



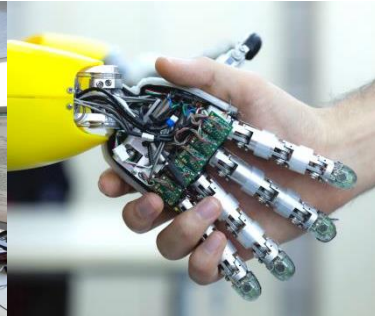
Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

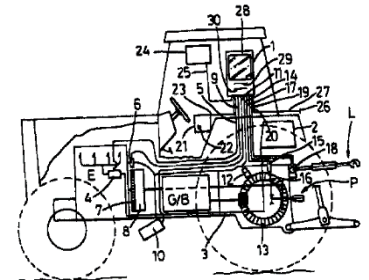
# Definiciones y bases legales

## Taller para examinadores de patentes - CII



# Ricardo Oltra-García

- Ingeniero por la UPM y Físico por la UNED.
- Trabajó para Robert Bosch en Madrid y para John Deere en España y Alemania.
- Se unió a la EPO en junio de 2002, como examinador. Amplia experiencia en procedimientos de oposición y en formación de nuevos examinadores.
- Jefe de Equipo del área técnica de Agricultura.



# Descripción general del contenido

- Tipos de derecho de propiedad intelectual o industrial
- Criterios de patentabilidad
  - ¿Qué es una invención?
  - ¿Qué NO es una invención?
- Invenciones de tipo mixto: CII

# Descripción general del contenido

- Tipos de derecho de propiedad intelectual o industrial
- Criterios de patentabilidad
  - ¿Qué es una invención?
  - ¿Qué NO es una invención?
- Invenciones de tipo mixto: CII

# Propiedad intelectual

## Marca comercial

- Hecho por “Apple”
- Producto “iPhone”
- Software “iOS”



## Diseño industrial

- La forma del iPhone
- Deslizar para desbloquear

## Copyright

- Código del software
- Manual de instrucciones
- Música, libros, etc.

## Patentes

- Pantalla
- Circuitos internos
- Batería
- Etc.

## Secretos industriales

- ?



# Patentes

Se hacen  
públicos los  
detalles de  
la invención



A cambio de  
obtener  
derecho de  
exclusividad

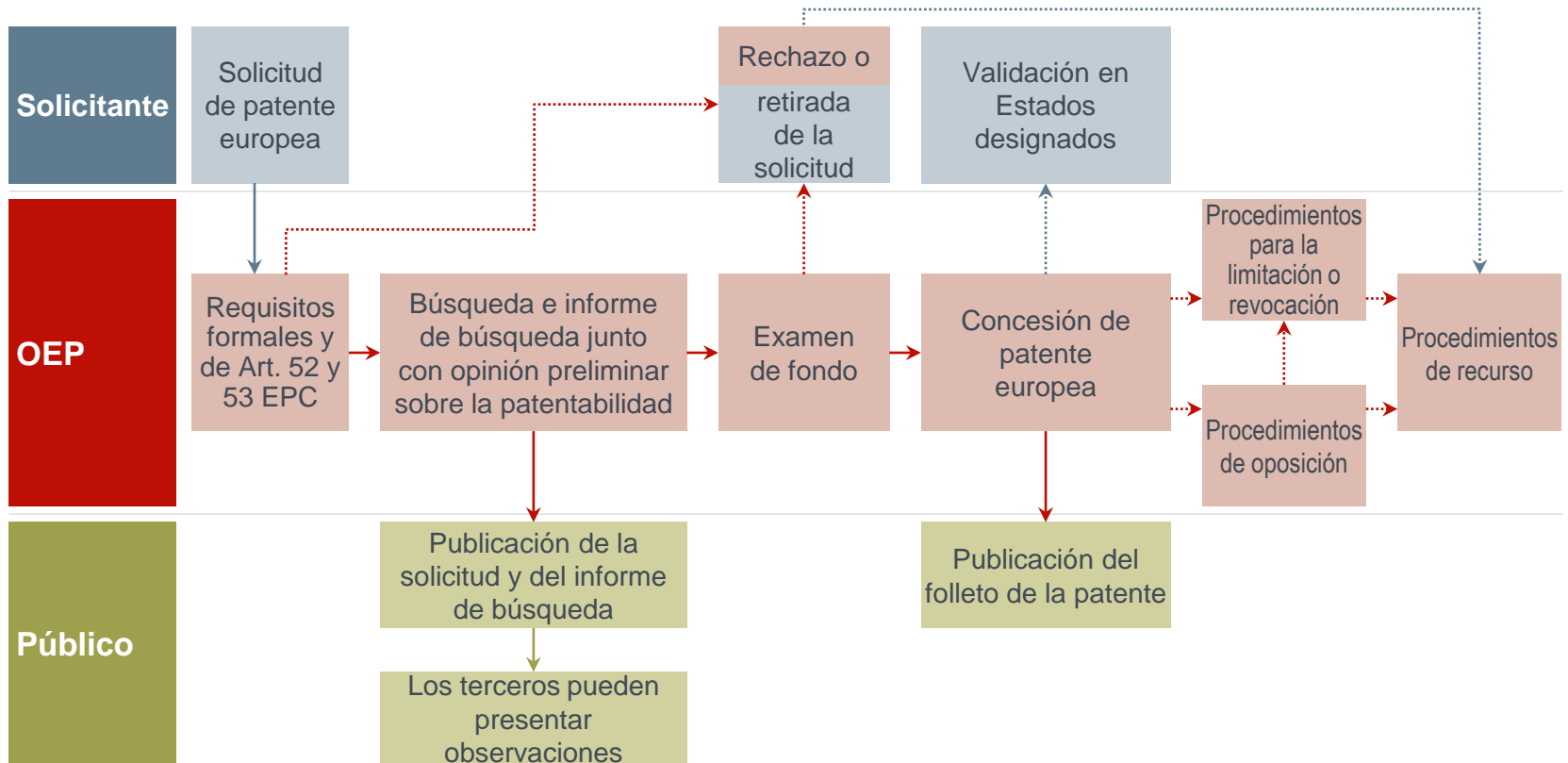


Y de este modo otros aprenden de la  
invención y pueden aportar mejoras.

# Particularidades de las Patentes

- Es un monopolio que se otorga para proteger creaciones con un **carácter técnico (invención)**, e **impide** que otras personas fabriquen, usen, vendan o importen productos que infringen la patente **en el país dónde la patente ha sido concedida**.
- Los derechos de las patentes se pueden **comprar o vender**. También se pueden vender licencias parciales.
- La duración de la protección es hasta un máximo de **20 años** desde la fecha de solicitud.

# El procedimiento de concesión europeo con más detalle

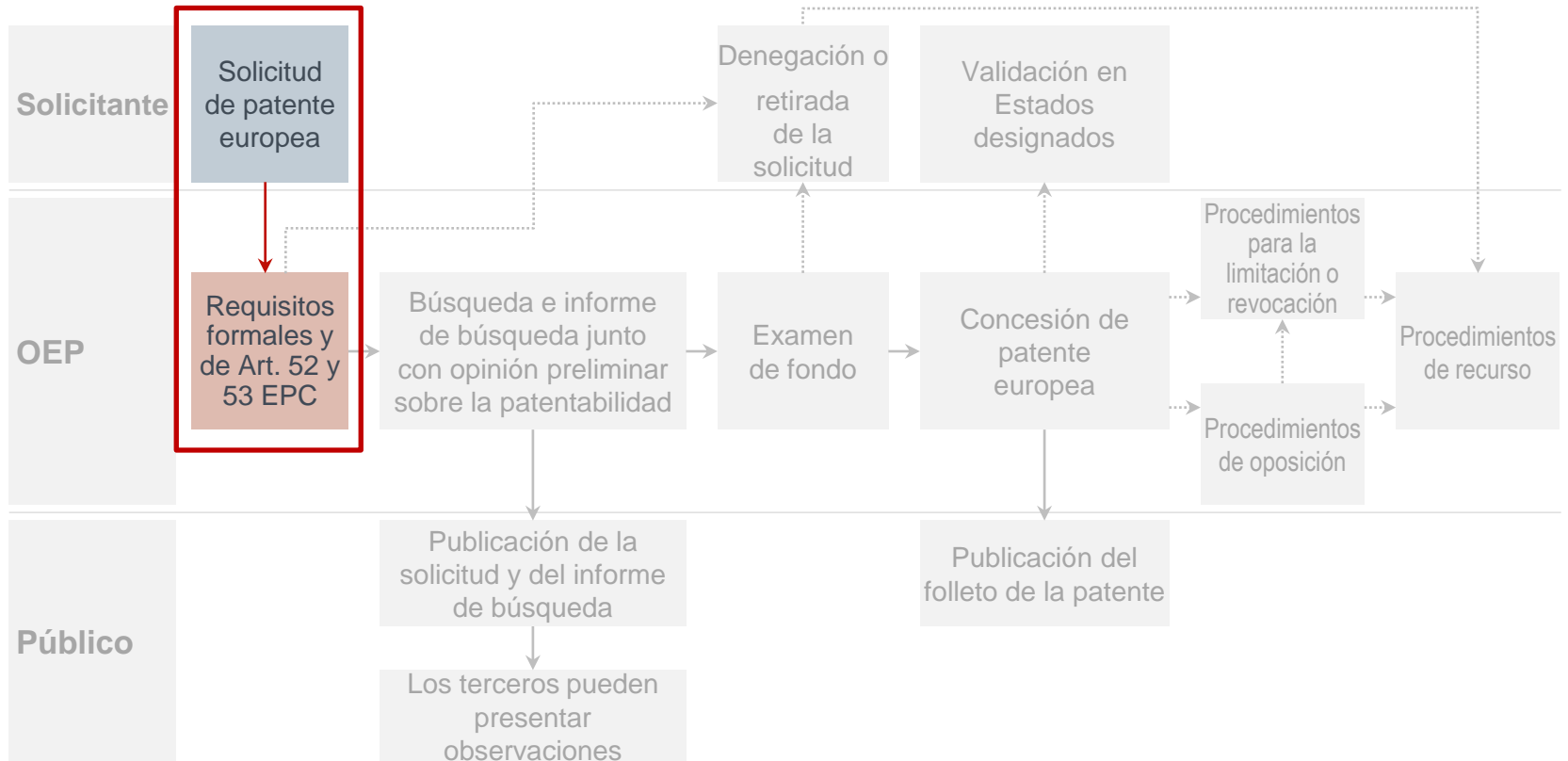




# Descripción general del contenido

- Tipos de derecho de propiedad intelectual o industrial
- Criterios de patentabilidad
  - ¿Qué es una invención?
  - ¿Qué NO es una invención?
- Invenciones de tipo mixto: CII

# Criterios formales y de patentabilidad



# Límite: material patentable → ← no patentable

¿Es patentable el material?



Exclusiones: art. 52(2) del CPE  
Excepciones: art. 53 del CPE

Criteria de patentabilidad

- Novedad
- Actividad inventiva
- Aplicabilidad industrial
- Divulgación suficiente
- Claridad

# no patentable

## EXCLUSIÓN

Sin carácter técnico

## EXCEPCIÓN

Inventiones técnicas pero no patentables por otras razones

- Las **EXCLUSIONES** y **EXCEPCIONES** a la norma general son interpretadas en sentido **ESTRICTO** (T356/93, T19/90, T315/03 G1/04)

# ¿Qué es una invención?

De acuerdo al artículo **52(2) EPC** no se consideran invenciones todo aquello que carezca de carácter técnico, y en particular:

- Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;
- Creaciones estéticas;
- Esquemas, reglas y métodos para realizar actos mentales, jugar juegos o hacer negocio, así como programas de ordenador (código);
- Presentación de información.

## EXCLUSIÓN

Sin carácter técnico

# Excepciones a la patentabilidad

## EXCEPCIÓN

Inventiones técnicas pero no patentables por otras razones

De acuerdo al artículo **53 EPC** no se concederá una patente europea a aquellas invenciones:

- a) Cuya explotación sea contraria a la moral o al orden público;
- b) Variedades de plantas o animales, así como los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales;
- c) Métodos para el tratamiento del cuerpo humano o de animales por medio de cirugía, así como métodos de terapia y diagnosis practicados en el cuerpo humano o en animales.

# Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a EPC

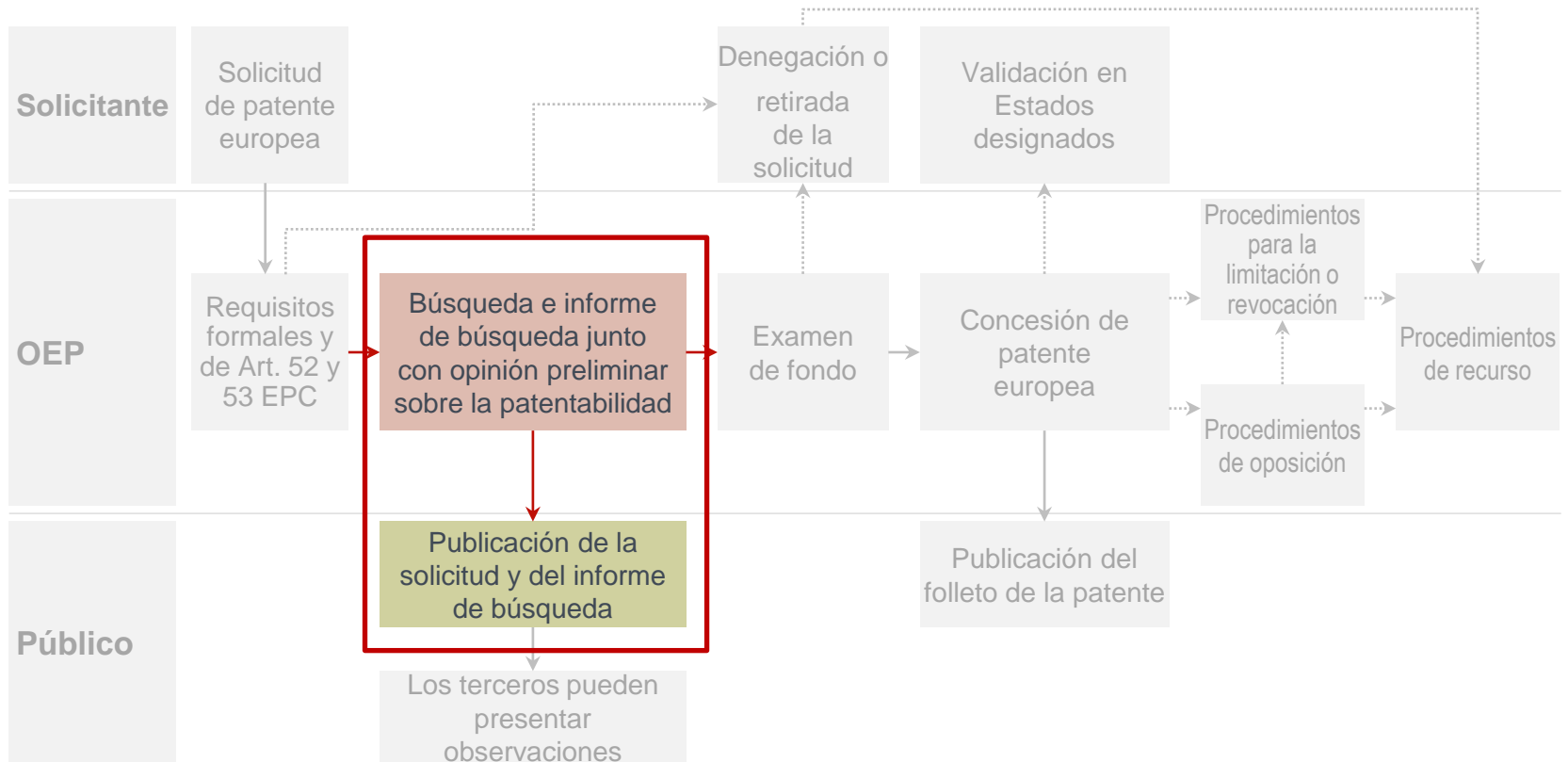
- ✓ La patentabilidad se deniega solo si **el propósito general de la invención** es contrario a el orden público o la moralidad. El hecho que la invención pueda tener un uso “concebible” contrario a los principios de moralidad y orden público no afecta la patentabilidad.
- ✓ El **efecto económico** del monopolio concedido por la patente **no se toma en consideración**. El monopolio es un beneficio derivado del derecho de exclusividad concedido por la patente. Este derecho esta arraigado en el sistema de patentes.
- ✓ Sí se toma en consideración el **beneficio potencial** en comparación con los aspectos negativos (**test utilitario**).

# Descripción general del contenido

- Tipos de derecho de propiedad intelectual o industrial
- Criterios de patentabilidad
  - ¿Qué es una invención?
  - ¿Qué NO es una invención?
- **Inventiones de tipo mixto: CII**



# Fase de búsqueda



# Invenciones mixtas

Con respecto al criterio de exclusión, la OEP evalúa las reivindicaciones como un todo:

- Solamente se considera que la reivindicación no trata una invención, y debe por tanto ser excluida bajo el Art. 52(2) EPC, si no contiene **ninguna característica técnica**.

# Mezcla de características técnicas y no técnicas

Aunque el carácter técnico de una invención es un requisito explícito para obtener una patente, una reivindicación puede contener una **mezcla de características técnicas y no técnicas**:

- La presencia de **actividad inventiva**, sin embargo, debe de estar basada siempre en las características técnicas.



A veces se puede dar un carácter técnico a una actividad no técnica a través del uso de **medios técnicos** para llevar a cabo el método o proceso (ejemplo: métodos implementados por una computadora).

# Ejemplo

Ejemplo 1:

- Método para calcular perfiles métricos de acero mediante la aplicación de un coeficiente de tolerancia sobre la medida nominal, caracterizado en que el coeficiente de tolerancia se calcula como:  $t = 1 + \sin(c)$ , siendo  $c$  igual a [definición geométrica de  $c$ ].



Acto mental, no hay referencia a ningún medio técnico, y método matemático – definición geométrica. ¿Algoritmo?

# Ejemplo

Ejemplo 2:

- Método para calcular perfiles métricos de acero mediante una computadora, en el cual se aplica automáticamente un coeficiente de tolerancia sobre la medida nominal, caracterizado en que el coeficiente de tolerancia se calcula como:  $t = 1 + \sin(c)$ , siendo  $c$  igual a [definición geométrica de  $c$ ].



Mezcla técnica – no técnica. La contribución sobre el estado de la técnica no es técnica – no hay actividad inventiva.

# Ejemplo

## Ejemplo 3:

- Método para calcular perfiles métricos de acero mediante una computadora, en el cual se aplica automáticamente un coeficiente de tolerancia sobre la medida nominal, caracterizado en que el coeficiente de tolerancia se calcula como:  $t = 1 + \sin(c)$ , siendo  $c$  igual a [definición geométrica de  $c$ ], y  $c$  es medido automáticamente mediante un sensor láser.



Mezcal técnica – no técnica. La contribución sobre el estado de la técnica es técnica – sensor láser.

# Ejemplo

Ejemplo 3:

- Método para calcular perfiles métricos de acero mediante una computadora, en el cual se aplica automáticamente un coeficiente de tolerancia sobre la medida nominal, caracterizado en que el coeficiente de tolerancia se calcula como:  $t = 1 + \sin(c)$ , siendo  $c$  igual a [definición geométrica de  $c$ ], y  $c$  es **medido automáticamente mediante un sensor láser**.

¿Inventivo?

Mezcal técnica – no técnica. La contribución sobre el estado de la técnica es técnica – sensor láser.

# Inventi3n implementada en una computadora

- Su implementaci3n implica el uso de una **computadora**, red inform1tica u otro aparato **programable**
- Una o m1s caracter1sticas de la invenci3n se realizan total o parcialmente por medio de un programa inform1tico

Invenciones que involucran caracter1sticas f1sicas o de hardware, as1 como pasos algor1tmicos o matem1ticos, son las llamadas invenciones de "**tipo mixto**" y se aplican consideraciones especiales con respecto a la evaluaci3n de la exclusi3n de la **patentabilidad** y la **actividad inventiva**.



# Ejemplo

## Ejemplo 4:

- Programa de computadora conteniendo instrucciones que, cuando es ejecutado en un ordenador conectado a un sensor láser, lleva a cabo el método de la reivindicación anterior.



De acuerdo a la legislación europea este tipo de reivindicación es patentable.

# Inventión implementada en una computadora

La OEP distingue:

- Casos en los que todos los pasos del método se pueden implementar por completo mediante **medios genéricos** de procesamiento de datos
- Casos en los que los pasos del método definen dispositivos adicionales y/o **medios específicos** de procesamiento de datos
- Casos en los que la invención se realiza en un **entorno informático distribuido**

# Medios genéricos

Una computadora normal, smart-phone, etc.

- “Método implementado por computadora que comprende...”
- “Aparato de procesamiento de datos que comprende...”
- “Programa de computadora que comprende...”
- “Medio legible por una computadora que comprende...”
  
- “...**instrucciones para llevar a cabo el método**...”
  
- Referencia directa a otra reivindicación o especificar los pasos del método

# Medios específicos

Se requiere un tipo de aparato de procesamiento de datos específico.

- El tipo de aparato específico debe de estar especificado:  
Oxímetro, GPS para guiar de manera autónoma, etc.
- Así como su posible interacción con los componentes técnicos necesarios.

# Entorno informático distribuido

Servidor, network, cloud, etc..

- Aspectos de Blockchain y Natural Language
- Requieren la presencia de un transmisor y un receptor de la señal
- Hay que especificar cómo interactúan los diferentes componentes.

# Turno de preguntas

