaje indican un intervalo de dosis de 1-2 kg/acre (intervalo que se solapa parcialmente con la memoria descriptiva de la patente).	Probablemente sí

Conclusión: Dependerá de la jurisdicción y de la interpretación de la comparación.

Ejemplo didáctico 20: realización de la comparación antes de interpretar la reivindicación

La reivindicación específica “una mesa que comprende una superficie plana y cuatro patas unidas a la superficie plana, además de un cajón unido a la superficie plana”. La invención de su cliente es una mesa con una superficie plana, cuatro patas unidas y un reposapiés.

Limitación de la reivindicación	Estructura correspondiente en la invención del cliente	¿Limitación satisfecha?
Una mesa	Una mesa: mismo tipo de invención	(Sí)
que comprende	(con)	(Sí)
una superficie plana	una superficie plana	Sí
cuatro patas unidas a la superficie plana	cuatro patas unidas a la superficie plana	Sí
un cajón unido a la superficie plana	La mesa del cliente NO tiene cajón. La mesa del cliente no tiene ninguna otra estructura unida a la superficie plana, aparte de las patas.	NO, porque la mesa del cliente no tiene cajón.
	un reposapiés	No se aplica/no es relevante (La reivindicación es abierta, de modo que el reposapiés no es necesario y no se excluye).

Conclusión: No parece abarcar la invención del cliente (reivindicación de categoría 3, véase más adelante).

a la invención del cliente, además de las similitudes que provocaron su identificación en el proceso de búsqueda de la libertad de acción. Por ejemplo, la invención del cliente posee las características A, B y C. En la búsqueda de la libertad de acción se recuperó un documento de patente debido a que coincidía con determinados símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) (es decir, se encontraba en la misma esfera tecnológica o en una similar) y palabras clave que describían las características A y B. Durante su examen inicial de las reivindicaciones, comprueba que la única reivindicación independiente recoge una invención con las características A, B, D y E, lo que significa que la reivindicación solo abarcaría una invención que tiene las características A, B, D y E. Sabe que la invención del cliente *no* tiene las características D ni E. Del mismo modo, en su examen inicial de una reivindicación puede concluir que la reivindicación es “cerrada” o que la reivindicación excluye claramente cierto tema, y que la invención del cliente comprende características (estructura, elementos) que quedan claramente excluidas de la reivindicación. *En ese caso, una comparación inicial de la reivindicación y la invención del cliente puede permitirle encontrar diferencias significativas rápidamente y, por lo tanto, evitar una labor extensa de interpretación de la reivindicación.* El ejemplo didáctico 20 ilustra una comparación rápida mediante un cuadro para el examen de una reivindicación.

4.4 El análisis de infracciones cuando las reivindicaciones incluyen características no textuales

Las reivindicaciones pueden incluir características no textuales susceptibles de búsqueda que deben tenerse en cuenta en el análisis de infracciones. Si la búsqueda de la libertad de acción ha arrojado documentos potencialmente relevantes basados en la búsqueda de una estructura química (por ejemplo, mediante la función de búsqueda de estructuras de PATENTSCOPE) o en búsquedas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos (por ejemplo, con búsquedas en la base de datos de patentes de la base de datos de secuencias del GenBank mediante la función BLAST que se describe en el módulo III), se procederá a una interpretación de las reivindicaciones que incluirá una comparación de esas características con la invención del cliente.

Para una estructura química, prepare un cuadro para el examen de toda la reivindicación, incluidas

las características textuales y no textuales divididas y colocadas en filas separadas para su interpretación y comparación. Con el fin de interpretar la estructura química que aparece en la reivindicación:

- Determine la estructura básica y las sustituciones (sustituciones, grupos R, clases como alcoholes, halógenos, etc.) o variaciones permitidas, si las hubiera.
- Determine si hay sustituciones o variaciones claramente excluidas.

Para comparar las estructuras químicas:

- Comience por una inspección visual y una comparación con la estructura química de la invención del cliente, para determinar si las estructuras básicas se corresponden.
- Revise la lista de sustituciones permitidas y determine si la invención del cliente se puede realizar utilizando la estructura básica reivindicada y las sustituciones permitidas, en cuyo caso se puede satisfacer la limitación.
- Si se excluyen varias sustituciones, determine si la invención del cliente puede realizarse mediante las sustituciones excluidas, en cuyo caso la limitación no se satisfaría.

En algunos casos, las sustituciones se definen por la funcionalidad de la reivindicación o la memoria descriptiva, pero se desconoce la funcionalidad del sustituto en el lugar correspondiente de la invención del cliente, en cuyo caso puede resultar poco claro o incluso imposible determinar si se cumple la limitación.

Para las secuencias de nucleótidos o aminoácidos, extraiga las secuencias que se identificaron en la búsqueda de la libertad de acción y la secuencia pertinente de la invención del cliente. Para comparar las secuencias, es posible que pueda realizar algunas tareas “manualmente” (de forma visual), si bien tal vez necesite utilizar herramientas para otras tareas.

- Comience por inspeccionar características definidas como la longitud, la presencia de un residuo específico en un lugar definido (un residuo puede ser un nucleótido, un aminoácido, una secuencia corta o una variante) o el requisito de que la secuencia se obtenga de un organismo específico, y a continuación compare la característica del documento de patente con la característica correspondiente de la invención del cliente.
 - Si una limitación se define en términos flexibles como la identidad porcentual o la homología porcentual de una secuencia, es posible que sea necesario utilizar una herramienta como BLAST para alinear y comparar las secuencias.

- Si en la reivindicación se cita la homología, puede ser necesario, al interpretar la reivindicación, que determine si la memoria descriptiva identifica la versión del algoritmo BLAST que se usó, para utilizar el mismo algoritmo en la etapa de comparación (si es posible).
- A partir del resultado de la alineación y la comparación, determine si la invención del cliente está dentro del nivel de identidad u homología requerido por la limitación de la reivindicación.

Repaso

Tiene que entender los tipos de reivindicaciones, la estructura de las reivindicaciones y las funciones desempeñadas por las reivindicaciones para evaluar si una reivindicación podría o no abarcar la invención de su cliente y ser un posible problema de libertad de acción.

Todas las reivindicaciones de un documento de patente que se haya identificado como potencialmente relevante en la búsqueda de la libertad de acción deberían ser objeto de un análisis de infracciones. Comience por analizar las reivindicaciones independientes.

El análisis de infracciones es un proceso de dos partes que entraña:

- **determinar el alcance de la reivindicación o reivindicaciones de interés (interpretación de las reivindicaciones);**
- **comparar la reivindicación interpretada con el producto o proceso que se analiza (por ejemplo, la invención de su cliente) para determinar si la reivindicación abarca el producto o proceso.**

Debe considerar las fuentes de información obligatorias, en concreto el texto de las reivindicaciones, la memoria descriptiva de la patente, el expediente de tramitación y los antecedentes contenciosos, al interpretar las reivindicaciones.

Si no puede determinar el alcance de una reivindicación utilizando únicamente las fuentes de información obligatorias, también puede considerar fuentes de información opcionales, como los diccionarios y las referencias sobre el estado de la técnica.

Nota terminológica

Por “geográficamente aislado” se entiende que el producto o proceso no saldrá de ese país o región en concreto y que no llegará a ninguna jurisdicción donde la patente esté en vigor (por ejemplo, mediante su exportación). Se trata de un requisito que puede ser particularmente delicado en el caso de las patentes de software que comprenden actividades en línea, dado que esas actividades no suelen respetar las fronteras físicas.

Los cuadros para el examen de una reivindicación le ayudarán a representar una reivindicación y a emparejar los elementos de la reivindicación con los elementos potencialmente correspondientes de la invención de su cliente.

5. Determinación de la situación jurídica

Como se señaló anteriormente, la determinación de la situación jurídica se basa en el principio de que las patentes son territoriales y tienen una duración limitada, lo que significa que solo pueden tener fuerza ejecutoria en el país de concesión con respecto a las actividades en el país de concesión durante el período en que la patente

esté en vigor. Si el producto o proceso que se está evaluando en un análisis de la libertad de acción está geográficamente aislado de un país o región en concreto, las patentes concedidas en países fuera de ese país o región no son de interés y no hace falta revisarlas.

La situación jurídica de una patente se refiere a si **tiene fuerza ejecutoria**. Puede decirse que una patente concedida es una patente “viva” o “en vigor” en un momento dado, lo que significa que tiene fuerza ejecutoria en el país de concesión en ese momento. Una patente concedida puede estar “muerta”, lo que significa que no tiene fuerza ejecutoria, bien porque venció al final de su plazo íntegro de protección o porque dejó de tener fuerza ejecutoria antes que terminara el plazo íntegro de protección debido a que fue abandonada, retirada, revocada o invalidada, fue objeto de renuncia, se dedicó al público o dejó de tener fuerza ejecutoria debido al comportamiento incorrecto del titular de la patente o por otro motivo. La situación jurídica de una patente concedida puede ser equívoca o inespecífica.

La situación jurídica de una **solicitud de patente** se refiere a si la solicitud sigue pendiente, de tal manera que la patente se podría acabar concediendo a partir de la solicitud. Una solicitud de patente puede estar pendiente, cancelada, retirada o abandonada. Se desconoce la situación jurídica futura, aunque se puede calcular la fecha de vencimiento prevista en función de la fecha de presentación.

Es importante determinar la situación jurídica en relación con el análisis de la libertad de acción, habida cuenta de que solo es posible que surja un posible problema de libertad de acción si una reivindicación que podría abarcar una invención se encuentra en una patente con fuerza ejecutoria que puede ser alegada en una acción por infracción. Si una reivindicación se encuentra en una patente sin fuerza ejecutoria, no se podrá alegar en una acción por infracción relacionada con una invención, aun cuando el análisis de infracciones indique que se podría concluir que la reivindicación abarca la invención.

5.1 Plazo de protección, vencimiento y abandono de una patente

Las patentes se conceden con un plazo fijo de protección que puede variar en función de la jurisdicción, así como de las actividades del titular de la patente, los tribunales y las acciones de la oficina nacional de patentes. Los derechos de patente se extinguen automáticamente cuando la patente vence al final de su plazo íntegro de protección y la patente deja de tener fuerza ejecutoria. En los países que cumplen con el Acuerdo sobre los ADPIC, las patentes tienen un plazo habitual de protección de 20 años a partir de la fecha de presentación efectiva. Distintos factores pueden ampliar o acortar el plazo de protección de la patente, como se señala a continuación.

Aunque en la presente guía no se trata directamente el análisis de la libertad de acción de otros instrumentos como los modelos de utilidad, las pequeñas patentes, los modelos de innovación o las minipatentes, debería tener en cuenta que el plazo de protección de

Nota terminológica

Aunque la expresión “**válida y con fuerza ejecutoria**” se utiliza a menudo para referirse a una patente que está “viva” y en vigor, la expresión puede ser confusa porque hay circunstancias en las que una patente sigue siendo legalmente válida pero no tiene fuerza ejecutoria. Por ejemplo, el titular de una patente renunció al derecho a hacer valer una patente válida por dedicación al dominio público, o dejó de pagar las tasas de renovación de una patente, o se descubre que el titular de la patente ha incurrido en un comportamiento incorrecto. En esos casos, los derechos de patente se han extinguido por hechos que no están relacionados con la validez jurídica de la patente.

esos instrumentos puede oscilar entre los 5 y los 15 años y puede basarse en la fecha de concesión, en vez de hacerlo en la fecha de presentación de la solicitud.

Las patentes son documentos vivos y su situación jurídica o alcance pueden variar con el tiempo. El alcance de los derechos de patente concedidos puede cambiar antes de que finalice el plazo íntegro de protección de la patente si la patente o determinadas reivindicaciones de esta son invalidadas, abandonadas, retiradas u objeto de renuncia, o si se determina que la patente no tiene fuerza ejecutoria por otro motivo. En algunas circunstancias, las reivindicaciones pueden modificarse después de la concesión de la patente, lo que cambiará su alcance. La situación jurídica de casi todas las patentes que tienen fuerza ejecutoria puede cambiar, por ejemplo, debido a un contencioso futuro, a la falta de pago de las tasas de renovación, a la situación incorrecta de la entidad del titular, al abandono, o a una renuncia que dé lugar a la extinción de los derechos de patente antes de que finalice el plazo íntegro de protección de la patente.

En algunas circunstancias no es posible determinar la situación jurídica de una patente o de la reivindicación de una patente porque pueden pasar años antes de que se determine el alcance final de los derechos de la patente, por ejemplo, si una patente es objeto de procedimientos posteriores a la concesión o de un contencioso, o si una patente abandonada se encuentra en un período de reactivación. En algunas circunstancias, una patente abandonada (o una solicitud de patente) puede reactivarse varios años después, y los derechos exclusivos concedidos por la patente pueden volver a entrar en vigor.

Cómo puede reducirse el plazo de protección de una patente

El plazo de protección de una patente se reduce si la patente es abandonada, retirada o invalidada, es objeto de renuncia o se determina que no tiene fuerza ejecutoria por otro motivo.

El abandono más común de una patente se produce como consecuencia de la incapacidad del titular de la patente para pagar las tasas de renovación. Los plazos para abonar las tasas de renovación pueden depender de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de concesión de la patente. Por lo general se concederá un período de gracia, por ejemplo, un período de seis meses, en el que se puede pagar la tasa de renovación (y posiblemente una tasa de penalización).

En algunas jurisdicciones se puede reactivar una patente que ha vencido si no se ha abonado la tasa, aun cuando ya haya vencido el período de gracia. La duración del período de reactivación puede estar especificada o no en la legislación nacional en materia de patentes. En algunos casos es posible y relativamente fácil reactivar una patente, incluso cuando ha pasado mucho tiempo desde que venció a raíz del impago de las tasas de renovación. En otros casos la reactivación puede no ser una cuestión de derecho, y puede ser necesario (por ejemplo) formular una petición y demostrar que el abandono fue involuntario. Habida cuenta de esas posibilidades, los análisis de la libertad de acción deberían ser cuidadosos a la hora de concluir que las patentes de determinadas jurisdicciones han vencido.

Algunas jurisdicciones registran los pagos de las tasas de renovación mediante un sistema en línea que permite que otras partes busquen y obtengan los registros de pago. En otras jurisdicciones, el expediente físico puede ser el único registro de los pagos de las tasas de renovación.

El plazo de protección de la patente puede reducirse a causa de una renuncia o de un abandono explícito. En algunas jurisdicciones, puede ser necesario un plazo máximo de vigencia si se considera que una solicitud de patente tiene reivindicaciones casi del mismo alcance que las de una patente conjunta que vencerá antes. El titular de una patente puede optar por dedicar al público una determinada materia, renunciando a algunas o a todas las reivindicaciones durante el resto del plazo de protección de una patente que no ha vencido, válida y con fuerza ejecutoria, y declarando que la materia objeto de la renuncia se dedica al público. No obstante, recuerde, como se señaló en el módulo I, que eso solo significa que el titular de la patente ha renunciado a su derecho a hacer valer su patente, mientras que otras patentes que abarcan características de la invención pueden estar todavía en vigor.

Cómo puede ampliarse el plazo de protección de una patente

El plazo efectivo de protección de una patente puede ampliarse mediante procedimientos discrecionales o legales concedidos por las oficinas de patentes. Una razón común para ampliar el plazo de protección de una patente es compensar al titular de una patente por los retrasos causados al obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias de una o más oficinas gubernamentales. A saber, los productos farmacéuticos suelen necesitar la aprobación

de una o más oficinas gubernamentales (por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos o el Consejo de Farmacias y Toxicología de Kenya), y para obtener esa aprobación puede ser necesaria una cantidad significativa de tiempo, período en el que el titular de la patente no puede vender el producto patentado. La ley de patentes de los Estados Unidos incluye una disposición para recuperar parte del tiempo de demora en la aprobación reglamentaria mediante la ampliación del plazo de protección de la patente, y también establece que la oficina de patentes puede retrasar el ejercicio de determinadas funciones, como la emisión de los informes de examen, de modo que se permita al titular de la patente recuperar el tiempo de demora al que tiene derecho con un ajuste del plazo de protección de la patente. Las oficinas de patentes recurren a diferentes mecanismos para ampliar el plazo efectivo de protección de la patente. Por ejemplo, los procedimientos de la USPTO amplían el plazo de protección de la patente original, mientras que los Estados miembros de la Unión Europea utilizan un certificado complementario de protección que entra en vigor una vez que la patente original ha vencido. Por lo tanto, es importante revisar los registros administrativos de una patente para determinar si alguna de las acciones de las oficinas de patentes ha ampliado el plazo efectivo de protección de los derechos de patente.

Procedimientos posteriores a la concesión que pueden influir en el plazo de protección de una patente

Otro factor que complica la situación es la posibilidad de que se incoen procedimientos posteriores a la concesión de una patente ante una oficina de patentes, una junta de apelación, un tribunal de justicia u otra instancia decisoria que puedan modificar la situación jurídica de las reivindicaciones de la patente concedida. Algunas jurisdicciones permiten procedimientos de oposición posteriores a la concesión en las que un tercero puede impugnar la concesión por la oficina de patentes. La USPTO, por ejemplo, ofrece varios tipos de procedimientos posteriores a la concesión, incluidos un nuevo examen *ex parte*, un nuevo examen *inter partes*, la reconcesión y un examen posterior a la concesión. Cada proceso sigue distintos procedimientos y reglas. La OEP también prevé procedimientos de oposición, y la situación europea puede complicarse por la posibilidad de que se produzcan simultáneamente varios procedimientos judiciales nacionales. Otros países, como el Brasil, el Japón y Sudáfrica, también permiten procedimientos posteriores a la concesión.

Tras esos procedimientos, las reivindicaciones de patentes pueden confirmarse y ser consideradas válidas conforme se concedieron, o pueden modificarse, cancelarse o quedar invalidadas por otro motivo. En función del tipo de procedimiento, puede establecerse que la patente en su totalidad no tiene fuerza ejecutoria, o solo determinadas reivindicaciones de la patente. Si la oficina de patentes lleva a cabo actividades posteriores a la concesión de la patente, los resultados deberían figurar en el expediente de tramitación de la patente. Cuando las actividades posteriores a la concesión tienen lugar ante una instancia o tribunal ajeno a la oficina de patentes, puede ser necesario localizar y revisar la decisión de la instancia o tribunal para determinar la situación jurídica de la patente.

Plazo de protección de la patente previsto para las solicitudes pendientes

Como ya se ha señalado anteriormente, durante la búsqueda de la libertad de acción es posible que haya identificado una solicitud pendiente como documento de patente potencialmente relevante. En ese caso, debería predecir cuál sería el plazo íntegro de protección de una patente concedida a partir de la solicitud, basándose en la fecha de presentación efectiva. Aunque usted no sabe si se concederá una patente a partir de una solicitud, y tampoco sabe cuál será el alcance final de las reivindicaciones de la patente, puede ser útil alertar a su cliente sobre los *posibles* derechos de patente que podrían entrar en vigor en varios países, y sus posibles plazos de protección en vigor.

5.2 Otros factores que cabe considerar al determinar la situación jurídica

La situación jurídica de la reivindicación de una patente concedida puede ser equívoca o inespecífica. Por ejemplo, algunas jurisdicciones pueden tener un mecanismo para ampliar el plazo de reactivación de una patente abandonada, en cuyo caso una patente que antes figuraba como abandonada se podría reactivar. Tal vez los registros de patente no estén disponibles o se hayan perdido o destruido. Además, en algunos casos puede ser importante conocer la identidad del titular de la patente, por ejemplo, para determinar quién está facultado para hacer valer las reivindicaciones contra posibles infractores. Puede ser difícil determinar la titularidad porque algunas oficinas de patentes no mantienen registros exactos de la cesión y la titularidad. En algunos casos, es posible que el nuevo titular de una patente no haya inscrito el cambio de titularidad en el registro de la oficina de patentes.

En las solicitudes de patente pendientes, la situación jurídica de cada reivindicación puede cambiar en cualquier momento durante los procesos de examen y apelación. Durante el examen, la solicitud puede ser abandonada expresamente por el solicitante, o puede quedar abandonada por la ausencia de acciones del solicitante (por ejemplo, por no abonar una tasa anual o no responder a un informe de examen) o puede ser rechazada definitivamente por la oficina de patentes, en particular al perder en fase de apelación. Tendrá que comprobar la situación jurídica de una solicitud buscando el expediente de tramitación en línea (cuando esté disponible) o en persona en la oficina de patentes. Así pues, el análisis de la libertad de acción debería indicar claramente la fecha en que se verificó la situación jurídica de una solicitud pendiente.

A tenor de lo señalado al analizar los plazos de protección de las patentes, es importante determinar el período durante el que el cliente tiene pensado vender, fabricar, importar, exportar o utilizar de cualquier otra manera su invención, o si el cliente ya ha realizado alguna de esas actividades. Las partes (o la totalidad) de esos períodos pueden quedar fuera del plazo en el que la patente tiene fuerza ejecutoria, y deberían abordarse en un análisis de la libertad de acción. Por ejemplo, si en la determinación de la libertad de acción se identificó una posible patente de interés que vencerá en dos años y el cliente tiene pensado lanzar su producto *después* de la fecha de vencimiento, es posible que esa patente no interese al cliente.

5.3 Fuentes de información para determinar la situación jurídica

El registro nacional o regional de patentes de la oficina que concedió la patente es la fuente fidedigna de los datos sobre la situación jurídica de una patente y debería ser su primera fuente de información.

- El Portal del Registro de Patentes de la OMPI (véase el anexo D) se ha diseñado con el objetivo de facilitar la búsqueda de la situación jurídica y aumentar la accesibilidad y la armonización de la información sobre la situación jurídica. Es un repositorio de información sobre los registros de patentes en línea y ofrece acceso directo y enlaces a los registros nacionales y regionales en línea de patentes y a las colecciones de información sobre patentes.
- En los sitios web de las oficinas nacionales de patentes puede haber herramientas para calcular el plazo de protección de las patentes, o el plazo de protección y la fecha de vencimiento previstos pueden constar en el registro de un documento de patente; sin embargo, es importante verificar el historial de los hechos efectivos para determinar la situación jurídica.
 - La USPTO y la OEP disponen de amplios registros en línea susceptibles de búsqueda sobre la situación jurídica, los pagos anuales de tasas y los expedientes de tramitación, y otras oficinas nacionales de patentes disponen de bases de datos en línea similares.
 - En el caso de las oficinas que no permiten acceder a la información relevante en un formato susceptible de

Consejo práctico

Aunque algunas bases de datos privadas de patentes proporcionan identificadores de la situación jurídica que se pueden utilizar para buscar o clasificar documentos de patente, es importante recordar que esas bases de datos son fuentes secundarias que tal vez no sean exactas o no estén actualizadas. La determinación definitiva de la situación jurídica debería basarse en la confirmación mediante datos fidedignos de un registro oficial de patentes, de ser posible.

búsqueda, pueden ser suficientes las consultas electrónicas o telefónicas para recuperar esa información. En raras ocasiones, es posible que sea necesario acudir en persona a la oficina.

- La base de datos de Documentación Internacional de Patentes (INPADOC), mantenida por la OEP, es otra fuente de información sobre la situación jurídica. INPADOC presenta información sobre las familias de patentes que muestra las relaciones entre las patentes correspondientes para un gran número de patentes de las oficinas de patentes de todo el mundo.

En algunos casos, es posible que acabe consultando dos fuentes diferentes para determinar la situación jurídica de una patente, y en esos casos debería tratar de confirmar la coherencia entre las fuentes.

Por lo que respecta al pago de las tasas anuales, algunas oficinas nacionales de patentes facilitan esa información en línea, mientras que otras solo la facilitan previa solicitud. Si una base de datos de patentes indica que una patente ha vencido porque no se han pagado las tasas, trate de determinar si existe alguna oportunidad de reactivar o restablecer la patente en virtud de las leyes de patentes pertinentes, mediante el pago de las tasas adeudadas y de las tasas adicionales de reactivación.

Con respecto a las causas judiciales o las acciones administrativas que hacen que una patente pierda su fuerza ejecutoria, o que cambien las condiciones de la fuerza ejecutoria (por ejemplo, a raíz de las modificaciones en las reivindicaciones que podrían cambiar su alcance), es importante que se asegure de que ha encontrado las decisiones y acciones más recientes. Por ejemplo, si encuentra una decisión judicial sobre la validez de una patente, es necesario determinar si la decisión fue recurrida y si se ha llevado a cabo un examen de la decisión en la fase de apelación, a fin de determinar si la decisión es definitiva o si podría ser revocada o anulada en la fase de apelación.

Repaso

Tiene que determinar la situación jurídica de una patente o de una solicitud de patente para el análisis de la libertad de acción, dado que los posibles problemas de libertad de acción solo pueden surgir si una reivindicación que abarca una invención se encuentra en una patente con fuerza ejecutoria.

Los registros nacionales o regionales de patentes en la oficina que concedió la patente son la principal fuente de información sobre la situación jurídica de una patente y a menudo pueden consultarse en línea.

Tenga en cuenta que puede haber posibilidades de que las patentes sean reactivadas o restablecidas, lo que puede presentar posibles problemas de libertad de acción.

6. Adopción de las determinaciones finales

El análisis de la libertad de acción comporta la utilización de herramientas normalizadas de acuerdo con el conocimiento actual de la ley y la doctrina aplicables, para hacer conjeturas fundamentadas sobre lo que podría suceder en una situación futura hipotética en la que el cliente haya sido acusado de infringir la reivindicación que se está analizando. Todas las determinaciones finales que usted formule representan la interpretación que aplicó cuando utilizó esas herramientas para interpretar las reivindicaciones y compararlas con la invención del cliente, y la interpretación que aplicó a los hechos pertinentes para la situación jurídica.

6.1 Clasifique todas las reivindicaciones

Asigne cada reivindicación a una de las siguientes categorías:

- 1. Se puede interpretar que abarca la invención del cliente.** Ha concluido que la mayoría de los expertos probablemente interpretarían la reivindicación de manera que se entendería que abarca la invención del cliente.
- 2. Se podría interpretar que abarca la invención del cliente.** Existe la posibilidad de que se pueda interpretar razonablemente que las reivindicaciones abarcan la invención de su cliente.
- 3. No parece abarcar la invención del cliente.** La invención del cliente parece carecer de una estructura o elemento que corresponda a una limitación estipulada en la reivindicación y la limitación de la reivindicación no se satisface, o bien el alcance de una o más características esenciales de la invención del cliente queda fuera del alcance de una limitación similar de la reivindicación.

4. **No se puede llegar a una determinación.** Puede asignar esta categoría si hay una ambigüedad considerable en cuanto al alcance de la reivindicación, o si había un elemento incierto o desconocido en la invención del cliente cuando efectuó el análisis de la libertad de acción. Por ejemplo, el alcance de la limitación de una reivindicación puede ser ambiguo, y cabe la posibilidad de que la memoria descriptiva y el expediente de tramitación no proporcionen suficiente orientación, o bien es posible que no disponga de información suficiente sobre una característica de la invención del cliente, de modo que no puede llegar a una conclusión al comparar la reivindicación con la invención del cliente.

6.2 Clasifique todas las patentes

A continuación, debería clasificar todos los documentos de patente que contengan las reivindicaciones que analizó y clasificó. Las patentes pueden clasificarse de la siguiente manera:

- **Patente de interés.** Patente que contiene al menos una reivindicación de la categoría 1 o 2. Una patente de interés puede ser:
 - **Patentes de interés - en vigor.** Se trata de una patente que estaría en vigor en un país en el que el cliente tiene previsto utilizar la invención en un momento en que tiene pensado utilizarla. Indique claramente la fecha de vencimiento prevista. Estas patentes deberían ser señaladas al cliente.
 - **Patente de interés – vencida/sin fuerza ejecutoria.** Se trata de una patente que tiene al menos una reivindicación de categoría 1 o 2 que podría haber planteado problemas de libertad de acción, pero la patente ha vencido o no tiene fuerza ejecutoria y, por lo tanto, puede pasarse por alto. Por ejemplo, si el cliente copió su invención de una patente y la patente ha vencido, en la búsqueda de la libertad de acción que realizó debería haber encontrado esa patente y en el análisis de la libertad de acción debería haber identificado al menos una reivindicación de categoría 1 en esa patente y haber señalado la patente como “patente de interés – vencida” o “patente de interés – sin fuerza ejecutoria” en su determinación final. Puede decidir si desea comentar esas patentes con su cliente porque contienen información relevante, aunque no se pueden hacer cumplir.
- **Poco probable que sea de interés.** Esta patente solo contiene reivindicaciones de la categoría 3. El cliente debe saber que en la búsqueda de la libertad de acción se identificaron esas patentes, pero en su análisis no se encontró ningún problema significativo de libertad de acción.
 - **Poco probable que sea de interés – en vigor.** Se trata de una patente que está en vigor en un país en el que el cliente tiene previsto utilizar la invención en un momento en que tiene pensado utilizarla. Puede poner de relieve cómo se realizó en el análisis de la libertad de acción la distinción entre la invención patentada y la invención del cliente.
 - **Poco probable que sea de interés – vencida/sin fuerza ejecutoria.** Estas patentes necesitan la menor cantidad de análisis, porque se trata de patentes con reivindicaciones que son significativamente diferentes de la invención del cliente y que no están en vigor.

Consejo práctico

Un cliente puede querer una declaración definitiva que indique si está infringiendo o infringiría alguna patente con fuerza ejecutoria. Del mismo modo, un cliente puede querer una declaración definitiva que señale si su invención está en el dominio público. La presente guía no se ha redactado para dar respuesta a esas expectativas. Se ha redactado para proporcionar formación y herramientas que le ayuden a recopilar información, a realizar búsquedas de la libertad de acción y análisis officiosos de la libertad de acción y a comunicar sus conclusiones al cliente.

Por lo tanto, las conclusiones del análisis officioso de la libertad de acción deberían expresarse según la *probabilidad* de que los expertos interpreten que una reivindicación *puede o podría* abarcar el uso previsto por el cliente de la invención. Utilice un lenguaje que se refiera a la *posibilidad* de que se *pueda o podría* concluir que una reivindicación abarca la invención del cliente. *No utilice términos jurídicos* como “infringir”, “infracción” o “infractor” en relación con sus conclusiones sobre la invención del cliente. No está redactando un dictamen jurídico.

- **No se analizaron las reivindicaciones porque la patente ha vencido/no tiene fuerza ejecutoria.** Utilice esta clasificación para las patentes en las que no haya realizado un análisis de infracciones de las reivindicaciones porque determinó en primer lugar la situación jurídica y concluyó que la patente no estaba en vigor. Señale en cada patente si venció al final del plazo íntegro de protección o si dejó de tener fuerza ejecutoria antes de que finalizara el plazo íntegro (confirme la situación a partir de los datos fidedignos de un registro nacional o regional de patentes).
- **No se puede llegar a una determinación.** No puede determinar si la patente tiene alguna reivindicación que pueda repercutir en la libertad del cliente para utilizar la invención según lo previsto. Utilice esta clasificación cuando no pueda extraer una conclusión después del análisis de infracciones, ya sea debido al alcance poco claro de las reivindicaciones, a elementos inciertos o desconocidos de la invención del cliente o a ambas cosas. También puede asignar esta clasificación cuando la situación jurídica de la patente sea equívoca o inespecífica. Tiene la opción de comentar estas patentes con su cliente, aunque no haya podido llegar a una determinación final.

7. El informe final

Normalmente comunicará al cliente las conclusiones del proceso de búsqueda y análisis de la libertad de acción en un informe final. El informe debería incluir:

- un resumen de su conocimiento de la invención y de su uso previsto;
- sus estrategias de búsqueda de la libertad de acción;
- un resumen de la búsqueda de la libertad de acción;
- una lista de los documentos de patente que analizó;
- los resultados del análisis de la libertad de acción;
- las conclusiones a las que ha llegado.

Su informe debería contener suficientes salvedades y explicaciones para ayudar a su cliente a entender las limitaciones de lo que el análisis de la libertad de acción puede lograr (véase el análisis de las limitaciones de la búsqueda y el análisis de la libertad de acción en el módulo V.) En el informe deberían analizarse las limitaciones y los errores potenciales inherentes a la utilización de los principios y las herramientas que se mencionan en la presente guía. Como ya se ha señalado en otras partes de la guía, su informe no contiene conclusiones jurídicas ni proporciona asesoramiento jurídico, y usted no debe hacer afirmaciones de índole jurídica.

Debería tratar el informe como confidencial y así debería señalarlo. Sin embargo, dado que usted *no* es abogado, agente de patentes ni otro profesional del Derecho que representa a un cliente, y dado que el informe no se prepara en el curso de la prestación de servicios jurídicos al cliente, el informe no debería considerarse sujeto a las leyes que se aplican a las comunicaciones entre abogado y cliente. El cliente es libre de tratar el informe como confidencial, o de tratarlo como no confidencial y compartirlo libremente con terceros.

El formato del informe dependerá de las conclusiones de su análisis. En el anexo C.3 se incluye un modelo de informe final. Las observaciones que figuran a continuación recogen los elementos que debería incluir en el informe y le proporcionan orientación para ayudarle a prepararlo.

Por último, no incluya asesoramiento al cliente en el informe. La finalidad del informe es transmitir información al cliente, y el cliente es responsable de tener en cuenta esa información al tomar decisiones para llevar a cabo sus planes.

7.1 Resumen de la invención

Es útil comenzar con una descripción de la invención del cliente. Ese resumen puede basarse en la información y el análisis que incluyó en el informe resumido del módulo II, y también puede incluir los conocimientos adicionales sobre la invención que haya adquirido durante el resto del proceso.

La descripción es importante por dos motivos:

- ayuda a explicar los resultados de la búsqueda de la libertad de acción y el análisis de la libertad de acción que se están comentando en el informe;
- permite al cliente ver cómo entendió usted la invención.

7.2 Resumen de la búsqueda de la libertad de acción

El informe debería incluir un breve resumen de la búsqueda de la libertad de acción, en el que se expliquen las decisiones que tomó y las estrategias que utilizó. Describa la mecánica y los resultados de la búsqueda, entre otras cosas:

- las bases de datos utilizadas en la búsqueda;
- la materia buscada (por ejemplo, las reivindicaciones, el resumen y demás elementos);

- los términos de búsqueda y los símbolos de clasificación de patentes que se utilizaron para la búsqueda, incluidas las combinaciones que utilizó;
- otros tipos de búsqueda que realizó, por ejemplo, búsquedas de características no textuales o de inventores o empresas específicos;
- todos los límites temporales de la búsqueda;
- el número de documentos de patente identificados;
- el número de documentos de patente seleccionados para el análisis de la libertad de acción.

En el resumen también se indicará la información de la búsqueda que se pasó deliberadamente por alto, con una breve justificación de esas omisiones. Se pueden incluir datos bibliográficos y breves citas o imágenes de partes potencialmente relevantes de los documentos de patente. A menos que se lo solicite el cliente, el informe de la búsqueda *no* incluirá los datos brutos de la búsqueda ni los resultados completos de la búsqueda de la libertad de acción.

7.3 Análisis de la libertad de acción

Tiene que elegir cómo organiza el cuerpo principal del informe, para presentar la información de la manera que sea más útil para el cliente. A continuación, se indican distintas formas de organizar el informe.

- **Clasificación.** Una opción es organizar el informe según la relevancia percibida; en ese caso, se analizan en primer lugar las patentes que usted ha identificado que pueden plantear problemas de libertad de acción.
- **Por país.** Si el cliente ha identificado varios países de interés, el informe se podría organizar por país, con una sección independiente para cada país que incluya un análisis de las patentes, los problemas, los plazos, etc., en relación con ese país. Probablemente querrá organizar las patentes de la sección de cada país por clasificación o por fecha de vencimiento.
- **Por característica.** Otra opción es organizar el informe según las características de la invención, con secciones independientes para cada característica. Por ejemplo, si el cliente indica que la invención utiliza un componente patentado, usted tal vez quiera centrarse en la característica que utiliza ese componente.
- **Por período de vigencia.** Si el cliente está preocupado por la fecha de lanzamiento del producto, el informe se podría organizar según los períodos de vigencia de las patentes que pueden generar problemas. Puede ordenar las patentes en esta sección por la fecha de vencimiento prevista.

Contenidos y organización

- Debería identificar *todos* los documentos de patente que consideró durante la fase de análisis de la libertad de acción.
- Si analizó reivindicaciones de patentes (o solicitudes), debería identificar *todas* las reivindicaciones que analizó de cada patente (o solicitud).
- Debería incluir todas las patentes que identificó como vencidas o sin fuerza ejecutoria, aun cuando no analizara las reivindicaciones de esas patentes.
- Si también analizó solicitudes de patente, inclúyalas y haga hincapié en que las reivindicaciones de las solicitudes de patente solo representan posibles derechos de patente futuros.

Una opción es preparar una lista maestra de *todos* los documentos de patente que analizó, ordenados en un cuadro con un documento de patente por fila. El cuadro debería incluir los datos bibliográficos, la situación jurídica (“en vigor” o “vencida” o “sin fuerza ejecutoria” o “no se puede determinar” o “no se determinó”) y observaciones sobre el análisis que llevó a cabo (por ejemplo, si llevó a cabo un análisis de infracciones y una determinación de la situación jurídica, o solo uno de los dos). De esa forma facilita un resumen útil del análisis de la libertad de acción. Si prepara una lista maestra, puede proporcionar un análisis detallado de las patentes más relevantes en otro lugar del informe.

En el informe final debería incluir una breve mención de *todos* los documentos de patente que haya considerado (por ejemplo, en un cuadro como el que se ha recomendado antes). Debería proporcionar un análisis más detallado de las patentes (y de las solicitudes, si las hubiera) que considere más relevantes para el uso previsto de la invención por su cliente. Esos son los documentos de patente que quiere señalar al cliente, para que él pueda considerar esa información y decidir cómo procede.

La entrada de cada documento de patente debería incluir un número y el título, el país de concesión, la situación jurídica y la fecha de vencimiento prevista, y se deberían proporcionar enlaces a todos los documentos electrónicos. La entrada puede incluir información bibliográfica adicional, como inventores, titulares y reivindicaciones de prioridad. Indique las reivindicaciones que analizó, al menos mediante el número de reivindicación o mediante el texto de la reivindicación, si es posible, y termine con observaciones sobre los resultados del análisis de infracciones para cada reivindicación que analizó (clasificación de la reivindicación). La información opcional puede incluir información sobre la familia de patentes (si la hubiera),

una lista de los símbolos de la CIP que coinciden con los términos de búsqueda y extractos de textos relevantes en los que se muestre dónde se produjo la coincidencia con los términos de búsqueda.

Informe del análisis de la libertad de acción

En relación con cada patente que comente pormenorizadamente, decida si quiere incluir cuadros para el examen de las reivindicaciones y comentar el análisis de infracciones y la determinación de la situación jurídica de cada reivindicación. Puede decidir incluir un cuadro por cada reivindicación que comente o solo para determinadas reivindicaciones de interés. Debe incluir toda la información adicional que considere útil para el cliente.

Probablemente no sea necesario explicar detalladamente el análisis de las patentes que haya clasificado como “poco probable que sea de interés” o “no se analizaron las reivindicaciones” en su determinación final. Si en varias patentes se observan diferencias manifiestas con la invención del cliente, puede ser suficiente enumerarlas en un cuadro en el que cada patente figure en una fila, e incluir breves observaciones sobre esas diferencias.

Indique las fuentes de información

Si tuvo que consultar distintas fuentes de información para interpretar una reivindicación, es posible que desee indicar las acciones que llevó a cabo, como revisar el expediente de tramitación o analizar pormenorizadamente la memoria descriptiva. Esa información se puede incluir en un párrafo aparte o como una sección de su examen sobre el análisis de infracciones de una reivindicación.

7.4 Análisis complementario opcional

Su informe puede incluir un análisis complementario de los derechos de patente potencialmente relevantes para la invención de su cliente. Puede analizar las similitudes entre la invención de su cliente y varias invenciones reivindicadas, análisis en el que se podrían señalar distintas características que son más propensas a generar problemas de libertad de acción. Esas podrían ser características que su cliente tal vez quiera cambiar, como la utilización de una alternativa distinta o la modificación del diseño de la característica, si es posible.

También puede optar por señalar las circunstancias en las que la búsqueda de la libertad de acción y el análisis de la libertad de acción *no* han encontrado

derechos de patente con fuerza ejecutoria en relación con la invención del cliente. Debería detallar todas las circunstancias, por ejemplo, que en la búsqueda de la libertad de acción no se encontró ningún documento de patente potencialmente relevante, o que, a pesar de que en la búsqueda de la libertad de acción se encontraron documentos de patente potencialmente relevantes, en el análisis de la libertad de acción posterior no se encontró ninguna reivindicación que pareciera abarcar la invención del cliente. El cliente considerará útil conocer las circunstancias en las que no se detectaron posibles obstáculos.

7.5 Conclusiones

Debería preparar la sección de conclusiones como *si fuera la única sección que el cliente leerá con detenimiento*. Incluya un resumen de los resultados más importantes y de los detalles más significativos del análisis, y haga hincapié en la información que quiere que el cliente extraiga del proyecto.

Presente sus conclusiones utilizando un lenguaje técnico. Su informe debería establecer que usted aplicó las herramientas del análisis de la libertad de acción de manera técnica para llegar a una determinación basada en el conocimiento y los hechos disponibles. Debería seguir utilizando un lenguaje técnico y afirmar cuidadosamente si encontró o no documentos de patente con reivindicaciones que usted clasificó como “se puede interpretar que abarca” la invención del cliente (categoría 1) o “se podría interpretar que abarca” la invención del cliente (categoría 2), de tal manera que las patentes fueron clasificadas como “patentes de interés” y se determinó su situación jurídica.

No utilice un lenguaje jurídico. *No* afirme que una patente “no presenta riesgos con respecto a la libertad de acción” o “presenta un riesgo claro con respecto a la libertad de acción” o que “no se han detectado riesgos con respecto a la libertad de acción” después del análisis. *No* afirme que detectó o que no detectó la “infracción” de una reivindicación. Esas afirmaciones se pueden interpretar como conclusiones jurídicas que usted no está en condiciones de realizar. Este informe no es un dictamen jurídico sobre la libertad de acción preparado por un profesional del Derecho y, por lo tanto, esas afirmaciones no son apropiadas ni admisibles en el informe.

En lugar de ello, comunique sus conclusiones y señale a la atención del cliente determinados documentos de patente que considera que son relevantes,

especialmente las patentes clasificadas como “patente de interés - en vigor” después de su determinación final (es posible que también quiera señalar las solicitudes pendientes que deberían ser objeto de seguimiento). Repita brevemente la razón por la que determinó que se “puede” o “podría” interpretar que una o más reivindicaciones de esos documentos abarcan un uso previsto de la invención. Si encontró resultados útiles en patentes vencidas o sin fuerza ejecutoria, debería repetir brevemente esos resultados a los fines de informar a su cliente.

Reitere las cuestiones que siguen siendo equívocas o inespecíficas. Señale las circunstancias en las que no pudo extraer una conclusión firme o llegar a una determinación final con respecto a cuestiones como el análisis de infracciones o la situación jurídica.

Si decide analizar las circunstancias en las que el registro da a entender que la invención puede ser de dominio público, explique su razonamiento y reitere las incertidumbres y los errores potenciales asociados a la identificación de invenciones que están en el dominio público.

Asegúrese de que sus conclusiones son completamente coherentes con el cuerpo de su análisis y las demás afirmaciones que incluya a lo largo del informe.

7.6 Riesgos y limitaciones

Concluya el informe con varias observaciones generales sobre las limitaciones, los errores potenciales y los riesgos asociados al proceso de la libertad de acción. En el módulo V figuran varios descargos de responsabilidad. Incluya también observaciones específicas sobre el proyecto, por ejemplo, con respecto a la accesibilidad o el contenido de las bases de datos, el idioma o las herramientas o el acceso a la información para determinar la situación jurídica.

Si llega a la conclusión de que el registro da a entender que la invención puede ser de dominio público en un país determinado durante un período definido, comente las incertidumbres y los errores potenciales asociados a la identificación de invenciones que están en el dominio público. El examen debería incluir los principios generales que se enseñan en la guía y las circunstancias específicas relacionadas con el proyecto.

Incluya en su informe un recordatorio final de que se trata de un mero informe de análisis técnico y que en él no se facilita asesoramiento jurídico ni comercial. La finalidad del informe es proporcionar información,

y este no sustituye el asesoramiento de un profesional del Derecho cualificado. Indique claramente que su cliente es responsable de considerar la información facilitada en el informe y de decidir cómo desea proceder.

Repaso

Recuerde que está llevando a cabo un análisis oficioso de la libertad de acción: exprese sus conclusiones según la probabilidad de que los expertos interpreten que una reivindicación puede o no abarcar el uso previsto por el cliente de la invención (no utilice lenguaje ni términos jurídicos).

En su informe final debe comunicar al cliente los resultados de su búsqueda y análisis de la libertad de acción y no debería ofrecer asesoramiento. El cliente es responsable de considerar la información que usted le ha facilitado y de tomar sus propias decisiones sobre cómo proceder.

Módulo V. Limitaciones y riesgos asociados a las determinaciones de la libertad de acción: gestión de riesgos y utilización de los resultados

1. Introducción

En un sistema ideal, se utiliza una definición completamente precisa de la invención en un proceso de búsqueda y análisis totalmente exhaustivo en el que se determinan de forma fiable todos y cada uno de los derechos de patente que protegen el uso de la invención según lo previsto. En ese sistema ideal, si se encuentra una divulgación pública de la invención y *no* se encuentra ningún derecho de patente que proteja el uso previsto de la invención se extraería como conclusión que la invención es de dominio público, a los fines de utilizar la invención según lo previsto, en un país determinado, durante un período concreto.

En la práctica, la determinación de la libertad de acción entraña mucha incertidumbre y errores potenciales en cada etapa. Es importante conocer las fuentes de esa incertidumbre y errores potenciales para poder gestionar los riesgos asociados a la determinación de la libertad de acción. El error técnico puede surgir a raíz de cómo se describió la invención, de la forma en que se introdujo y se recuperó la información de las bases de datos. La búsqueda de la libertad de acción depende de factores como la calidad y el contenido de las bases de datos utilizadas en la búsqueda, de la oportunidad de los contenidos de las bases de datos, de la exactitud de los datos de la búsqueda, del alcance de la búsqueda y la calidad de las herramientas de apoyo, como las funciones de traducción o de clasificación. La incertidumbre o los errores están relacionados con la utilización de las herramientas para el análisis de infracciones, debido a factores como los cambios continuos en las reglas y las normas nacionales en materia de patentes. En consecuencia, puede ser difícil extraer con seguridad la conclusión de que una o más patentes con fuerza ejecutoria abarcan una invención que utiliza la tecnología actual, o que la invención es de dominio público.

Así, conocer esas fuentes de incertidumbre y de errores potenciales le ayudará a gestionar los riesgos asociados a la determinación de la libertad de acción y, por extensión, los riesgos asociados a la identificación de invenciones que están en el dominio público.

Objetivos didácticos

Una vez que haya terminado este módulo, debería saber cómo realizar las siguientes tareas:

- Reconocer fuentes de incertidumbre y de errores potenciales en el proceso de la determinación de la libertad de acción, en su conjunto y en las distintas etapas.
- Evaluar las medidas que puede adoptar para gestionar los riesgos asociados a la determinación de la libertad

- de acción, en su conjunto y en las distintas etapas, a sabiendas de que esos riesgos no se pueden eliminar.
- Utilizar las determinaciones del informe final para proporcionar información al cliente con miras a que este pueda decidir cómo procede, en vista de los riesgos asociados.
- Evaluar si determinadas circunstancias son apropiadas para identificar una invención como parte del dominio público, en vista de los riesgos asociados.

2. Incertidumbre asociada a la premisa de la determinación de la libertad de acción

La premisa fundamental de la determinación de la libertad de acción es una fuente de incertidumbre para todo el proceso. La determinación de la libertad de acción depende de la suposición de que debería ser posible:

- deconstruir con precisión la invención y elaborar estrategias de búsqueda integrales;
- acceder a la información de los documentos de patente en los que se dispone de toda la información pertinente para la búsqueda;
- llevar a cabo una búsqueda exhaustiva que permita encontrar todos los documentos de patente pertinentes;
- interpretar correctamente todas las reivindicaciones para diferenciar las patentes que interfieren con la libertad del cliente de usar la invención como ha previsto de las patentes que no tienen esa capacidad.

A partir de esos supuestos idóneos, la determinación de la libertad de acción utiliza un proceso orientado hacia el futuro que trata de imaginar problemas potenciales relacionados con la invención, encontrar documentos de patente que puedan crear problemas potenciales y, posteriormente, predecir lo que podría suceder si esos problemas potenciales se convirtieran en problemas reales. Por lo tanto, usted se enfrenta al reto de utilizar herramientas normalizadas para buscar y analizar documentos de patente, de acuerdo con el conocimiento actual de la ley y la doctrina aplicables, para hacer conjeturas fundamentadas sobre lo que podría suceder en una situación hipotética futura que podría darse si el cliente fuera acusado de infracción, sin conocer los motivos y los detalles de la acusación.

3. Limitaciones y riesgos asociados a la identificación de necesidades de información

Es esencial entender la invención del cliente y la tecnología subyacente. Si no entiende completamente la

tecnología de la invención, la posterior búsqueda de la libertad de acción puede tener graves deficiencias y usted podría pasar por alto patentes significativas. Incluso si su análisis de la tecnología de la invención solo se desvía ligeramente del objetivo, es posible que no pueda recuperar algunos documentos de patente potencialmente relevantes, o que no reconozca los documentos relevantes al consultar los resultados de la búsqueda.

Por lo tanto, primero debería entender la invención en todos sus aspectos y luego, en una etapa aparte, determinar las características que son esenciales para identificar y seleccionar los documentos relevantes. En general, descubrirá los detalles de la tecnología al llevar a cabo las actividades descritas en el módulo II, que incluyen:

- la interacción con el cliente en persona, por teléfono o por medios electrónicos;
- la revisión de un formulario de divulgación de la invención u otra documentación preparada por el cliente para describir la tecnología;
- la evaluación de una muestra o un modelo de la tecnología;
- su análisis de seguimiento.

En algunos casos, es posible que disponga de recursos adicionales, como los resultados de búsquedas anteriores de patentabilidad, novedad o “estado de la técnica” relacionadas con la invención del cliente. Los informes sobre la actividad de patentamiento a disposición pública de las esferas tecnológicas pertinentes pueden ser una fuente de información útil. En las búsquedas anteriores y en los documentos de patente encontrados en esas búsquedas puede haber orientación sobre los símbolos de clasificación y las palabras clave para las búsquedas de la libertad de acción.

Gestión de riesgos. Puede parecer atractivo empezar a buscar tan pronto como haya captado la idea general de la invención del cliente, con la expectativa de que obtendrá una comprensión más profunda de la invención durante la búsqueda. En vez de eso, tómese el tiempo necesario para comprender la invención y la tecnología asociada de la forma más rigurosa posible antes de iniciar la etapa de búsqueda de la libertad de acción. Es posible que necesite realizar investigaciones adicionales para comprender la tecnología pertinente. Por último, como se recomienda en el módulo II, intente redactar reivindicaciones de patente para describir la invención como si estuviera solicitando protección mediante patente para la invención. Esa labor debería ayudarle a identificar las características esenciales de la invención,

lo que le será útil para deconstruir la invención en la etapa de búsqueda de la libertad de acción.

4. Limitaciones y riesgos asociados a la búsqueda de la libertad de acción (módulo III)

La búsqueda de la libertad de acción se basa en la precisión de los datos de búsqueda, la calidad y el contenido de las bases de datos y la calidad de las herramientas de apoyo utilizadas en la búsqueda, como las herramientas de traducción o de identificación de categorías. Hay limitaciones asociadas al proceso de búsqueda y limitaciones asociadas a los datos.

4.1 Limitaciones del proceso de búsqueda

La búsqueda de la libertad de acción es un proceso complejo con muchas limitaciones potenciales y fuentes de error. La precisión de una búsqueda depende de la correcta deconstrucción y clasificación de la invención, y de lo bien que se utilice esa deconstrucción y clasificación para elaborar una estrategia de búsqueda. Entre los posibles problemas, cabe citar los siguientes:

- Es posible que las palabras clave utilizadas en la búsqueda no se correspondan con los términos utilizados para describir las mismas características u otras similares en otros documentos, de modo que es posible que se pasen por alto documentos potencialmente relevantes. Las palabras clave demasiado generales pueden devolver demasiados documentos, lo que dificulta la búsqueda de resultados potencialmente relevantes.
- Es posible que los símbolos de clasificación de patentes no se asignen con precisión. La utilización de demasiados símbolos puede dar lugar a una búsqueda desenfocada que arroje demasiados documentos.
- La preparación y las pruebas de las secuencias de búsqueda (optimización de las secuencias de búsqueda) es un proceso empírico en el que no se puede determinar objetivamente que los resultados sean satisfactorios. Tiene que revisar los resultados de la búsqueda inicial y modificar la secuencia de búsqueda a tenor de los resultados que tiene ante sí. Si la secuencia de búsqueda se desvía del “núcleo” de la invención, una mayor optimización podría desviarla más. Las herramientas para la optimización de las secuencias de búsqueda generarán sugerencias o información a partir de modelos de asociación empíricos que no están necesariamente

entrenados en conjuntos de datos similares a los de la invención que usted está buscando.

- La optimización de una búsqueda híbrida que utilice palabras clave y símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) puede entrañar el riesgo de desenfocar la búsqueda, en vez de enfocarla y perfeccionarla. El uso de ciertas palabras clave para generar sugerencias de símbolos de la CIP puede a su vez dar lugar a sugerencias que alejen el objetivo de la búsqueda del núcleo de la invención.
- El léxico científico puede ser muy enrevesado y complicado. Un algoritmo de búsqueda puede recuperar un amplio espectro de patentes con elementos de reivindicaciones similares. Un conocimiento técnico o jurídico escaso puede limitar su capacidad de agrupar las patentes en conjuntos apropiados para obtener la visión necesaria de los derechos de patente que protegen la invención del cliente.

Gestión de riesgos. Puede sortear algunas de las limitaciones del proceso de búsqueda utilizando las diversas opciones que ofrecen las bases de datos específicas. PATENTSCOPE ofrece herramientas de desambiguación que son de ayuda en el proceso de búsqueda, entre ellas:

- traducciones a varios niveles;
- función para guardar y separar la consulta (árbol de consulta);
- disponibilidad de imágenes;
- cobertura temporal y espacial;
- deconstrucción mejorada mediante WIPO PEARL, la categorización de textos de la CIP (IPCCAT), la búsqueda de términos y las palabras clave;
- uso de comodines para la optimización de palabras clave en la formulación de la búsqueda o en la ampliación del alcance de la búsqueda.

Mediante el uso de estas herramientas, se pueden gestionar y mitigar algunas de las limitaciones derivadas del proceso de búsqueda.

Otro enfoque de la gestión de riesgos implica el compromiso de realizar búsquedas y revisiones exhaustivas, lo que puede significar buscar en más de una base de datos y revisar tantos resultados de búsqueda como sea posible.

4.2 Limitaciones inherentes a los datos buscados o recuperados

Los datos de una base de datos pueden ser inexac-

recuperen con una búsqueda correctamente estructurada. Los datos recuperados con una búsqueda de la libertad de acción no siempre están libres de errores. Entre los posibles problemas, cabe citar los siguientes:

- errores ortográficos;
- grafías alternativas, especialmente de nombres de cesionarios/titulares, o en palabras o nombres transliterados;
- incoherencia en la clasificación de la materia de las patentes;
- errores de traducción, especialmente de documentos en japonés, chino y coreano, y algunos documentos de patentes europeas;
- duplicación de resultados;
- puntualidad e integridad de las actualizaciones. Por ejemplo, la base de datos de Documentación Internacional de Patentes (INPADOC) contiene información de patentes de muchos países. Los países actualizan la información con distinta frecuencia, que puede ser desde quincenal hasta anual, y comunican varios tipos de información. No todos los países informan sobre la situación jurídica, y no siempre es posible verificar la presentación o la situación jurídica de una solicitud de patente en las oficinas nacionales de patentes;
- acceso a nueva información y a avances en curso. Los boletines y gacetas de patentes contienen las novedades más recientes y noticias de patentes, pero por lo general no hay mecanismos para las actualizaciones periódicas. Los datos de patentes recuperados de las bases de datos no suelen incluir información actualizada que se encuentra en el expediente de tramitación, los registros de patentes y las revistas.

Gestión de riesgos. La revisión manual pormenorizada de los resultados de la búsqueda es lo más apropiado, puesto que usted está adecuadamente preparado para detectar y corregir errores y normalizar los datos (por ejemplo, errores ortográficos obvios, nombres abreviados o texto confuso que indica un error de traducción). Sin embargo, puede complementar este enfoque con procesos de normalización y limpieza de datos. Si los resultados de la búsqueda se han introducido en un documento de Excel, puede resolver la duplicación con la función de eliminación de duplicados de Excel; puede utilizar otras funciones de Excel para limpiar o mejorar la visualización de los resultados. También hay programas informáticos especializados para la limpieza de datos. Siempre que sea posible, configure fuentes RSS para extraer activamente nueva información relevante a fin de determinar la libertad de acción. Muchos de los enfoques asociados a la gestión de riesgos en esta etapa tienen un carácter técnico

muy marcado. Sin embargo, usted debe considerarse a sí mismo la autoridad final para determinar si ha dado respuesta a los riesgos asociados a los datos.

5. Limitaciones y riesgos asociados al análisis de la libertad de acción y el informe final (módulo IV)

Como se ha señalado anteriormente, el objetivo final del análisis de la libertad de acción puede compararse con la anticipación de los resultados de un hipotético contencioso futuro o acción similar, en el que hay que conjeturar qué motivos se podrían alegar para formular una acusación de infracción, y también hay que conjeturar qué análisis apoyaría un resultado favorable para cada parte.

Un contencioso efectivo por infracción (o una acción similar) comportaría la aportación de dictámenes de expertos y de pruebas de fuentes fidedignas por ambas partes en el contencioso; la cuestión de la infracción sería resuelta en última instancia por un juez, un jurado u otra instancia decisoria (según la jurisdicción). Todas las resoluciones de este tipo conllevan intrínsecamente cierta imprevisibilidad en el resultado.

En estos casos, usted está aplicando los principios generales del análisis de infracciones desde el punto de vista técnico para analizar los documentos de patente de distintas jurisdicciones de acuerdo con su conocimiento actual de la legislación y la doctrina aplicables. Está aplicando esos principios generales para interpretar una reivindicación y compararla con la invención de su cliente, con el fin de conjeturar de manera fundamentada la probabilidad de que los expertos en un hipotético contencioso futuro interpreten la misma reivindicación de manera que se determine que abarca la invención del cliente, y para establecer si la invención del cliente infringiría la reivindicación y la patente que contiene esa reivindicación.

Además de la dificultad de prever un hipotético contencioso por infracción, los problemas potenciales surgen del hecho de que las leyes y los reglamentos aplicables pueden cambiar. Las reglas y las normas que rigen la interpretación de las reivindicaciones y el análisis de infracciones varían constantemente. La interpretación judicial continua sigue dando forma a las normas jurídicas que pueden aplicarse a estos análisis. Las diferentes instancias decisorias pueden aplicar distintas normas de interpretación de reivindicaciones en el mismo país. Las reglas y la práctica que repercuten en la situación jurídica pueden cambiar, y a veces no es posible determinar la situación jurídica

mediante la inspección de los registros públicos. Así pues, incluso el análisis de infracciones más detallado de una reivindicación es solo una estimación, y usted debe informar al cliente de esos problemas y riesgos potenciales.

El cliente suele querer tener una declaración definitiva de que no hay infracción, pero usted no puede confirmarlo con total seguridad. Sus conclusiones después del análisis de la libertad de acción se basan en un análisis de varias etapas y en distintos factores que pueden influir en la precisión de esas conclusiones. Por ejemplo, el cliente puede cambiar la invención durante las pruebas y el desarrollo del producto, de tal manera que parte o todo el análisis pasa a ser irrelevante. En el hipotético contencioso futuro, las normas y reglas para el análisis de infracciones pueden haber cambiado, o el tribunal puede centrarse en otros factores para interpretar las reivindicaciones, lo que puede dar lugar a una conclusión ligeramente diferente o a una conclusión drásticamente diferente. Cuando el análisis de la libertad de acción incluye reivindicaciones de una solicitud de patente pendiente, el alcance de esas reivindicaciones puede cambiar antes de la concesión y su análisis puede no ser preciso para las reivindicaciones finales concedidas.

Respecto a la situación jurídica de cada reivindicación, en algunos casos es posible indicar si una reivindicación tiene fuerza ejecutoria actualmente, mientras que en otros no se puede determinar la situación jurídica actual de una reivindicación. Una patente puede estar implicada en procedimientos posteriores a la concesión que podrían repercutir en su situación jurídica, y es posible que la base de datos en la que se está realizando la búsqueda no se haya actualizado con la información de esos procedimientos, o puede que usted no haya sido capaz de encontrarlos, para determinar si la situación jurídica ha cambiado. Si el titular de la patente realizó modificaciones posteriores a la concesión, la base de datos en la que se realiza la búsqueda tal vez no recoja las reivindicaciones actualizadas que están en vigor. Puede concederse una patente a partir de una solicitud pendiente después de la búsqueda de la libertad de acción, o puede haberse concedido con anterioridad, pero el registro de la base de datos no se actualizó en el momento de la búsqueda de la libertad de acción.

Finalmente, aunque las búsquedas de la libertad de acción pueden ser bastante amplias, es poco probable que sean exhaustivas. Es posible que haya documentos de patente que no haya descubierto durante la búsqueda de la libertad de acción por diversas

razones, por ejemplo, que los términos de búsqueda no hayan encontrado el documento de patente, que la base de datos no esté actualizada o que una solicitud de patente presentada en los últimos 18 meses no se haya publicado todavía. Que un documento de patente potencialmente relevante no apareciera en los resultados de búsqueda significa que no se llevó a cabo un análisis de la libertad de acción del documento.

Gestión de riesgos. En vista de los problemas analizados anteriormente, los informes finales deberían incluir al menos las siguientes cláusulas de exención de responsabilidad:

- El informe se basa únicamente en la información facilitada por el examinador, y todos los cambios en el producto que efectúe el cliente pueden alterar las conclusiones del informe.
- El informe facilita determinaciones fundamentadas, pero un contencioso de patente es intrínsecamente impredecible. Si en el futuro se produjera un contencioso, un juez, un jurado u otra instancia decisoria podría llegar a conclusiones diferentes a las del informe, incluso ante pruebas abrumadoras.
- El informe constituye un intento de aplicar las reglas y normas actuales que representan los principios generales del análisis de infracciones. Las reglas y normas de cada país pueden ser diferentes de los principios generales aplicados en la búsqueda y el análisis de la libertad de acción. Las reglas y criterios pueden variar debido a cambios en las leyes y reglamentos aplicables, o debido a la interpretación judicial de esas leyes y reglamentos.
- El informe indica la situación jurídica de una patente según se ha determinado actualmente a partir de las normas generales que figuran en la presente guía. En algunos casos, no puede determinarse la situación jurídica de una patente o de una reivindicación. La situación jurídica de una patente, o de la reivindicación de una patente, puede cambiar en el futuro.
- Si se han incluido las solicitudes de patente publicadas, el informe contiene una determinación con respecto a los derechos de patente potenciales si la reivindicación fuera otorgada en su forma presente. Es posible que el análisis y la determinación no se apliquen a las reivindicaciones que se modificaron posteriormente.
- Si el titular de una patente realiza modificaciones después de la concesión, es posible que el análisis y la determinación no se apliquen a las reivindicaciones que fueron modificadas.
- El informe es válido solo en la medida en que los documentos de patente examinados representan los resultados de la búsqueda de la libertad de

acción, pero no constituye necesariamente el universo de derechos de patente existentes.

- El informe representa las conclusiones del análisis oficioso de la libertad de acción y no establece conclusiones de índole jurídica. Los enunciados que figuran en el informe no constituyen un dictamen jurídico ni una forma de asesoramiento comercial.
- No se proporcionan garantías con el informe. Todas las determinaciones o conclusiones que figuran en el informe se formulan teniendo en cuenta las incertidumbres y los riesgos asociados a cualquier determinación de la libertad de acción.

6. De cara al futuro: utilización de los resultados en el informe final

Teniendo en cuenta todas las limitaciones e incertidumbres analizadas, las conclusiones técnicas que presente en el informe final pueden ayudar al cliente a tomar decisiones fundamentadas sobre cómo proceder.

El cliente es responsable de considerar *toda* la información que usted le facilite, incluida la información sobre los riesgos potenciales, y de tomar decisiones fundamentadas sobre cómo llevará a cabo sus planes para utilizar una invención.

6.1 Si la búsqueda y el análisis de la libertad de acción de documentos de patente en un país de interés no ha dado lugar a que se clasifique una patente como “patente de interés - en vigor” en ese país

Si la conclusión de su búsqueda y análisis de la libertad de acción en relación con un país de interés es que *ninguna* reivindicación queda clasificada en la categoría 1 o en la categoría 2, y *ninguna* patente actualmente en vigor queda clasificada como “patente de interés - en vigor” cuando su cliente tiene pensado utilizar la invención en ese país (véase el módulo IV, secciones 6.1 y 6.2), el cliente puede contemplar opciones como las siguientes:

- Decidir **continuar con el desarrollo o el uso de la invención** en ese país, asumiendo el riesgo conexo. El cliente puede buscar orientación sobre cómo continuar con el desarrollo en la publicación de la OMPI *Uso de invenciones que están en el dominio público: Guía para inventores y emprendedores* (2020).
- **Buscar asesoramiento jurídico** de un profesional del Derecho (por ejemplo, un abogado especializado en PI) o un profesional de patentes cualificado

conforme a la legislación aplicable de ese país. Su análisis de infracciones se basa en la aplicación de principios generales de interpretación y comparación de reivindicaciones, y no entraña la aplicación de normas jurídicas nacionales específicas. Su conclusión se presenta en un informe técnico en el que no se llega a una conclusión jurídica ni se proporciona asesoramiento jurídico. El cliente es responsable de tomar medidas adicionales, como la búsqueda de asesoramiento jurídico sobre este asunto.

- Decidir solicitar **derechos de PI** para la invención en ese país, si se pueden cumplir los criterios de patentabilidad.

6.2 Si la búsqueda y el análisis de la libertad de acción de documentos de patente en un país de interés ha dado lugar a que se clasifique al menos una patente como “patente de interés - en vigor” en ese país

Si la conclusión de su búsqueda y análisis de la libertad de acción en un país de interés es que *al menos una* reivindicación queda clasificada en la categoría 1 o en la categoría 2 y aparece en una patente con fuerza ejecutoria, de manera que al menos una patente queda clasificada como “patente de interés - en vigor” en ese país, entonces el cliente debería entender que puede haber problemas potenciales para la invención en ese país en relación con la libertad de acción.

Las opciones del cliente pueden depender de si las reivindicaciones abarcan características esenciales de su invención que no pueden ser modificadas, o características opcionales que se podrían modificar. El cliente puede sopesar opciones como las siguientes:

- **Negociar una licencia** para el derecho a poner en práctica la invención definida por las reivindicaciones en una patente que haya sido identificada como “patente de interés - en vigor” por el titular de la patente.
- **Buscar asesoramiento jurídico** de un profesional del Derecho (por ejemplo, un abogado especializado en PI) o un profesional de patentes cualificado conforme a la legislación aplicable de ese país. Por ejemplo, un abogado especializado en PI puede determinar si la doctrina del agotamiento de la patente o de la primera venta, o una exención de investigación, se aplicaría a una patente que abarque una característica de la invención, como un ingrediente químico o una máquina adquirida por el cliente. Un profesional del Derecho podría

asesorar al cliente sobre las circunstancias que le permitirían utilizar la característica patentada sin necesidad de un permiso adicional del titular de la patente.

- **Modificar el diseño** de la invención para que quede fuera del alcance de las reivindicaciones identificadas. Usted puede ayudar al cliente a encontrar alternativas potenciales que se divulgan en patentes clasificadas como “patente de interés - en vigor” pero que no se reivindicaron, lo que puede dar lugar a la necesidad de otra búsqueda y análisis de la libertad de acción de la invención modificada.
- **No poner en práctica la invención en ese país.** El cliente puede limitar el uso de la invención a determinadas jurisdicciones donde no se encontraron patentes con fuerza ejecutoria que tuvieran reivindicaciones de la categoría 1 o la categoría 2.
- Si las reivindicaciones figuran en patentes que deberían vencer pronto, **aplazar el desarrollo o el uso** de la invención hasta que las patentes clasificadas como “patente de interés - en vigor” hayan vencido.
- Continuar con el desarrollo o el uso de la invención y **asumir el riesgo** conexo. El cliente puede optar por confiar en que el titular de la patente no haya intentado hacer valer sus derechos de patente hasta ahora.
- **Abandonar** los planes actuales para utilizar la invención.

7. Conclusión

La presente guía se escribió para enseñarle a utilizar las herramientas de la determinación de la libertad de acción con el fin de examinar la cuestión de los derechos de patente que pueden proteger la invención de un cliente. Usted tiene como objetivo utilizar las herramientas de la determinación de la libertad de acción para buscar y evaluar si existen derechos de patente con fuerza ejecutoria que puedan influir en el uso que ha previsto un cliente de una invención. Mediante esas herramientas, podrá facilitar información que ayudará al cliente a tomar decisiones fundamentadas acerca de sus planes para utilizar la invención.

Aunque el título de la presente guía da a entender que usted aprenderá a identificar las invenciones que están en el dominio público, de hecho ha adquirido capacidades para utilizar las herramientas de la determinación de la libertad de acción a fin de examinar los derechos de patente que pueden proteger una invención. Además, ha aprendido a reconocer las limitaciones

del uso de estas herramientas y las medidas que se pueden adoptar para gestionar los riesgos asociados.

Eso significa que ha adquirido capacidades a las que puede recurrir para evaluar si determinadas circunstancias serían apropiadas para determinar que una invención forma parte del dominio público. Por ejemplo, si usted utilizó las herramientas de la determinación de la libertad de acción para examinar los derechos de patente sobre una invención y no identificó ninguna “patente de interés - en vigor” en un determinado país durante un período de tiempo concreto, y puede demostrar que la invención ha sido divulgada al público, entonces puede proceder a determinar si la invención forma parte del dominio público en ese país en el momento en que el cliente tiene pensado utilizar la invención. Si determina que una invención forma parte del dominio público, lo hará teniendo en cuenta los riesgos asociados.

Todas las determinaciones que usted formule con respecto a los derechos de patente que puedan proteger la invención de un cliente, y las determinaciones en cuanto a si una invención parece estar en el dominio público, son una determinación técnica y no un dictamen jurídico. Todas las determinaciones de ese tipo se formulan sin garantía y reconociendo plenamente los riesgos potenciales. Proporcionará al cliente información como la estrategia de búsqueda que utilizó, los resultados de la búsqueda que analizó, los fundamentos para las determinaciones que formuló y los riesgos potenciales asociados al proceso de la libertad de acción. El cliente es responsable de considerar *toda* la información que usted le facilite, incluida la información sobre los riesgos potenciales, y de tomar decisiones fundamentadas sobre cómo llevará a cabo sus planes para utilizar una invención.

Anexos

Anexo A.1

La siguiente lista de verificación de etapas y consideraciones le ayudará a determinar qué información necesita para decidir cómo describe la invención de su cliente. Tal vez no sea necesario que ejecute todas las etapas u obtenga toda esta información en todos los casos en que trabaje.

Módulo II. Identificación de las necesidades de información sobre tecnología Lista de verificación

- Entrevista con el cliente:** Recopile información sobre el QUÉ, DÓNDE y CUÁNDO en relación con la invención del cliente y sus planes para utilizarla.
 - Utilice las preguntas de la figura 2 (módulo II), con las modificaciones que sean necesarias.
 - Consulte el texto principal para obtener pautas detalladas sobre el objetivo de las preguntas y el tipo de información que debe recopilar.
 - Utilice la figura 2 (módulo II) como hoja de trabajo para registrar las respuestas y tomar notas.

- Parte A. Preguntas: Información técnica sobre la invención**
 - Sección 1. Visión general: objetivo, finalidad, planes; problema por resolver
 - Sección 2. Descripción técnica de la invención
 - 2.A. Sectores técnicos y tipos de invención
 - 2.B. Detalles técnicos de la invención
 - Componentes y etapas
 - Relaciones técnicas entre los componentes y las partes
 - Resultado final
 - Sección 3. Características esenciales
 - Sección 4. Características opcionales
 - Sección 5. Características funcionales (esenciales u opcionales)
 - Sección 6. Límites significativos; valores e intervalos críticos
 - Sección 7. Equivalentes y alternativas; uso de productos o procesos comerciales
 - Sección 8. Información adicional en documentos; características no textuales
 - Sección 9. Antecedentes
 - Sección 10. Diferencias y características distintivas.

- Parte B. Preguntas: Información comercial sobre la invención**
 - Sección 11. Dónde y cuándo tiene pensado el cliente utilizar la invención
 - Países que se incluirán en la búsqueda
 - Períodos que se incluirán en la búsqueda
 - Materia específica en relación con los países o los períodos.

- Análisis de seguimiento e informe resumido**
 - Revise las notas de la entrevista y todos los documentos facilitados por el cliente.
 - Decida si es necesario realizar una investigación complementaria.
 - Organice y resuma la información; prepare las respuestas para el informe resumido.
 - Elabore el informe resumido a partir del modelo que figura en el anexo A.2.

-
- Informe resumido. Parte A. Información técnica**
- **Descripción técnica de la invención**
 - Comience con la descripción de la invención de la sección 2.B del informe resumido: “Resuma la invención de manera que describa cómo se lleva a cabo la invención de principio a fin”.
 - Complete la sección 2.B: componentes, etapas, funciones; interacciones; resultados finales.
 - Complete las secciones 1 y 2.A.
 - **Características de la invención, detalles, estado de la técnica**
 - Complete las secciones 3-8 para identificar los diferentes tipos de características y detalles técnicos de la invención.
 - Complete las secciones 9-10 con el conocimiento del cliente sobre la invención y el estado de la técnica.
-

- Informe resumido. Parte B. Información comercial**
- Complete la sección 11: planes del cliente para utilizar la invención.
 - Enumere los países incluidos en la búsqueda de la libertad de acción.
 - Para cada país, indique las fechas previstas de uso (período).
 - Indique si el cliente tiene pensadas diferentes actividades en los distintos países; si es así, indique lo que el cliente prevé hacer en cada país.
 - Tarea opcional: formule un comentario sobre los diferentes países como mercados de destino potenciales.
-

- Informe resumido. Parte C. Análisis complementario**
- **Conjunto inicial de frases y palabras clave**
 - Revise las notas de las entrevistas y las respuestas de la parte A del informe resumido y recopile un conjunto inicial de frases y palabras clave relacionadas con la invención.
 - **Tarea opcional: redacte reivindicaciones de patente para describir la invención**
 - Al menos una reivindicación amplia e independiente que describa la invención mediante todas sus características esenciales
 - Tarea opcional: reivindicaciones dependientes más específicas que recojan las características opcionales como limitaciones adicionales de la reivindicación; una “reivindicación gráfica” que recoja los componentes y etapas en la forma exacta en que el cliente pone en práctica la invención.
 - **Tarea opcional: incluya observaciones o materiales adicionales**
-

Anexo A.2

El informe resumido se puede preparar a partir del siguiente modelo. La columna de la izquierda contiene las preguntas de la entrevista y sus objetivos, como se muestra en la figura 2 (módulo II). En la columna de la derecha hay espacio para anotar la información indicada, a fin de elaborar el informe.

Módulo II: Identificación de las necesidades de información sobre tecnología Modelo de informe resumido

Preguntas de la entrevista	Información de las notas de la entrevista, el examen de los documentos y el análisis de seguimiento
----------------------------	---

A. Información técnica. Visión general de la invención, detalles y antecedentes

1. Visión general: objetivo, finalidad, planes	<ul style="list-style-type: none"> - Indique el problema por resolver. - Indique el objetivo o la finalidad de la invención (si es distinto del problema por resolver).
Problema por resolver	<ul style="list-style-type: none"> - Defina el problema técnico por resolver.
2. Descripción técnica de la invención	A. Indique los sectores técnicos de la invención.
A. Sectores técnicos y tipos de invención	<ul style="list-style-type: none"> - Indique los tipos de invención.
B. Detalles técnicos de la invención:	B. Resuma la invención de manera que describa cómo se lleva a cabo la invención de principio a fin.
Componentes y etapas; relaciones técnicas; resultado final	<ul style="list-style-type: none"> - Indique los componentes de la invención. - Indique las etapas de la invención y los componentes utilizados en las etapas. - Defina las características de la invención describiendo la invención de principio a fin, desde el punto de vista de los efectos técnicos de las interacciones de los componentes y las etapas. - Describa el resultado final de la invención desde el punto de vista de las características técnicas que resuelven el problema técnico. - Indique los componentes que pueden ser características no textuales: <ul style="list-style-type: none"> · dibujos técnicos/mecánicos, diagramas de flujo, diagramas; · compuestos químicos (pueden dar lugar a una búsqueda de estructuras químicas); · secuencias de proteínas o nucleótidos (pueden dar lugar a una búsqueda de secuencias).
3. Características esenciales	<ul style="list-style-type: none"> - Indique las características esenciales de la invención. Esas características serán la fuente más importante de las frases y palabras clave que utilizará para la búsqueda de palabras clave y la búsqueda en clasificaciones de patentes. - Indique las frases y palabras clave de las características esenciales.
4. Características opcionales	<ul style="list-style-type: none"> - Indique las características opcionales. Estas características pueden utilizarse para afinar las búsquedas.
5. Características funcionales	<ul style="list-style-type: none"> - Indique las características funcionales. Será necesario un análisis de estructura-función para identificar los componentes y/o etapas capaces de realizar la función. Asegúrese de que las reivindicaciones de patente recogen las características funcionales.

6. Límites significativos Valores e intervalos críticos	<ul style="list-style-type: none"> – Indique todos los límites en los componentes, las etapas o las características que el cliente haya señalado. · Para cada límite, consigne el componente, la etapa o la característica que limita. – Señale todos los límites negativos y los componentes, las etapas o las características asociados. Marque los límites negativos que se pueden utilizar para excluir la materia de las búsquedas. – Indique todos los valores o intervalos críticos y los componentes, las etapas o las características asociados.
7. Equivalentes y alternativas Uso de productos o procesos comerciales	<ul style="list-style-type: none"> – Indique los equivalentes que el cliente ha señalado y qué componentes, etapas o características pueden sustituirse. Incluya sinónimos. – Indique las alternativas que el cliente ha señalado y qué componentes, etapas o características tienen una alternativa. Decida si las alternativas son tan diferentes de la descripción original de la invención que representan una invención diferente que podría necesitar una búsqueda aparte. – Indique los productos o procesos comerciales utilizados por el cliente, con sus nombres genéricos; añada los nombres genéricos a la lista de palabras clave.
8. Información adicional en documentos; características no textuales	<ul style="list-style-type: none"> – Indique todas las características adicionales, límites u otra información útil que figure en los documentos adicionales. – Indique todas las características no textuales. – Si la invención incluye alguna característica no textual, como compuestos químicos o secuencias de nucleótidos o proteínas, extráigalos para realizar una búsqueda.
9. Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> – Indique las partes interesadas y los derechos de PI de terceros señalados por el cliente.
10. Diferencias y características distintivas	<ul style="list-style-type: none"> – Indique las diferencias señaladas por el cliente y las diferencias que se considera que son muy importantes.
B. Información comercial. Dónde y cuándo tiene pensado el cliente utilizar la invención	
11. Países y períodos que se incluirán en la búsqueda Materia específica en relación con los países o los períodos	<ul style="list-style-type: none"> – Indique los países que se incluirán en la búsqueda de la libertad de acción (y los idiomas a los que puede ser necesario realizar traducciones). – Indique las fechas previstas de uso en cada país. – Indique qué prevé hacer el cliente en cada país.
C. Análisis complementario	
Conjunto inicial de frases y palabras clave	<ul style="list-style-type: none"> – Indique las frases y palabras clave según los componentes, las etapas y las características esenciales que ha identificado.
Reivindicaciones de patente	<ul style="list-style-type: none"> – Indique las reivindicaciones de patente que ha redactado para describir la invención.
Notas, observaciones y materiales complementarios	<p>Por ejemplo, puede incluir figuras, diagramas, diagramas de flujo y elementos similares que haya preparado para transmitir información sobre la invención del cliente y sus planes para utilizarla.</p>

Anexo B.1

La siguiente lista de verificación de etapas y consideraciones le ayudará a efectuar una búsqueda de la libertad de acción. Tal vez no sea necesario que ejecute todas las etapas u obtenga toda esta información en todos los casos en que trabaje.

Módulo III: Búsqueda de la libertad de acción Lista de verificación

- Prepare datos para la búsqueda de palabras clave:** deconstrucción y ampliación de las palabras clave
- Deconstruya la invención:** formule una descripción “genérica” amplia de cómo resuelve la invención el problema.
 - Indique las características esenciales de la información (véase la parte A.3 y las reivindicaciones de patente de la parte C del informe resumido).
 - Deconstruya los componentes y las etapas por separado; deconstruya los componentes o etapas combinados; deconstruya las características funcionales.
- Elabore una lista ampliada de frases y palabras clave.**
 - Recopile frases y palabras clave:
 - utilice los resultados de la deconstrucción para escribir una descripción completa de las características;
 - revise el conjunto inicial de palabras clave y reivindicaciones de patente (parte C del informe resumido) para obtener otras palabras clave.
 - **Amplíe las palabras clave:** encuentre sinónimos y equivalentes; lleve a cabo una expansión estructural y funcional; utilice WIPO Pearl para encontrar términos que ya se utilizan en documentos de patente.
 - **Tarea recomendada:** pruebe distintas palabras clave para verificar su pertinencia.
- Encuentre posibles símbolos de clasificaciones de patentes** que puedan estar asociados a la invención.
- Asigne frases y palabras clave a los símbolos de clasificación, en concreto a los símbolos de la CIP.
 - Utilice herramientas para encontrar símbolos que puedan ser útiles: IPCCAT, STATS, búsqueda de términos.
 - Encuentre símbolos de clasificación asociados a documentos de patente conocidos, como las patentes que el cliente pueda haber identificado, o las patentes encontradas al buscar las palabras clave.
 - Pruebe los símbolos de la CIP y ordénelos según su capacidad para encontrar documentos relevantes para las características.
- Seleccione las bases de datos en que se efectuarán las búsquedas.**
- **Cobertura geográfica** de todos los países de interés: ¿completa y actualizada?
 - **Cobertura temporal** de todos los países de interés: ¿abarca un período previo suficiente?
 - **Funciones de búsqueda:** posibilidad de buscar resúmenes, reivindicaciones, texto completo, título, otra información (como el titular de la patente o la situación jurídica). Posibilidad de buscar solicitudes publicadas. Posibilidad de ver imágenes. Posibilidad de buscar características no textuales (si las hubiera).
 - **Apoyo lingüístico:** posibilidad de búsqueda en los idiomas deseados; herramientas de traducción.
 - Posibilidad de recuperar registros de patentes útiles desde el punto de vista técnico a los fines de preparar análisis e informes.
- Decida si es necesario buscar en varias bases de datos para conseguir la cobertura y las funciones deseadas.

 Búsqueda de la libertad de acción: estrategia híbrida con palabras clave y símbolos de clasificación de patentes.

-
- **Estrategia: busque primero las reivindicaciones y el resumen** (opcionalmente el título); guarde *todas* las búsquedas y los resultados de las búsquedas.
 - **Secuencia inicial de búsqueda:** utilice una secuencia de búsqueda con un conjunto completo de palabras clave (y frases clave) combinadas con un conjunto completo de símbolos de la CIP.
 - Revise, ordene y clasifique los resultados de la búsqueda inicial.
 - Modifique y afine la búsqueda según sea necesario (si la búsqueda inicial arrojó demasiados resultados, o si claramente los resultados son demasiado amplios o no son relevantes).
 - Modificación inicial: búsquedas de características específicas; búsqueda de cadenas con palabras clave y símbolos de la CIP asociados a una característica concreta; revise los resultados.
 - Opciones: reducir o ampliar la consulta; ampliar el alcance de la búsqueda.
 - Utilice herramientas: WIPO Pearl para probar palabras clave; WIPO CLIR para hacer búsquedas en documentos que no estén en inglés; herramientas de traducción; IPCCAT o STATS para afinar los símbolos de la CIP.
-

-
- Busque las características no textuales (si las hubiera): utilice bases de datos especializadas si es necesario para buscar estructuras químicas, secuencias, etc.
-

-
- Siga afinando y revisando su búsqueda de la libertad de acción y *decida cuándo se detiene*.
-

 Prepare el informe de búsqueda.

-
- Seleccione los resultados finales de la búsqueda que incluirá en su informe.
 - Tarea opcional: ordene o clasifique los resultados de la búsqueda, elimine los resultados duplicados.
 - Dé formato a los resultados de la búsqueda, preferiblemente en un cuadro en que se consigne el documento de patente y se indiquen las coincidencias con los datos de la búsqueda.
-

-
- Su informe de búsqueda incluirá:
- Un resumen de la búsqueda:
 - breve descripción de la invención y de las características buscadas;
 - lista de frases y palabras clave, símbolos de la CIP, bases de datos utilizadas en la búsqueda, idiomas y herramientas utilizadas, como herramientas de traducción; criterios específicos del cliente.
 - La estrategia de búsqueda:
 - señale las cadenas de búsqueda seleccionadas y el número de documentos de patente recuperados;
 - mencione las decisiones estratégicas, entre ellas las modificaciones de la búsqueda, su decisión de detener la búsqueda y los criterios para clasificar los resultados.
 - Los resultados de la búsqueda:
 - opción: una sola lista maestra (cuadro) o varias listas;
 - opción: ordenar por país o fecha de vencimiento prevista o una característica esencial de la invención, clasificación asignada, preocupaciones del cliente.
 - Conclusiones: sea breve.
-

Anexo C.1

El análisis de la libertad de acción incluye dos análisis distintos: el análisis de infracciones y la determinación de la situación jurídica. La siguiente lista de verificación de etapas y consideraciones le ayudará a analizar los documentos de patente potencialmente relevantes que encuentre durante la búsqueda de la libertad de acción. Tal vez no sea necesario que ejecute todas las etapas u obtenga toda esta información en todos los casos en que trabaje.

Módulo IV. Análisis de la libertad de acción: lectura de reivindicaciones e información sobre la situación jurídica

LISTA DE VERIFICACIÓN

- Organización del análisis de la libertad de acción.**
- Decida cómo organizará los resultados de la búsqueda (por ejemplo, por país, por característica o por clasificación) antes o después de comenzar el análisis de la libertad de acción.
 - Decida si se debe realizar primero el análisis de infracciones o la determinación de la situación jurídica.
- Análisis de infracciones:** determine el alcance potencial de una reivindicación, y si se puede concluir que la reivindicación abarca la invención del cliente.
- Comience por las reivindicaciones independientes de cada patente.
 - Tarea opcional: realice una rápida comparación de una reivindicación con la invención del cliente. Si el texto de la reivindicación menciona una característica que la invención del cliente claramente no tiene, puede que no sea necesario un análisis detallado. Tome nota de las diferencias.
- Interpretación de las reivindicaciones:** interprete el significado y el alcance de las reivindicaciones (véase el anexo C.2.a).
 - Utilice la hoja de trabajo con el cuadro para el examen de una reivindicación que figura en el anexo C.2.b a fin de organizar su análisis.
 - Divida la reivindicación y pegue el preámbulo, la transición y cada limitación (elemento) de la reivindicación en una fila separada del cuadro para el examen de una reivindicación.
 - Interprete el alcance de cada parte y limitación de la reivindicación:
 - comience por el texto de la reivindicación (significado simple): ¿qué se necesita?;
 - consulte fuentes de información adicionales (memoria descriptiva, expediente de tramitación, etc.).
 - Añada notas sobre la interpretación de las reivindicaciones en el cuadro para el examen de una reivindicación en relación con cada parte y limitación.
- Etapas de comparación:** compare la reivindicación interpretada con la invención del cliente.
 - En relación con cada parte o limitación de la reivindicación, observe la invención del cliente y determine si satisface los requisitos de esa parte o limitación.
 - En relación con cada parte o limitación de la reivindicación, introduzca la información sobre la invención del cliente en la misma fila, en la columna titulada “Estructura correspondiente en la invención del cliente”.
 - Si la invención del cliente no tiene una estructura o función correspondiente, deje el espacio en blanco o anote las diferencias.
 - La invención del cliente puede tener características adicionales que no se encuentran en la reivindicación.
 - En relación con cada parte o limitación de la reivindicación que se compara, introduzca su conclusión en la columna titulada “¿Limitación satisfecha?” con notas explicativas si es necesario.

-
- Extraiga una conclusión con respecto al análisis de infracciones de la reivindicación:**
- A partir de la comparación de la reivindicación interpretada en su conjunto con la invención del cliente en su conjunto, extraiga una conclusión sobre esa reivindicación:
 - **se puede interpretar que abarca la invención del cliente** (reivindicación de categoría 1) **o se podría interpretar que abarca la invención del cliente** (reivindicación de categoría 2);
 - **no parece abarcar la invención del cliente** (reivindicación de categoría 3);
 - **no se puede determinar** (reivindicación de la categoría 4): el alcance de la limitación de una reivindicación no está claro, o hay algo en la invención del cliente que no está claro o se desconoce.
 - Repita esta etapa para cada reivindicación independiente en la patente (o solicitud).
 - Si una reivindicación independiente se clasifica como una reivindicación de categoría 1 o 2, analice las reivindicaciones dependientes.
-

- Determine la situación jurídica:** ¿la patente tiene fuerza ejecutoria en el lugar y el momento en que se utilizará la invención?
-

-
- Determine la situación jurídica de todas las patentes concedidas:
 - **en vigor** (“viva”). Calcule el plazo de protección previsto de la patente;
 - vencida/sin fuerza ejecutoria (“muerta”). Si la patente dejó de tener fuerza ejecutoria antes de que terminara el plazo íntegro de protección de la patente, ¿qué sucedió?;
 - situación jurídica **equivoca o inespecífica**.
 - Si analizó las solicitudes aplicaciones publicadas, determine si la solicitud aún está pendiente. En caso afirmativo, determine el posible plazo de protección de la patente de todos los posibles derechos de patente futuros.
-

- Determinaciones finales basadas en el análisis de la libertad de acción:** clasifique cada patente en función del análisis de infracciones y de la determinación de la situación jurídica.
-

-
- **Patente de interés:** al menos una reivindicación de la categoría 1 o 2. Todas las “patentes de interés - en vigor” deberían ponerse en conocimiento del cliente.
 - **Poco probable que sea de interés:** todas las reivindicaciones son de la categoría 3.
 - **No se llevó a cabo ningún análisis de las reivindicaciones** porque se encontraban en una patente sin fuerza ejecutoria.
 - **No se puede llegar a una determinación:** no pudo llegar a una conclusión durante el análisis de infracciones (todas las reivindicaciones son de la categoría 4) y/o no se pudo determinar la situación jurídica.
-

- Prepare el informe final:** utilice el modelo que figura en el anexo C.3.
-

-
- **La invención:** descripción técnica de la invención y de los planes del cliente para utilizarla.
 - **Búsqueda de la libertad de acción:** resumen de la búsqueda de la libertad de acción; sin referencias al análisis.
 - **Análisis de la libertad de acción:** presente sus conclusiones utilizando lenguaje técnico.
 - Identifique todos los documentos analizados, con la determinación final y clasificación.
 - Analice los documentos de patente específicos que desea señalar a la atención del cliente.
-

- Conclusiones y descargos de responsabilidad:**
- Resuma los resultados y detalles más importantes.
 - Analice las limitaciones y los riesgos de la determinación de la libertad de acción, especialmente los riesgos del análisis de la libertad de acción.
-

Anexo C.2a

Módulo IV. Análisis de la libertad de acción: lectura de reivindicaciones e información sobre la situación jurídica
Modelo de cuadro para el examen de una reivindicación con observaciones e instrucciones

Patente N.º , reivindicación N.º

Limitación de la reivindicación	Interpretación de la reivindicación	Estructura correspondiente en la invención del cliente	¿La limitación parece estar satisfecha?
<p>[Copie la reivindicación, palabra por palabra, desde el documento original. Divida la reivindicación en un preámbulo, transición y limitaciones. Cada limitación figurará en una fila distinta. Las limitaciones suelen estar separadas por un punto y coma, aunque no siempre].</p>	<p>[En esta columna puede escribir notas y observaciones. Las notas deberían ayudarle a entender el alcance del preámbulo, la transición y cada limitación de las reivindicaciones].</p>	<p>[En esta columna se consignan todos los elementos de la invención del cliente que puedan quedar comprendidos en el alcance de lo que figura en la parte correspondiente de la reivindicación, concretamente cada limitación de las reivindicaciones. Incluya explicaciones, de ser necesario].</p>	<p>[Pruebe a extraer una conclusión (con notas explicativas, de ser necesario) en cuanto a si está satisfecha la limitación de la reivindicación, o hasta qué punto lo está. Indique “sí”, “no”, “probablemente sí”, “probablemente no”, “en absoluto” o “no se puede determinar”].</p>
<p>[Pegue el preámbulo aquí].</p>	<p>[Interprete el preámbulo: ¿qué tipo de invención es? ¿Cuál es la materia general de la reivindicación?]</p>	<p>[Compare el preámbulo con la invención del cliente. Analice si la invención del cliente incluye el mismo tipo de invención y de materia general].</p>	<p>[Decida si la invención del cliente podría quedar comprendida dentro del mismo tipo de invención y materia].</p>
<p>[Pegue la transición o frase de transición aquí].</p>	<p>[Interprete frases de transición tales como: [“que comprende” o “que consiste en” o “que consiste esencialmente en” o “que se caracteriza por”].</p>	<p>[Decida si la transición es significativa].</p>	<p>[Decida si la transición repercute en la determinación final].</p>

[Pegue aquí la primera limitación].	[Analice el alcance de la limitación. Esta sección puede incluir observaciones sobre cómo se describe esa limitación en la memoria descriptiva].	[Compare la primera limitación con la invención del cliente. Analice si hay un elemento o estructura correspondiente en la invención del cliente. Puede tratarse de un análisis de lo que parece ser similar o de lo que parece ser diferente, o de lo que es ambiguo].	[Decida si la primera limitación es satisfecha por un elemento o estructura correspondiente en la invención del cliente. Si es necesario, incluya observaciones que expliquen su conclusión. Las opciones para la conclusión incluyen: “sí”, “no”, “probablemente sí”, “probablemente no” o “no se puede determinar”].
[Continúe pegando una limitación de las reivindicaciones en cada fila].	[Analice el alcance de cada limitación].	[Compare cada limitación con la invención del cliente].	[Decida si la primera limitación es satisfecha por un elemento o estructura correspondiente en la invención del cliente].
...
Notas adicionales:			
<p>Asigne una categoría de reivindicación a partir de la comparación de la reivindicación en su conjunto con la invención en su conjunto (véase el módulo IV, sección 6.1).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se puede interpretar que abarca la invención del cliente. 2. Se podría interpretar que abarca la invención del cliente. 3. No parece abarcar la invención del cliente. 4. No se puede llegar a una determinación. 			<p>Conclusión: Categoría de la reivindicación:</p> <p>Observaciones complementarias:</p>

Anexo C.2b

La hoja de trabajo que figura a continuación sirve de modelo para preparar un cuadro para el examen de una reivindicación. Utilice una hoja de trabajo distinta para cada reivindicación y personalícela añadiendo filas suficientes para que cada limitación o parte de la reivindicación figure en una fila distinta.

Módulo IV. Análisis de la libertad de acción: lectura de reivindicaciones e información sobre la situación jurídica Hoja de trabajo - Cuadro para el examen de una reivindicación

Patente N.º , reivindicación N.º

Limitación de la reivindicación	Interpretación de la reivindicación	Estructura correspondiente en la invención del cliente	¿La limitación parece estar satisfecha?

Notas adicionales:

Asigne una categoría de reivindicación a partir de la comparación de la reivindicación en su conjunto con la invención en su conjunto (véase la módulo IV, sección 6.1).

1. Se puede interpretar que abarca la invención del cliente.
2. Se podría interpretar que abarca la invención del cliente.
3. No parece abarcar la invención del cliente.
4. No se puede llegar a una determinación.

Conclusión:
Categoría de la reivindicación:

Observaciones complementarias:

Anexo C.3

Se facilita este modelo para demostrar cómo se puede organizar y presentar el informe final. El texto en *tipo itálico* no son más que observaciones y sugerencias. Es importante seguir las instrucciones de la lista de verificación y consultar el análisis del informe final en el módulo IV para obtener unas pautas más pormenorizadas.

Módulo IV. Análisis de la libertad de acción: lectura de reivindicaciones e información sobre la situación jurídica

Modelo de informe final

Marque todas las páginas de este documento como confidenciales

TÍTULO DEL PROYECTO

Introducción e identificación:

Identifique al cliente, el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) y al personal del CATI que participa en la búsqueda.

Esas observaciones pueden incluir un resumen de las interacciones entre el CATI y el cliente: por ejemplo, contacto inicial, entrevista, período de búsqueda, períodos.

LA INVENCION

Resumen de la invención:

Resuma brevemente la invención del cliente a partir del informe resumido del módulo II y de cualquier conocimiento complementario de la invención que haya obtenido durante el resto del proyecto.

Este resumen permite al cliente ver cómo entendió usted la invención (y hacer correcciones al respecto, si es necesario).

Descripción de la invención del cliente: Facilite más detalles sobre la invención, a partir de la información técnica que haya recopilado en la pregunta 2, y cualquier otra información pertinente.

Reivindicaciones de patente: Si ha redactado reivindicaciones de patente, indíquelas aquí.

Características esenciales: Indique brevemente los componentes, etapas (procesos), características

funcionales, valores críticos (límites), intervalos críticos y otros elementos que haya identificado como características esenciales de la invención.

Otra información técnica utilizada para la búsqueda de la libertad de acción: Indique las características opcionales, las alternativas, las características no textuales, como los diagramas de flujo, las estructuras químicas, las secuencias de proteínas o de nucleótidos, y cualquier materia que se haya excluido específicamente.

Planes del cliente para utilizar la invención: Añada la información comercial de la parte B del informe resumido.

Países en que está previsto utilizar la invención:

Actividades previstas en cada país:

Períodos correspondientes a cada país:

Búsqueda de la libertad de acción

Resumen de la búsqueda de la libertad de acción:

En esta parte del informe, resuma brevemente la búsqueda de la libertad de acción incluida la siguiente información (si procede) y cualquier otra información y observaciones que puedan aclarar los detalles de la búsqueda de la libertad de acción o mejorar la comprensión de los resultados.

Bases de datos utilizadas en la búsqueda:

Países y oficinas de patentes en los que se realizaron la búsqueda: La OEP o el PCT de la OMPI es una "oficina de patentes".

Idiomas utilizados en la búsqueda:

Límites temporales: Si la búsqueda se limitó a un período específico, señale los límites temporales.

Tipos de documentos de patente buscados: ¿Solo patentes concedidas? ¿Solicitudes de patente publicadas?

Materia buscada: Reivindicaciones, título, resumen, etc.

Términos de búsqueda y símbolos de clasificación de patentes que se utilizaron para la búsqueda:

Se puede mostrar un resumen de los términos de búsqueda en un cuadro como el que figura a continuación. Es posible que desee incluir el número de

resultados para cada característica o dato de entrada. Puede incluir observaciones sobre las herramientas o estrategias que utilizó para encontrar palabras clave o símbolos de clasificación de patentes, como WIPO Pearl, IPCCAT, STATS, CLIR o herramientas de bases de datos comerciales.

Característica de la invención:	Palabras clave, términos de búsqueda	CIP

Tarea opcional: facilite información detallada sobre las cadenas de búsqueda y sobre cómo afinó la búsqueda: Si procede, indique las cadenas de búsqueda y analice cómo afinó la búsqueda para lograr mejores resultados.

Otros tipos de búsqueda, si corresponde: Mencione otros tipos de búsqueda si se realizaron; por ejemplo, búsquedas de características no textuales como estructuras químicas o información de secuencias, o búsquedas de inventores o empresas específicos.

Resumen de los resultados de la búsqueda de la libertad de acción:

Resuma brevemente los resultados de la búsqueda. Por ejemplo:

¿Cuántos documentos se encontraron? La información complementaria puede incluir el número de documentos encontrados en las diferentes etapas de la búsqueda y las decisiones que tomó sobre cómo afinar la búsqueda.

¿Cuántos documentos de patente que podían ser pertinentes (del total de los resultados de la búsqueda) se identificaron como “documentos de patente potencialmente relevantes” y se seleccionaron para su posterior análisis? ¿Cuáles fueron los criterios para identificar un resultado de búsqueda como documento de patente potencialmente relevante y seleccionarlo para su posterior análisis?

¿Utilizó criterios específicos para determinar que algunos de los resultados de la búsqueda no eran potencialmente relevantes y excluirlos del análisis posterior?

Incluya las observaciones adicionales que considere útiles.

Análisis de la libertad de acción

Introducción y visión general

La información debería organizarse de una manera que sea útil para el cliente. Es posible que desee incluir observaciones sobre cómo organizó la información de esta manera y por qué.

Indique si filtró los resultados de la búsqueda. Un tipo de filtrado sería determinar en primer lugar la situación jurídica para encontrar patentes sin fuerza ejecutoria (vencidas, caducadas, abandonadas, retiradas, invalidadas, objeto de renuncia, etc.). Otro tipo de filtrado consistiría en comparar rápidamente las reivindicaciones de la patente con la invención del cliente para ver si las reivindicaciones necesitan características (elementos) que claramente no se encuentran en la invención del cliente. ¿Decidió que no necesitaba realizar un análisis de infracciones completo de estas patentes?

En la sección de análisis de la libertad de acción debería indicar todas las patentes que identificó como potencialmente relevantes y que seleccionó para un análisis posterior de cualquier índole. Si analizó otros tipos de documentos de patente, como solicitudes pendientes, modelos de utilidad (pequeñas patentes) o patentes de países que no son de interés, también debería indicarlo.

Una opción es facilitar una lista maestra de todos los documentos de patente analizados, ordenados en un cuadro en el que haya un documento de patente por fila. La entrada correspondiente a cada patente debería incluir datos bibliográficos mínimos, como el número, el título, la fecha de concesión, el país de concesión, la fecha de prioridad y la fecha de vencimiento prevista, y puede incluir a los inventores, los titulares (solicitantes, cesionarios) u otra información (si analizó solicitudes de patente u otros documentos de patente que no fueron concedidos, puede ser útil consignarlos en un cuadro aparte). De esta forma se facilita un resumen útil del análisis de la libertad de acción.

Si intentó determinar la situación jurídica, indíquela en el cuadro, con expresiones como “en vigor”, “sin fuerza ejecutoria”, “no se puede determinar” o “no se determinó”. Incluya observaciones sobre el análisis que realizó, por ejemplo, si llevó a cabo un análisis de infracciones o una determinación de la situación jurídica, y si realizó ambos tipos de análisis o solo uno.

El cuadro debe incluir una columna para introducir un resumen de la determinación final, con una lista de la

clasificación de las patentes y de las observaciones. Las opciones de clasificación de las patentes son:

- “Patente de interés” (reivindicaciones de la categoría 1 o 2) y si está “en vigor” o “vencida/sin fuerza ejecutoria”.
- “Poco probable que sea de interés” (reivindicaciones de la categoría 3) y si está “en vigor” o “vencida/sin fuerza ejecutoria”.
- “No se analizaron las reivindicaciones porque la patente ha vencido/no tiene fuerza ejecutoria”.
- “No se puede llegar a una determinación” (el alcance de la reivindicación no está claro (reivindicaciones de la categoría 4) o la situación jurídica no está clara).

Análisis de los distintos documentos de patente:

En esta parte del informe, analice las patentes (y las solicitudes) que desea señalar a la atención del cliente. No tiene que comentar todas las patentes (o solicitudes) que haya analizado.

Información sobre las patentes: En relación con cada patente que desee comentar, identifique la patente por número y título, proporcione información bibliográfica adicional como el país de concesión, inventores, titulares, reivindicaciones de prioridad, todos los símbolos de la CIP asignados, fecha de vencimiento prevista y situación jurídica, junto con un enlace a una copia electrónica (si es posible). Si ya ha preparado un cuadro maestro, no necesita incluir tanta información. La información opcional podría incluir información sobre la familia de patentes (si la hubiera), una lista de los símbolos de la CIP que coinciden con los términos de búsqueda y extractos de textos pertinentes que muestren dónde se produjo la coincidencia con las palabras clave.

Reivindicaciones que se analizaron: Añada el texto de la reivindicación si es posible y termine con observaciones sobre los resultados del análisis de infracciones para cada reivindicación que haya analizado y con su clasificación.

Cuadros para analizar reivindicaciones e información detallada de los análisis: En relación con cada patente que comente pormenorizadamente, decida si desea incluir cuadros para analizar las reivindicaciones y comentar el análisis de infracciones y la determinación de la situación jurídica de cada reivindicación. Puede decidir incluir un cuadro para el examen de una reivindicación por cada reivindicación que comente o solo para determinadas reivindicaciones de mayor interés.

Si corresponde, indique las fuentes de información que utilizó para interpretar las reivindicaciones o determinar la situación jurídica.

Observaciones y análisis complementario (opcional): Puede incluir observaciones generales, en vista del análisis completo de la libertad de acción. Por ejemplo, puede explicar si ha encontrado muchas patentes potencialmente relevantes, o solo unas pocas o ninguna, y lo que eso puede indicar sobre la actividad inventiva en la esfera tecnológica de interés. Puede hablar de los obstáculos que encontró durante el proceso de búsqueda de la libertad de acción. Puede hablar de las similitudes y diferencias que observó entre los elementos de la invención de su cliente y las invenciones en varias patentes analizadas.

Conclusiones

Recuerde, esta puede ser la única sección que el cliente leerá con detenimiento. Incluya un resumen de los resultados más importantes y de los detalles más significativos del análisis, y haga hincapié en la información que quiere que el cliente extraiga del proyecto.

Presente sus conclusiones utilizando un lenguaje técnico. No utilice un lenguaje jurídico. No identifique ninguna conclusión como un dictamen jurídico.

Puede decidir señalar a la atención del cliente determinadas patentes (o solicitudes pendientes) que usted considera particularmente relevantes, especialmente las patentes clasificadas como “patente de interés - en vigor” después de su determinación final. Puede comentar sus conclusiones a partir de su aplicación de las herramientas de análisis de la libertad de acción tal como se indica en la guía, pero no utilice un lenguaje jurídico ni extraiga conclusiones jurídicas cuando comente una patente o solicitud.

Indique las cuestiones que siguen sin resolverse y las circunstancias en las que no se pudo llegar a una conclusión firme o formular una determinación final.

Si decide comentar alguna circunstancia en la que el registro da a entender que la invención puede ser de dominio público en un país determinado durante un período concreto, explique las pruebas y su razonamiento. Describa las posibles fuentes de errores que pueda haber.

Limitaciones y riesgos asociados a este proceso: Esta sección es necesaria.

Observaciones generales: Incluya observaciones generales sobre las limitaciones, los errores potenciales y los riesgos asociados al proceso de determinación de la libertad de acción. En el módulo I de la guía figura un resumen, y en el módulo V se facilita

un análisis detallado, que recoge varios descargos de responsabilidad que se pueden incluir en el informe.

Incluya observaciones que sean específicas del proyecto: *Por ejemplo, es posible que le haya resultado difícil buscar en la literatura de patentes publicada en un país en concreto o en una base de datos específica. Es posible que haya descubierto que las patentes de un país de interés no se publican periódicamente en una base de datos, de modo que la cobertura de la base de datos de ese país es incompleta. Tal vez haya encontrado dificultades en relación con el idioma o con las herramientas de traducción, o que haya sido difícil o imposible obtener acceso a información que le permitiría determinar la situación jurídica de determinadas patentes (o solicitudes pendientes).*

Si llegó a la conclusión de que el registro da a entender que la invención puede ser de dominio público en un país determinado durante un período definido, comente las incertidumbres y los errores potenciales asociados a la identificación de invenciones que están en el dominio público. En ese caso, el examen debería incluir los principios generales que se enseñan en la guía y las circunstancias específicas relacionadas con el proyecto.

No facilite asesoramiento al cliente en su informe. El informe ha sido preparado para transmitir información que el cliente puede tener en cuenta a la hora de tomar decisiones para proceder. El cliente es responsable de tomar sus propias decisiones y asumir los riesgos conexos.

Incluya en su informe un recordatorio final de que se trata de un mero informe de análisis técnico y no proporciona asesoramiento jurídico. Indique que el informe, y todas las búsquedas y análisis realizados para este proyecto, no sustituyen el asesoramiento de un profesional del derecho.

Anexo D

Recursos y herramientas de la OMPI

Estudios

Phillips, J., M. Sibanda, H. El Saghir, E. Rengifo García, O.P. Orlyuk y C. Gabriel (28 de febrero de 2012). *Estudio sobre las patentes y el dominio público*. (CDIP/8/INF/3 REV. 2). OMPI.

Conley, J.G., P.M. Bican y N. Wilkof (16 de septiembre de 2013). *Estudio sobre las patentes y el dominio público (II)*. (CDIP/12/INF/2 REV). OMPI.

Guías

Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente (2007):
<https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=297>

Guía de la OMPI para la utilización de información de patentes (2015) (en inglés):
<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=180&plang=EN>

PATENTSCOPE: Guía del usuario (2019):
https://patentscope.wipo.int/search/help/en/users_guide.pdf

GUÍA DEL USUARIO PARA LA BÚSQUEDA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PATENTSCOPE (2019) (en inglés):
https://patentscope.wipo.int/search/help/en/chemsearch_help.pdf

Herramientas

Clasificación Internacional de Patentes (CIP):
<https://www.wipo.int/classifications/ipc/es>

PATENTSCOPE:
<https://www.wipo.int/patentscope/es/>

GUÍAS SOBRE PATENTSCOPE:
<https://patentscope.wipo.int/search/es/tutorial.jsf>

SEMINARIOS WEB SOBRE PATENTSCOPE:
<https://www.wipo.int/patentscope/en/webinar/>

PORTAL DE REGISTRO DE PATENTES DE LA OMPI:
www.wipo.int/patent_register_portal

WIPO PEARL:
<https://www.wipo.int/reference/es/wipopearl/>

WIPO TRANSLATE:
<https://www.wipo.int/patentscope/es/wipo-translate/>

Otros recursos útiles

Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) de la OMPI:
<https://www.wipo.int/tisc/es/>

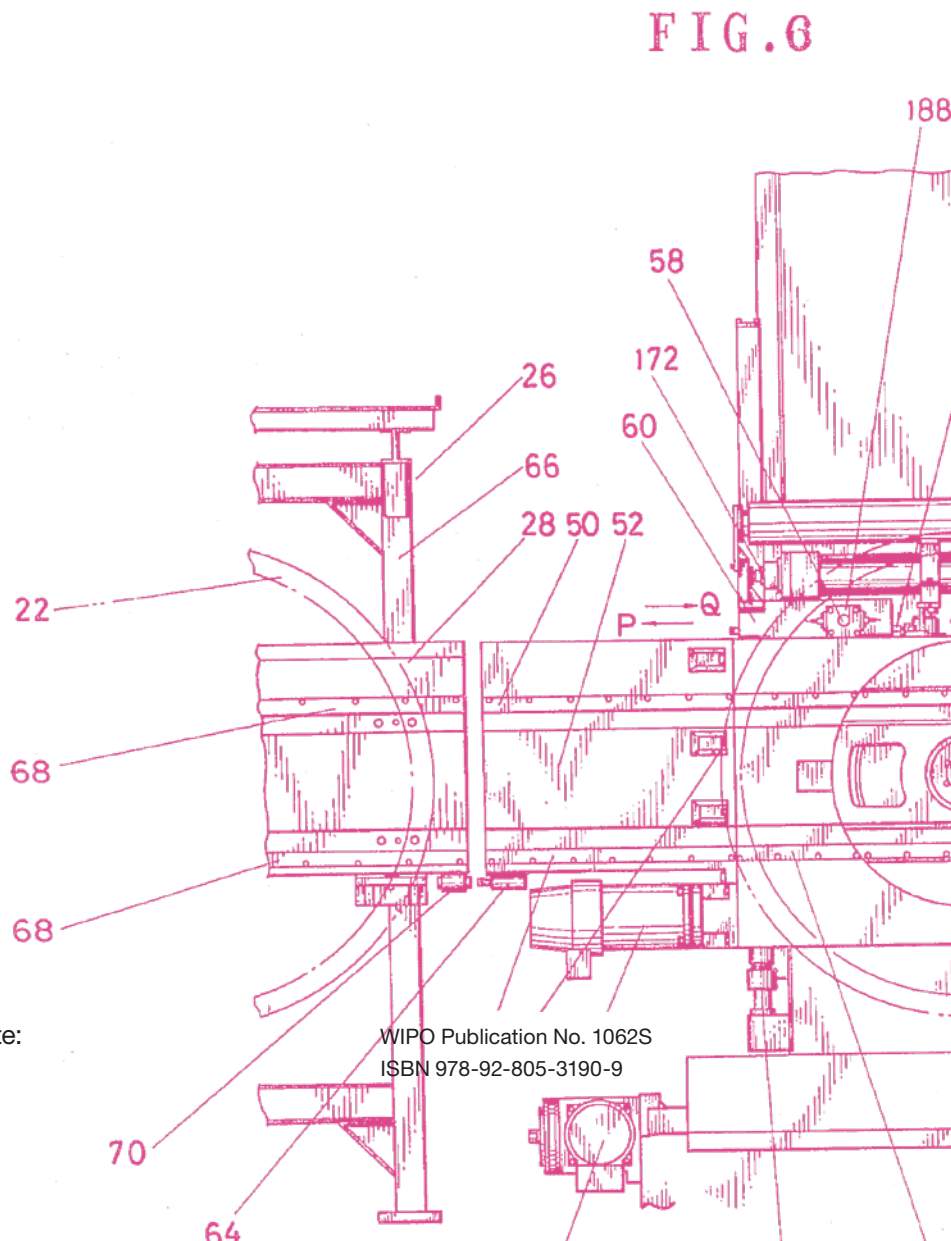
Notas finales

- 1 Véase el artículo §154.a) 1) y 2) del título 35 del U.S.C.
- 2 Phillips, J., M. Sibanda, H. El Saghir, E. Rengifo García, O.P. Orlyuk y C. Gabriel (28 de febrero de 2012). *Estudio sobre las patentes y el dominio público*. (CDIP/8/INF/3 REV. 2). OMPI
- 3 Art. 112.b) del título 35 del Código de los Estados Unidos; véase *asimismo* el artículo 84 del Convenio sobre la Patente Europea.
- 4 Sección 2133 del Manual de procedimiento para el examen de patentes (MPEP), *Manville SalesCorp. v. Paramount Sys. Inc.*, 917 F.2d 544, 549 (Cir. Fed. 1990): se analiza el artículo 102.b) del título 35 del Código de los Estados Unidos anterior a la Ley de Invenciones de los Estados Unidos (AIA), lo que también es aplicable a las excepciones de uso público y de venta del artículo 102.a)1) del título 35 del Código de los Estados Unidos (AIA) en vigor.
- 5 Sección 2145 del MPEP, en relación con las cuestiones de no obviabilidad, que se citan en *In re Wiseman*, 596 F.2d 1019, 201 USPQ 658 (CCPA 1979); *In re Baxter Travenol Labs.*, 952 F.2d 388, 21 USPQ2d 1281 (Cir. Fed. 1991).
- 6 Según la sección 1412.02 del MPEP, en los Estados Unidos el titular de una patente puede solicitar que se vuelva a expedir una patente concedida en virtud del artículo 251 del título 35 del Código de los Estados Unidos; la “regla de recuperación” es una doctrina creada judicialmente.
- 7 Véase Phillips, J., M. Sibanda, H. El Saghir, E. Rengifo García, O.P. Orlyuk y C. Gabriel (28 de febrero de 2012). *Estudio sobre las patentes y el dominio público*. (CDIP/8/INF/3 REV. 2). OMPI
- 8 Directrices de examen de la OEP, parte F, capítulo IV, sección 6.5.
- 9 Alberts D. *et al.* (2017), Introduction to Patent Searching. En: Lupu M., Mayer K., Kando N., Trippe A. (eds.) *Current Challenges in Patent Information Retrieval*. The Information Retrieval Series, vol. 37. Springer, Berlín, Heidelberg.

Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel.: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto de
las oficinas de la OMPI en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices



WIPO Publication No. 1062S
ISBN 978-92-805-3190-9