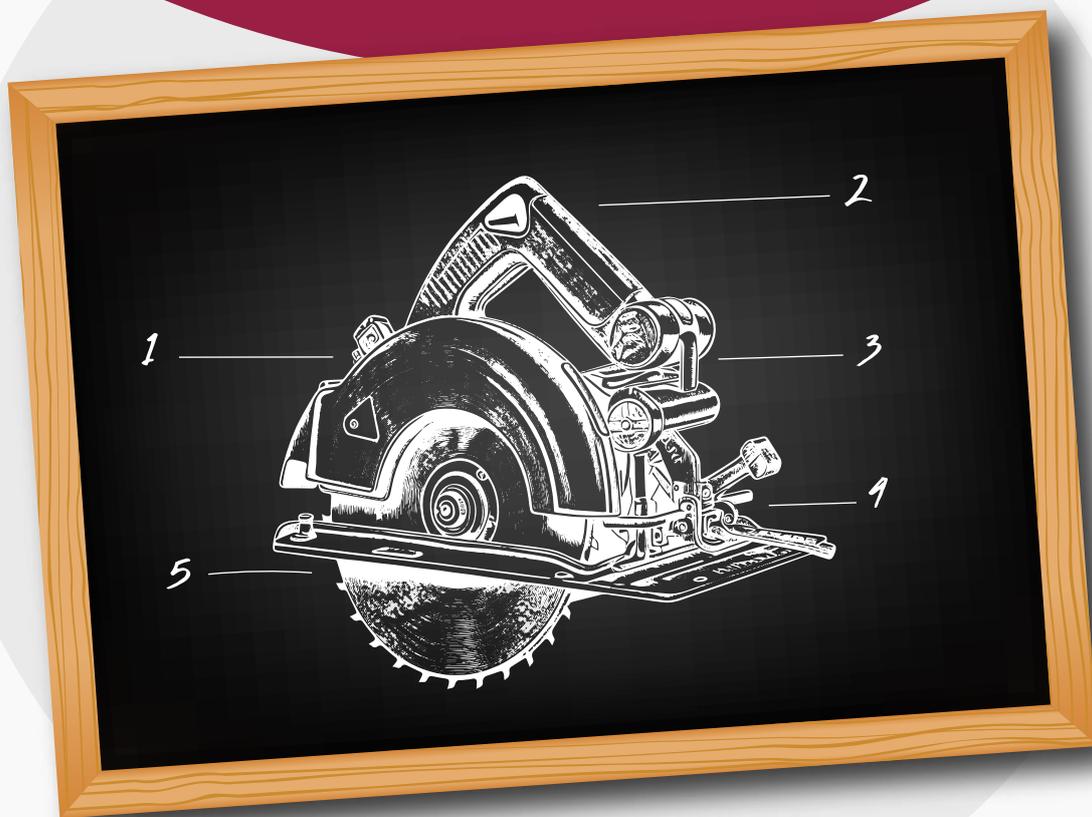


Guía de USO COMERCIAL DE PATENTES



1

**Marco conceptual y aspectos
básicos de las patentes
para mipymes**

Guía de uso comercial de patentes

Número 1:

Marco conceptual y aspectos básicos de las patentes para MiPymes

Elaboración a cargo de:

Juan Carlos Suárez Delgadillo

María Camila Duque Díaz

Supervisión y edición:

Indecopi, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Diseño y diagramación:

Sandra Mejía Carbajal

Publicación electrónica. Primera edición. Lima, agosto de 2024

Calle De la Prosa N° 104 - San Borja, Lima, Perú

Teléfono: (51-1) 224 7800, **anexo** 3805

Web: <https://www.gob.pe/indecopi>

Correo electrónico: patenta@indecopi.gob.pe

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2024-09154

Con el apoyo del Proyecto en Propiedad Intelectual Peruano-Suizo - PESIPRO



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO

INTRODUCCIÓN

A través de esta sección se presentarán conceptos básicos relacionados con patentes, y los tipos de patentes que existen, así como los requisitos que deben cumplir los productos y/o procesos de las MiPymes para ser protegidos mediante este mecanismo de la propiedad intelectual. También se analizarán algunos puntos relevantes como el término de protección que otorga una patente, la materia que puede ser o no patentable y los derechos que adquieren las MiPymes como titulares de patentes. Finalmente, se explicará el significado de dominio público -en el contexto de las patentes- y cómo puede beneficiarse una MiPyme con la información tecnológica que este contiene.



OBJETIVOS de APRENDIZAJE

1

Conocer los conceptos básicos asociados a las patentes en el contexto de las MiPymes.

2

Conocer los derechos que otorga una patente a una MiPyme al proteger un producto o proceso innovador.

3

Conocer el concepto de dominio público y los escenarios de aprovechamiento.

Contenido:

1**Pág. 6 ¿Por qué y para qué patentar?****2****Pág. 9 Conceptos básicos de propiedad intelectual**

10 ¿Qué son las patentes?

10 ¿Qué tipos de patentes existen?

12 ¿Cuánto tiempo dura la protección de una patente?

12 ¿Cuáles son los requisitos de patentabilidad para cada tipo de patente?

15 ¿Qué materia es susceptible de ser patentable?

16 ¿Qué derechos de propiedad intelectual otorga una patente cuando es concedida?

17 ¿Qué es el dominio público y cómo se relaciona con las patentes?

Pág. 19 Caso de éxito: Agrovet Empresa Peruana**Pág. 21 Errores frecuentes en las MiPyme****Pág. 22 Recomendaciones para las MiPymes**



1.



¿Por qué y para
qué **patentar**?

¿Por qué y para qué patentar?

Cuando una empresa quiere involucrar patentes en su discurso corporativo señalando que, además de incursionar en el mercado con cierto tipo de productos o servicios, cuenta con elementos innovadores protegidos a través de una patente, suele ubicarse en alguno de los siguientes escenarios:



La MiPyme quiere contar con una patente para obtener un título de propiedad y relacionarlo en todo escenario promocional de la empresa, como un elemento más de sus activos intangibles.



La MiPyme quiere poseer algún elemento que evidencie el importante grado de investigación y desarrollo invertido en sus productos o servicios, por lo que la patente le permitirá contar con un soporte del trabajo realizado detrás de sus innovaciones.



La MiPyme quiere aprovechar estratégicamente la patente para vincularla con su modelo de negocio, buscando obtener un monopolio temporal o una ventaja competitiva sobre el producto protegido a través de dicha patente.

Cualquiera de estos escenarios puede resultar interesante para la MiPyme de acuerdo con sus objetivos; sin embargo, las acciones que se requieren tomar en cada uno son distintas:

- Cuando se busca entrar en los escenarios -a- o -b-, la patente que se tramite, o que finalmente logra ser concedida, puede encontrarse aislada del modelo de negocio de la empresa, ya que las finalidades no necesariamente estarán conectadas directamente con el mercado. Ello se puede suscitar, por ejemplo, cuando el producto protegido no está dentro de ninguna línea de negocio de la empresa o no guarda relación con los servicios que esta presta.
- En la práctica, muchas empresas que logran obtener una patente, sustancialmente se enmarcan en los escenarios -a- o -b-, incluso sin haber tenido dicha intención. Esto ocurre porque no lograron conectar la protección del producto/proceso con su modelo de negocio y, en particular, con la forma en que dicha patente podría generar reales beneficios económicos para la empresa.



IMPORTANTE

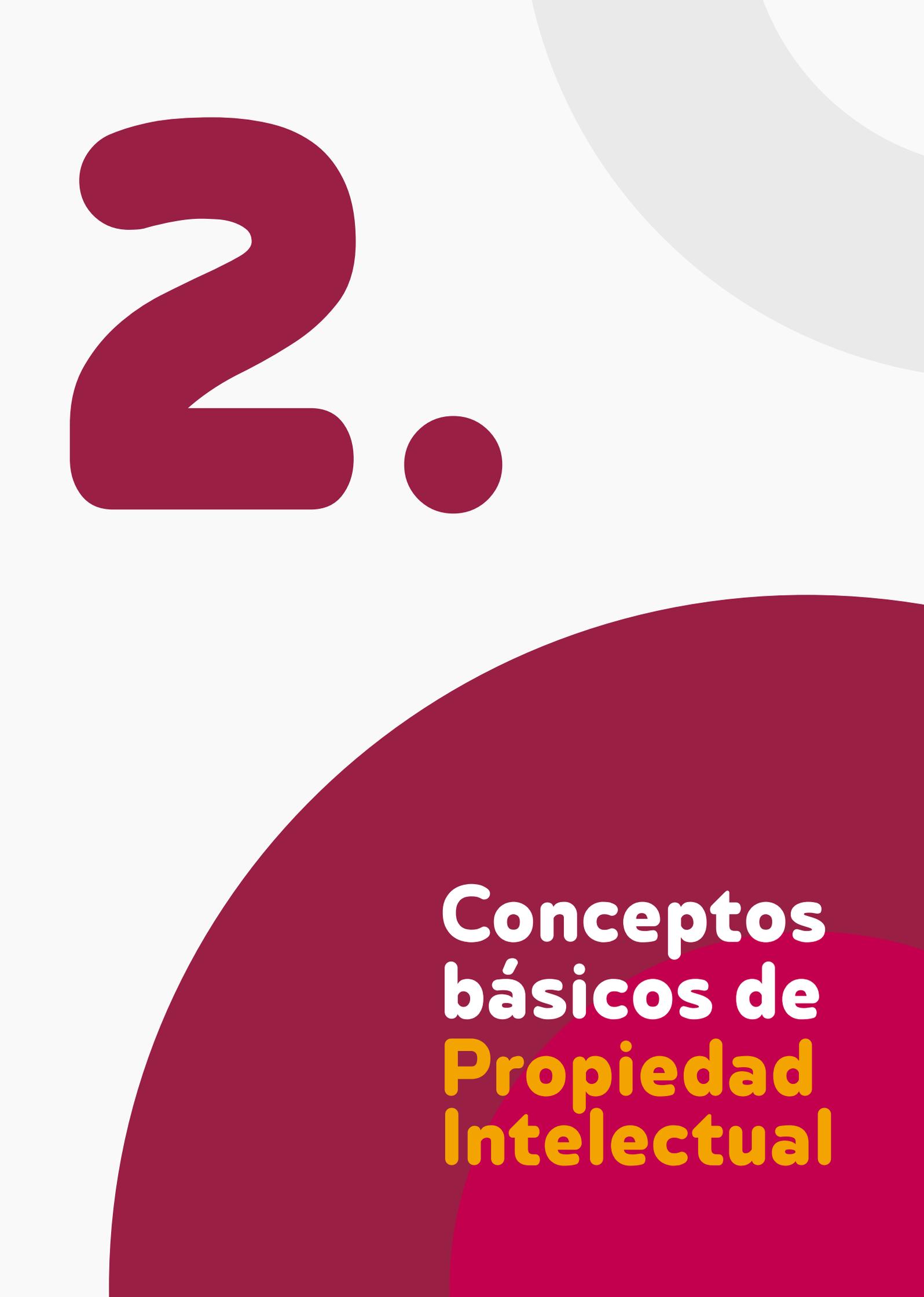
Lo ideal para una MiPyme es obtener beneficios económicos a partir de sus patentes; es decir, que pueda monetizarlas como activos intangibles de propiedad intelectual. Esto puede lograrse por medio de licencias, venta de derechos y acuerdos con aliados, entre otros.

- Cuando la MiPyme, por el contrario, quiere desde una fase inicial, recurrir a una patente para vincularla a su modelo de negocio, que reflejaría el escenario -c- indicado, requiere realizar una protección estratégica enfocada en la búsqueda de escenarios para lograr conseguir un monopolio temporal o una ventaja competitiva en el mercado, gracias a dicha patente como elemento esencial del modelo de negocio de la empresa.

¿Sabías QUÉ?



Los activos intangibles, dentro de los cuales se ubica la propiedad intelectual, como las patentes, cada vez toman mayor protagonismo e importancia respecto de los activos tangibles para el sector empresarial. De esta manera, una empresa puede concentrar, por ejemplo, su mayor activo en los derechos que posea sobre su tecnología patentada (activo intangible) y no sobre las instalaciones físicas donde opera. La pertenencia o titularidad de los activos intangibles, en particular los representados a través de patentes, puede ser demostrada únicamente a través del respectivo título de patente otorgado por la oficina nacional respectiva (en el caso peruano, el INDECOPI).



2.

**Conceptos
básicos de
Propiedad
Intelectual**

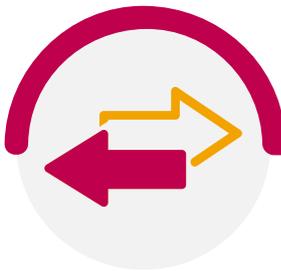


¿Qué son las Patentes?

Las patentes consisten en derechos exclusivos otorgados por el Estado a personas naturales o jurídicas sobre nuevos productos o procesos (inventos) que logran superar los requisitos de protección. **Las patentes permiten a sus titulares, oponerse y excluir a terceros de usar, reproducir, fabricar, vender y/o explotar la materia protegida sin su autorización.** Este derecho exclusivo está limitado temporal y territorialmente.

Para que una patente sea otorgada sobre un producto o proceso innovador, se debe iniciar un trámite de solicitud de registro ante la oficina nacional competente del país de origen (para el caso del Perú, ante el INDECOPI) o en los países de interés ante la oficina de patentes correspondiente, ya que la protección únicamente regirá en el territorio nacional donde se solicite y conceda la patente respectiva. A través del trámite, la solicitud de patente será publicada, quedando a disposición del público en general la información detallada de la invención para ser consultada.

Las patentes son un instrumento esencial para proteger productos o procesos innovadores generados por MiPymes que pretenden llegar al mercado. Si una MiPyme no protege mediante patentes sus innovaciones, otros competidores podrán copiar y/o realizar acciones de fabricación y explotación de las mismas, y la MiPyme no podrá oponerse.



¿Qué tipos de patentes existen?

Bajo la legislación peruana, existen dos tipos de patentes que tienen importantes diferencias en cuanto al objeto y el proceso de solicitud. Los dos tipos de patentes son: **las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad**, también conocidas como “pequeñas patentes” o “patentes de corta duración”. Las patentes de modelo de utilidad presentan condiciones variables para la aplicación de los requisitos de patentes, ya que son menos estrictos, y la protección en el tiempo también es menor. Las MiPymes pueden recurrir a la protección de patentes de modelo de utilidad, dependiendo del alcance de su innovación.

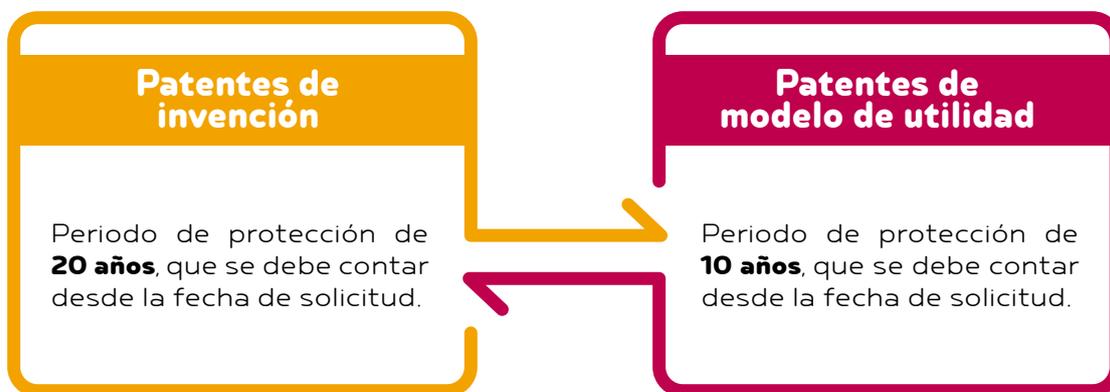
Tipo de patente	
Patentes de invención	Patentes de modelo de utilidad
<p>Por medio de las patentes de invención, las MiPymes pueden proteger productos y procesos innovadores que resuelvan un problema técnico.</p>	<p>Por medio de las patentes de modelo de utilidad las MiPymes solo pueden proteger productos que representen ventajas técnicas o mejoras de productos existentes (configuración o disposición de elementos).</p>
<p>Las patentes de invención pueden solicitarse ante cualquier oficina nacional de los países que contemplen el sistema de protección de patentes.</p>	<p>Por medio de las patentes de modelo de utilidad las MiPymes solo pueden proteger productos que representen ventajas técnicas o mejoras de productos existentes (configuración o disposición de elementos).</p>
<p>El trámite que se realiza ante la oficina nacional para el estudio de una solicitud de patente de invención requiere de un tiempo prolongado.</p>	<p>El trámite que se realiza ante la oficina nacional para el estudio de una solicitud de patente de modelo de utilidad requiere menos tiempo en comparación con el trámite de una patente de invención.</p>
<p>Las patentes de invención deben cumplir con tres requisitos de patentabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Novedad ● Nivel inventivo ● Aplicación industrial 	<p>Las patentes de modelo de utilidad deben cumplir los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Novedad ● Ventaja técnica

Nota: Los requisitos se explicarán más adelante.



¿Cuánto tiempo dura la protección de una patente?

El periodo de protección de una patente es el tiempo durante el cual el titular goza de los diferentes derechos de propiedad intelectual que le son otorgados. Este periodo no puede ser prorrogado bajo ninguna circunstancia



¿Cuáles son los requisitos de patentabilidad para cada tipo de patente?

Los requisitos o condiciones de patentabilidad se encuentran establecidos a nivel global, los cuales son aplicables a las diferentes evaluaciones de las solicitudes de patentes que se presentan en cada país. Los requisitos o condiciones de patentabilidad son:

- **Novedad:** constituye la primera condición fundamental para la concesión de una patente. Aquí se revisa que el producto o proceso que se busca proteger no exista en su ámbito técnico (estado de la técnica), y se valida que **no se haya divulgado previamente** -en cualquier parte del mundo- la información técnica de la invención. Una divulgación puede consistir en

la publicación de documentos, videos, posters e información técnica en general por cualquier medio, y puede darse por una descripción escrita, oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Es importante mantener bajo estricta confidencialidad la información técnica de la invención hasta la fecha de presentación de la solicitud de patente ya que, la divulgación antes de ello, afectaría la novedad de la misma, impidiendo lograr la protección.

- **Nivel inventivo** (altura, paso o actividad inventiva): con esta condición de patentabilidad se busca garantizar que exista una diferencia identificable entre el estado de la técnica y la invención que se busca proteger, y que la invención **no sea obvia o evidente** para un experto técnico especializado (básico o medio) en el sector tecnológico relacionado. El nivel inventivo suele ser la condición con mayor complejidad de los requisitos de patentabilidad.
- **Aplicación industrial:** las invenciones que busquen ser protegidas mediante patentes deben ser susceptibles de ser aplicadas y **producidas en cualquier campo de la industria**, por lo que, deben ser útiles y proporcionar beneficios prácticos. La producción de la invención, ya sea un producto o proceso, debe ser viable y real (y no abstracta).

Al existir diferentes tipos de patentes (invención y modelo de utilidad) los requisitos o condiciones de patentabilidad para cada uno de estos varía, ya que depende del tipo y alcance del desarrollo tecnológico generado:

Tipo de patente		
	Patentes de invención	Patentes de modelo de utilidad
Requisito	Las patentes de invención deben cumplir con tres requisitos y en el mayor nivel posible.	Las patentes de modelo de utilidad presentan algunas variaciones en los requisitos con respecto a las de invención.
Novedad	Las patentes de invención deben cumplir con el requisito de novedad (ser nuevas).	Las patentes de modelo de utilidad deben cumplir con el requisito de novedad .
Nivel inventivo	Las patentes de invención deben cumplir con el requisito de nivel inventivo (no ser obvias ni evidentes).	Las patentes de modelo de utilidad NO deben cumplir con el requisito de nivel inventivo; sin embargo, el desarrollo tecnológico que se pretenda proteger si debe presentar una utilidad, ventaja o efecto técnico distinto a lo existente. (Ventaja técnica).
Aplicación industrial	Las patentes de invención deben cumplir con el requisito de aplicación industrial .	Las patentes de modelo de utilidad, al ser modificaciones ventajosas de productos ya existentes, se entiende que cumplen con el requisito de aplicación industrial , aun cuando ello no sea condición previa para este tipo de patentes.



¿Qué materia es susceptible de ser patentable?

Las MiPymes que busquen proteger sus innovaciones por medio de una patente, siempre deben revisar previamente que estas cumplan los diferentes requisitos o condiciones de patentabilidad. Por regla y entendimiento general, todas las invenciones son susceptibles de protección por patentes en todos los campos de la industria, mientras que la materia patentable se encuentra establecida en la legislación nacional, donde también se define taxativamente las excepciones de patentabilidad.

Materia NO susceptible de ser patentable en el Perú

- Los descubrimientos.
- Seres vivos, materiales biológicos naturales, o lo existente tal y como se encuentra en la naturaleza.
- Teorías científicas, métodos matemáticos, financieros o de negocios.
- Métodos quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico para el tratamiento de personas o de animales.
- Las aplicaciones y los programas informáticos.

Materia susceptible de ser patentable

- Productos.
- Procedimientos.
- Métodos de fabricación.
- Máquinas o aparatos.
- Dispositivos

Restricciones para la concesión de patentes

- Invenciones que son contrarias al orden público o las buenas costumbres.
- Invenciones cuya explotación comercial sería perjudicial para la vida o la salud humana o animal, la preservación de vegetales o el medio ambiente.
- Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de plantas o animales, distintos de los procedimientos no biológicos y microbiológicos.



¿Qué derechos de propiedad intelectual otorga una patente cuando es concedida?

- Las patentes deben recorrer todo un proceso de revisión legal y técnica para que puedan ser otorgadas. Una vez obtenida la concesión por la oficina nacional competente, el titular de esta contará con una **protección legal que constituye un derecho de exclusividad**, el cual permite que la invención sea utilizada y explotada solo por dicho titular.
- **Las acciones de uso, fabricación, venta, comercialización y demás actividades relacionadas pueden ser realizadas solo por el titular de la patente.** En caso de que un tercero esté interesado en ejercer alguna de estas acciones, deberá contar con una autorización expresa del titular de este derecho, por medio de una licencia u otro mecanismo.
- **Los derechos que otorga una patente se encuentran limitados por el tiempo de protección de la misma** (20 ó 10 años); esto quiere decir que, una vez finalizado este periodo, la patente pasará al dominio público, lo que implica que cualquier tercero podrá usarla o explotarla, sin infringir los derechos de propiedad intelectual que estaban en cabeza del titular.

¿Sabías QUÉ?



Las MiPymes pueden consultar más sobre el proceso para solicitar una patente ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú- INDECOPI enviando una comunicación virtual a la siguiente dirección de correo electrónico: patenta@indecopi.gob.pe



¿Qué es el dominio público y cómo se relaciona con las patentes?

Cuando una patente se encuentra en el dominio público, su protección ya ha terminado o no cuenta con protección por alguna razón; en cualquier caso, podrá ser utilizada libremente por cualquier persona.

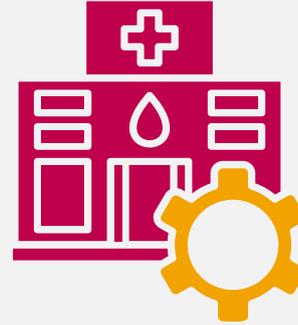
Las patentes son concedidas por un periodo de 20 años (patentes de invención) y por un periodo de 10 años (patentes de modelo de utilidad). Una vez finalizado este periodo de protección, la invención y la información protegida por esa patente pasa a ser de dominio público; es decir, que los titulares “pierden” los derechos exclusivos que el Estado les había otorgado y ahora la información técnica puede ser utilizada y explotada por cualquier tercero.



Las MiPymes también pueden hacer uso estratégico de las patentes que se encuentran en el dominio público para analizar tendencias y acceder a información tecnológica en general, con el propósito de alimentar sus procesos de innovación y diferenciación técnica e, inclusive, para hacer negocios a partir de patentes ya expiradas.

Ejemplo hipotético

Alejandro decidió crear una pequeña empresa en el año 2018 denominada MEDICASTTEL, desde entonces fabrica instrumentos médicos de medida para diferentes variables fisiológicas como lo son temperatura, tensión, entre otros. La empresa de Alejandro, a lo largo de los años, se ha consolidado como una empresa emergente, ofreciendo la mejor tecnología en salud



En el año 2021, Alejandro y un grupo de investigadores desarrollaron un nuevo instrumento que permitía medir la temperatura en niños de forma mucho más rápida y eficiente, arrojando resultados que eran 100% confiables. El dispositivo presentaba algunas ventajas competitivas en el mercado, ya que era un instrumento mucho más económico y de larga duración.

Un día Alejandro decide contratar asesoría legal y técnica para realizar la protección por medio de una patente de invención del instrumento de medida que habían desarrollado. Para esto, decidió presentar la solicitud ante el Indecopi cumpliendo con los requisitos de patentabilidad. Un tiempo más tarde, y después de sortear el trámite de solicitud, obtuvo la concesión de la patente de invención

Alejandro quería iniciar procesos legales de infracción contra otros competidores que poseían tecnologías médicas enfocadas al mismo sector, pero que no eran iguales a la de MEDICASTTEL. En aquel momento, no entendía muy bien el alcance de los derechos que le otorgaba la patente y consultó nuevamente con un especialista en el tema, quien le indicó que con este título de propiedad solicitado en 2021 tendría 20 años para fabricar, comercializar y vender el instrumento médico que desarrolló.

Además, le informó que podría impedir que terceros realicen tales acciones sin su autorización, brindando así una protección completa sobre su instrumento; sin embargo, no podría limitar el mercado ni tomar acciones legales contra los otros competidores que había identificado, ya que no usaban la misma tecnología que la empresa y, por lo tanto, no infringían sus derechos de propiedad intelectual.

Finalmente, el especialista le aclaró a Alejandro que la protección de una patente, así como es limitada en el tiempo, también, se encuentra limitada territorialmente, es decir que, si la solicitud y concesión de la patente se hace en un solo país, solo se gozarán de los derechos de exclusividad en el país donde fue otorgada.

CASO DE ÉXITO REAL

Agrovet Empresa Peruana

Agrovet generó un producto antiparasitario innovador que cuenta con protección vía patente, y actualmente comercializa exitosamente en diferentes países.

Descripción del caso

Agrovet Market es una empresa peruana que realiza actividades de investigación, desarrollo y comercialización de productos para uso veterinario.

Uno de sus principales productos es un antiparasitario para equinos, conocido como Doraquest.

Este invento ha sido patentado en Perú y en otros países en los que comercializa el producto de forma exitosa. El proceso de I+D+i de un producto farmacológico requiere tiempo, esfuerzo y dinero para llegar a la fórmula correcta y al producto final. Por ello, patentarlo le da a la empresa la capacidad no sólo de recuperar lo invertido, sino también de obtener adicionales ingresos económicos

para el crecimiento y consolidación de la compañía.

Doraquest, consiste en un "Gel" que se administra por vía oral en los equinos para controlar los parásitos internos y externos en los semovientes, el cual está compuesto de una fórmula original bioadhesiva acompañada de propiedades especiales y con sabor a manzana.

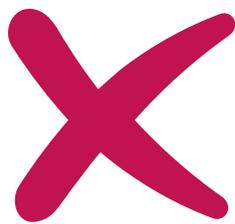
Además del producto Doraquest, la empresa Agrovet cuenta con otros productos generados a partir de trabajos de investigación y desarrollo (I+D), sobre los que también ha logrado aplicar estratégicamente la protección vía patentes.

Estrategia de protección a través de patentes:

Mediante este caso de la empresa Agrovét, se puede evidenciar un claro contexto de la utilización de patentes como mecanismo de protección de productos innovadores que buscan entrar a escenarios comerciales, reflejando un por qué y para qué patentar fundamentado. A continuación, los puntos principales que pueden extraerse del caso como estrategia de propiedad intelectual:

- La empresa Agrovét involucra esencialmente actividades de investigación y desarrollo para generar producción innovadora que realmente requiere el mercado.
- La estrategia de protección de su propiedad intelectual refleja una estrecha relación con el potencial de mercado del producto a proteger, al evidenciar que los productos exitosos comercialmente cuentan con protección de patentes.
- La utilización de mecanismos, como patentes, por la empresa, están claramente conectadas con su explotación comercial, teniendo en cuenta el potencial de mercado proyectado de los productos que protege Agrovét.

www.agrovetmarket.com



ERRORES FRECUENTES en las **MiPymes**



No identificar las invenciones y desarrollos tecnológicos protegibles mediante patentes

Se desaprovechan las ventajas del sistema de propiedad intelectual en favor de la competitividad de la empresa.



Considerar que los derechos de propiedad intelectual que otorgan las patentes son a nivel mundial

Los derechos que otorga una patente están limitados temporal y territorialmente. Toda MiPyme debe tomar las medidas necesarias para proteger sus invenciones en cada país de interés.



Usar con fines comerciales patentes de terceros que se encuentran vigentes (no en dominio público)

Ocasionará problemas, ya que se estaría infringiendo los derechos de propiedad intelectual de los titulares.

RECOMENDACIONES para las MiPymes:

a.

Tener presente la importancia de proteger las invenciones por medio de patentes, ya que toda MiPyme debería buscar.

b.

Identificar cada desarrollo tecnológico, invención o innovación generada y conocerla técnicamente en detalle para determinar el tipo de protección que es más adecuado y viable

c.

Aprovechar la información técnica contenida en documentos de patente que son de carácter público como insumo para el desarrollo de nuevos productos. También recurrir a bases de datos de patentes para estimar si un nuevo producto generado puede ser novedoso o no antes de solicitar una patente.



www.gob.pe/Indecopi

Síguenos en: **Indecopi Oficial**

