

GUÍA SOBRE

EL PROCEDIMIENTO DE PATENTES

 **Patenta**
Programa Nacional de Patentes del Indecopi



Copyright © 2019 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)
Calle de la Prosa 104 - San Borja, Lima, Perú.
Teléfono: (51-1) 224-7800
Correo electrónico: patenta@indecopi.gob.pe
Sitio web: www.indecopi.gob.pe

TÍTULO: Guía sobre el procedimiento de patentes

Autor: Juan Antonio Ñahue Gaona

Editado por:
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi
Calle de la Prosa N°104 - San Borja, Lima, Perú

Diseño y Diagramación: Bruno Román Bianchi

1a. edición - Abril 2019



GUÍA SOBRE

**EL PROCEDIMIENTO
DE PATENTES**

INTRODUCCIÓN

La presente guía ha sido desarrollada como una herramienta referencial para que los inventores peruanos (inventores independientes, empresas, universidades o centros de investigación) puedan conocer, entender y realizar una adecuada tramitación de solicitudes de patentes de invención o de patentes de modelos de utilidad ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Uno de los motivos por los cuales un número considerable de solicitudes nacionales de patentes no alcanzan las instancias finales del trámite (para su concesión) se debe al poco dominio de las exigencias, fases e hitos claves que el solicitante de la protección debe considerar a lo largo del mismo. A menudo, ello es confundido con dificultad y complejidad en el procedimiento; sin embargo, todo se resume en el manejo de información de forma oportuna, lo que puede hacer la diferencia entre el obtener o no el ansiado título de propiedad de una invención.

En ese sentido, el presente documento ha sido dividido en tres secciones para una mejor comprensión. En primer lugar, se detallan los requisitos solicitados por el Indecopi para iniciar el trámite de solicitud de una patente ante la institución, según la legislación vigente pertinente (Decisión Andina 486). La segunda sección, aborda de forma minuciosa las diferentes etapas que comprende el procedimiento de solicitud, cuyas responsabilidades son compartidas entre el Indecopi y el solicitante. Finalmente, la última sección del documento presenta una serie de recomendaciones o consejos acerca del procedimiento con miras a optimizar los resultados del mismo en favor del interesado. Cabe indicar que el documento se complementa con anexos en donde se incluyen modelos o formatos de referencia y utilidad para las distintas fases del trámite.





I. REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO

Para solicitar una patente, toda persona natural o jurídica debe entregar de forma física ante la Mesa de Partes del Indecopi (Calle de la Prosa 104 – San Borja), la siguiente documentación: Formato de solicitud de registro de patente, documento técnico y comprobante de pago. A continuación, se explica en qué consiste cada una:

- 1. Formato de solicitud de registro de patente:** Este constituye un documento que recoge los datos más importantes de la invención, del inventor, del solicitante y de su representante. En particular, la información que se exige completar es la siguiente:
 - **Modalidad de protección:** El solicitante debe consignar cuál es la modalidad requerida de protección de su respectivo invento, debiendo elegir entre patente de invención o modelo de utilidad.
 - **Publicación de la solicitud:** El solicitante marcará la casilla correspondiente en caso desee que se realice la publicación anticipada de la solicitud una vez concluido el examen de forma.
 - **Solicitante, domicilio y nacionalidad:** Esta información se refiere a la persona o personas que solicitan la patente. Es importante mencionar que el solicitante no necesariamente corresponde al inventor, ya que podría tratarse de una persona natural diferente o de una persona jurídica en particular (empresa, universidad, centro de investigación, entre otros).
 - **Inventor, domicilio y nacionalidad:** En este punto se debe indicar únicamente la información acerca de la persona natural que ha desarrollado la invención.
 - **Otros solicitantes y/o inventores:** Si la solicitud de patente cuenta con más de un solicitante o inventor, deberá marcar la casilla y completar los datos de los demás solicitantes o inventores en los Anexos 1 y 2.
 - **Representante/apoderado y domicilio:** En este apartado se debe indicar la persona que representará al solicitante a lo largo del trámite de la patente, pudiendo ser el mismo solicitante, uno de los inventores (en caso de grupos), un abogado, un representante de la institución, o cualquier otro que sea designado por el solicitante. Esta información resulta muy importante, puesto que, a esta persona, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías enviará toda comunicación acerca del trámite al domicilio que haya sido consignado.
 - **Título de la invención:** Se debe indicar el título del invento de manera que tenga relación con el objeto a proteger.
 - **Reivindica prioridad:** En esta parte del formato, el solicitante debe indicar si estará reivindicando prioridad. La reivindicación de prioridad se efectúa en caso se haya iniciado el trámite de patente en algún otro país de forma previa, para lo cual deberá consignar la información del número de la solicitud, fecha y país de la prioridad.
 - **Declaración sobre la utilización de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales:** El solicitante deberá completar la información si la invención fue desarrollada a partir del uso de recursos genéticos o conocimientos tradicionales.
 - **Documentos que acompañan/otra información:** El solicitante, marcando con una (X), deberá indicar cuál es la documentación que está acompañando al formato, así como si se tratase de una solicitud que proviene del Programa Patenta o del Concurso Nacional de Invenciones.

Un modelo del formato de solicitud de registro de patente figura en el ANEXO 1 del presente documento. Este puede ser descargado, además, desde el siguiente enlace:



<http://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/formatos-y-solicitudes>
(F-DIN-01/02).

*La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías puede apoyar/asesorar en el correcto llenado del formato de solicitud de registro de patente a quien lo requiera. Para ello, sólo se debe acudir al **Servicio de Asesoría de Marcas, Patentes y Derecho de Autor** en Calle de La Prosa 104 – San Borja, de lunes a viernes de 8:30am a 4:30pm.*

2. Documento Técnico: Este constituye el documento donde se describe de manera detallada las características técnicas de la invención que se desea proteger a través de la patente. El documento técnico posee una estructura estándar, siendo sus partes las siguientes:

- **Descripción:** Es la parte en la cual se divulga la invención de manera clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla o reproducirla. Debe destacar cuál es el problema técnico a resolver y el aporte a la tecnología anterior.
- **Reivindicaciones:** Estas incluyen aquellas características técnicas novedosas sobre las cuales se desea obtener protección legal. Además, son la parte más importante de la solicitud porque definen la materia a proteger y deben estar sustentadas en la descripción.
- **Resumen:** Esta sección corresponde a una breve exposición de la invención, describiendo esencialmente el aporte novedoso al estado de la técnica. El resumen sirve como elemento divulgativo de información técnica a través de la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del Indecopi o cuando se consigna información en las bases de datos gratuitas de patentes.
- **Dibujos:** Estos representan gráficamente a los elementos constitutivos de la invención, entendiéndose por dibujos a las figuras, fotos, esquemas, secuencias, diagramas de flujo y gráficos, a los cuales se hace referencia en la descripción o memoria descriptiva. El solicitante debe tener en cuenta que si los dibujos son necesarios para comprender la invención deben ser presentados conjuntamente con la solicitud de patente.

Es importante que el solicitante, desde un primer momento, indique en el documento técnico, toda la información relevante para la comprensión de la invención. Una vez presentada la solicitud ya no será posible adicionar información, puesto que ello se considerará una "ampliación" que no podrá ser tomada en cuenta en la evaluación de los requisitos de la solicitud original.

La redacción del documento técnico requiere de conocimientos y experiencia particular en el tema. Por ello, siempre se recomienda acudir a un especialista que apoye al inventor que no posee el expertise para su elaboración (puede ser un privado o a través del programa Patenta del Indecopi). Para conocer más sobre la redacción del documento técnico se puede visitar:

<https://goo.gl/xwCieL>.

3. Comprobante de pago: El comprobante que debe adjuntarse a la documentación descrita anteriormente, corresponde al pago de las tasas establecidas según el T.U.P.A del Indecopi por concepto de presentación de la solicitud de patente, según la modalidad elegida (patente de invención o patente de modelo de utilidad). Alternativamente, el solicitante también podrá indicar el número del comprobante y la fecha de pago. Para mayor información sobre tasas se puede consultar el enlace

<https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/tasas>.





II. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Para solicitar una patente en el Perú, la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del Indecopi seguirá el procedimiento que se detalla en el flujograma siguiente:



1. Admisión a trámite

Una vez que se ha presentado una solicitud de patente ante el Indecopi, la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías (DIN) verificará que el solicitante haya entregado los documentos indicados en la Sección I, conocidos también como requisitos de admisibilidad. En caso dicha documentación se encuentre completa, la DIN notificará al solicitante haciéndole conocer que la solicitud ha sido admitida a trámite, además de indicarle el número del expediente bajo el cual será tramitada y la fecha de presentación, es decir, aquella en la que se ingresó la solicitud al Indecopi.

De acuerdo con la Decisión Andina 486, para admitir a trámite una solicitud de patente, el solicitante debe entregar como mínimo el formato F-DIN-01/02, la descripción y dibujos de la invención, así como el comprobante de pago de las tasas establecidas. Esto implica que tanto el resumen como las reivindicaciones pueden ser subsanados (entregados) posteriormente durante la etapa de examen de forma que se abordará más adelante.

Cuando la presentación de una solicitud es declarada inadmisibles, se envía una notificación al solicitante con el detalle del requisito o de los requisitos faltantes. No existe un plazo máximo para subsanar la información pendiente, pero mientras no se haga no se asignará una fecha de presentación a la solicitud respectiva, y por lo tanto no existirá trámite de por medio.

Es importante indicar que la fecha de presentación se constituye en el elemento central de toda solicitud de patente puesto que, una vez asignada, las siguientes etapas del trámite utilizarán como referencia dicha fecha para establecer plazos máximos de cumplimiento de determinadas exigencias. Asimismo, en caso de otorgamiento de la patente, el plazo de protección empezará a contarse precisamente a partir de la fecha de presentación.





2. Examen de forma

El examen de forma es la evaluación que realiza la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi sobre la documentación que ha sido presentada por el solicitante para iniciar el trámite de solicitud de patente. La DIN posee un plazo máximo de 30 días, según legislación vigente, para conducir dicho análisis, los cuales se cuentan a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

Durante el examen de forma, se verificará que la solicitud y los demás documentos cumplan con todos los requisitos legales. En particular, se analizará la presentación de los siguientes documentos, cuando el caso así lo amerite:

a. Documento poder

Este se requiere para los casos en los que la persona que realiza el trámite de solicitud de patente ante la DIN sea distinta de quien figura como solicitante en el formato impreso F-DIN-01/02.

En caso de personas jurídicas (empresa, universidad, centro de investigación, entre otros), también se requerirá el documento de poder para acreditar a quien estará realizando la tramitación de solicitud de patente en su representación, debiéndose indicar la representación con que actúa el poderdante.

Si se tratase de un solicitante de patente que no reside en el Perú, éste deberá autorizar mediante documento poder a una persona con domicilio en territorio nacional para que lo represente en el trámite ante la DIN.

En todos los supuestos anteriormente mencionados, el poder deberá contener las facultades otorgadas al representante y este deberá ser un documento de poder simple.

Un modelo referencial de documento poder ha sido consignado en el ANEXO 2.

b. Documento de cesión

Cuando el inventor y el solicitante que se declaran en el formato impreso F-DIN-01/02 sean personas distintas (por ejemplo, en el caso de empresas, universidades, entre otros), la DIN requerirá al solicitante que presente un documento mediante el cual el o los inventores ceden sus derechos sobre la invención que han desarrollado al solicitante. Esta cesión debe constar en un documento que contenga, cuando menos, la siguiente información:

- a. Nombre del inventor o inventores
- b. Título de la invención que se está cediendo
- c. Nombre del cesionario (tercero a favor de quien se ceden los derechos)
- d. Territorio para el cual se cede la invención (en este caso el Perú)
- e. Firma del inventor o inventores debidamente legalizada por notario público
- f. Legalización consular o Apostilla, en caso la cesión de derechos se efectúe en el extranjero

El documento de cesión carecerá de validez jurídica si contiene enmendaduras, raspaduras, entrelíneas o algún otro tipo de añadiduras.

Un modelo referencial de documento de cesión ha sido consignado en el ANEXO 3.



c. Reivindicación de prioridad

Esto se requiere únicamente en caso el solicitante indique que reivindicará prioridad en su solicitud, es decir, que estará basada en una solicitud anterior realizada en otro país. Para ello debe presentar la copia certificada de la solicitud extranjera, así como el comprobante de pago por dicho concepto dentro del plazo de 16 meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se está invocando. De no cumplirse con ello, se tendrá por no reivindicada la prioridad y la solicitud continuará el trámite sin considerar la citada reivindicación.

d. Contrato de acceso a los recursos genéticos y/o licencia de uso de conocimientos colectivos de pueblos indígenas

Estos documentos son requeridos en situaciones muy específicas. En el caso del contrato de acceso, la DIN lo solicita cuando el producto o procedimiento que se quiere proteger ha sido desarrollado a partir del uso de recursos genéticos o productos derivados de éstos, originarios del Perú, de alguno de los países miembros de la Comunidad Andina o de aquellos adheridos al Protocolo de Nagoya (ver <https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf>). Estos contratos no son emitidos por el Indecopi sino por las instancias gubernamentales correspondientes, y deben cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en la Decisión 391 de la Comisión de la Comunidad Andina (ver <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can011es.pdf>). Para mayor información sobre contratos de acceso, se puede revisar: <https://goo.gl/RaBJhb>.

En el caso del contrato de licencia de uso de conocimientos colectivos de pueblos indígenas, estos se requerirán por la DIN cuando el producto o procedimiento que se quiere proteger ha sido desarrollado a partir del uso del conocimiento colectivo de los pueblos indígenas. Esta autorización debe ceñirse a lo dispuesto en la Ley N° 27811 "Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados con los Recursos Biológicos" (ver <https://goo.gl/AXdthm>).

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi concede un plazo de dos meses (desde la fecha de notificación), para que el solicitante complete toda documentación faltante/ pendiente durante el examen de forma. A pedido expreso del solicitante (mediante carta simple) se puede prorrogar dicho plazo únicamente por dos meses adicionales para el caso de patentes de invención (y un mes para modelos de utilidad). Si cumplidos estos plazos, el solicitante no ha subsanado lo indicado por DIN, la solicitud "caerá en abandono"; es decir, se da por concluido el trámite, enviándose la solicitud al archivo.

Si una solicitud cae en abandono en la fase de examen de forma, el solicitante puede iniciar nuevamente el trámite de protección por la misma invención, pero esta se considerará una solicitud diferente.

3. Publicación

Una solicitud de patente presentada ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi es confidencial y no puede ser consultada por terceros hasta la fecha en que ésta deba ser publicada transcurridos 18 meses en el caso de una solicitud de patente de invención y 12 meses en el caso de una solicitud de modelo de utilidad (según la legislación vigente). En ambas modalidades, los plazos cuentan desde la fecha de presentación respectiva o de la prioridad si ha sido reivindicada. La publicación la realiza la DIN de forma automática y gratuita en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial (<http://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/>), notificando al solicitante de dicho hecho.





A partir de la fecha de publicación y durante un período de 60 días hábiles en el caso de solicitudes de patente de invención (o 30 días hábiles en el caso de solicitudes de modelo de utilidad), cualquier interesado puede presentar una oposición fundamentada ante la DIN si considera que la invención por la que se está buscando protección no cumple con alguno de los requisitos previstos en la legislación para su protección

GACETA ELECTRÓNICA — de Propiedad Industrial —

Es una nueva herramienta digital del Indecopi, destinada a la publicación gratuita de solicitudes de registros de signos distintivos, así como de invenciones y nuevas tecnologías.

La Gaceta sirve para que cualquier persona pueda revisar las publicaciones de las solicitudes tramitadas ante el Indecopi y, dentro del correspondiente plazo legal, pueda oponerse si considera que se están afectando derechos de propiedad industrial, protegidos, ya registrados o en trámite de registro previamente.

Es importante señalar que todo solicitante puede pedir que se publique su solicitud en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial en cualquier momento siempre que la DIN haya concluido con el examen de forma, por lo que no es necesario esperar a que transcurra el plazo de 18 meses en el caso de solicitudes de patentes de invención o 12 meses en el caso de solicitudes de modelos de utilidad.

Un modelo referencial de adelanto de publicación figura en el ANEXO 4.

No obstante, resulta crítico interiorizar la trascendencia de la publicación y de sus efectos, así como evaluar las consecuencias que podría acarrear el hecho de publicar muy pronto una solicitud. En ciertos casos convendrá al solicitante que la publicación se efectúe lo más tarde posible, con la finalidad de mantener el carácter confidencial de la invención.

Por ejemplo, si una empresa no desea que la competencia conozca pronto los detalles técnicos de un nuevo producto, no le convendrá pedir la publicación anticipada de la solicitud, sino esperar a que se cumpla el plazo legal correspondiente. Por el contrario, si la empresa ya ha divulgado su invención por la vía de la comercialización o de la participación en una feria internacional previo a la solicitud de la patente, entonces la publicación anticipada podría ser una decisión acertada para buscar acelerar el trámite de registro.

Se debe indicar que con la publicación de la solicitud, al divulgarse la invención a través de este mecanismo, se podría estar perdiendo el carácter de novedad en caso el solicitante quiera posteriormente presentar solicitudes sobre la misma invención en otros países, a menos que se encuentre dentro del plazo para reivindicar prioridad.

OPOSICIÓN

De recibir una oposición, la DIN notifica al solicitante de este hecho para que, dentro del plazo de 60 días hábiles, en caso de solicitudes de patente de invención, y 30 días hábiles, en caso de solicitudes de modelo de utilidad, haga valer argumentos contrarios, presente documentos o modifique su pliego reivindicatorio, si lo estima conveniente. A solicitud expresa del solicitante, este plazo puede ser prorrogado por única vez por 60 días hábiles para patentes de invención o 30 días hábiles para modelos de utilidad.





4. Examen de patentabilidad

Para que una solicitud se encuentre apta para el examen de patentabilidad, el solicitante debe pedir, mediante escrito dirigido a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, que ésta sea examinada. Este pedido debe ir acompañado del comprobante por el pago de la tasa por concepto del examen de fondo (<https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/tasas>).

En el caso de trámites de patente de invención, el solicitante posee un plazo de 06 meses, y 03 meses en el caso de solicitudes de patente de modelo de utilidad, para realizar dicho pago. En ambas modalidades este plazo, no prorrogable, se considera a partir de la fecha en que se publicó la solicitud en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. De no adjuntarse el comprobante dentro del tiempo establecido, la solicitud caerá en abandono.

Si una solicitud cae en abandono por falta de pago por examen de fondo, el solicitante no podrá iniciar nuevamente el trámite de protección por la misma invención, debido a que la publicación realizada en el paso previo anulará el cumplimiento de uno de los requisitos exigidos para obtener la patente respectiva (el requisito de novedad).

La etapa del examen de patentabilidad de una solicitud es, probablemente, la más importante en el trámite porque es allí donde la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi verificará si la invención que requiere protección cumple con los requisitos de patentabilidad que se exigen en la legislación (artículos 14 al 21 y 81 al 82 de la Decisión Andina 486). Además, en esta etapa se evidenciará cualquier defecto que pudiera presentar la redacción y/o presentación del documento técnico (redacción no clara, limitado desarrollo o explicación, entre otros).

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Los requisitos de patentabilidad corresponden a novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para el caso de patentes de invención; y novedad y ventaja técnica para el caso de patentes de modelo de utilidad.

Quienes están a cargo de evaluar las invenciones a fin de verificar si cumplen con las exigencias de patentabilidad son los examinadores de patentes de la DIN. Estos profesionales poseen formación en distintos campos técnicos y están continuamente recibiendo capacitación en la evaluación de patentes y las particularidades del sistema. En base a las conclusiones del examen de patentabilidad, la DIN otorga total/parcial, o deniega la patente bajo análisis.

Cuando un examen de patentabilidad es favorable y no se ha levantado objeción, la solicitud está lista para ser concedida. En ese caso, el examen se notifica al solicitante conjuntamente con la resolución firmada por el Director de la DIN donde se otorga la patente.

Sin embargo, en la mayoría de casos, las solicitudes son objeto de observaciones durante el examen de patentabilidad, por lo que es necesario comunicar dicho examen al solicitante a fin de que pueda presentar la aclaración o argumentos para subsanar las objeciones realizadas. Así, el solicitante posee un plazo de 60 días hábiles para responder al examen de patentabilidad, el cual es prorrogable, por única vez, por 30 días hábiles (siendo la mitad de estos plazos para el caso de solicitudes de modelo de utilidad). De cumplirse los plazos y no se hayan efectuado los descargos correspondientes, la solicitud pasa a la etapa de resolución tomando en cuenta las conclusiones del examen de patentabilidad emitido.

En los casos en que el solicitante responda al examen de patentabilidad, aportando elementos nuevos o diversos a los contenidos en dicho examen, éstos serán analizados en un segundo examen de patentabilidad (conocido como examen adicional), luego del cual se emitirá un nuevo examen con sus respectivas conclusiones.





5. Resolución

5.1. Denegatoria de la patente

Cuando un solicitante no ha podido superar las observaciones a la solicitud realizadas en los exámenes de patentabilidad, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi denegará la patente. La denegatoria se comunica al solicitante mediante una Resolución donde se detallan las razones por las que dicha invención no ha sido susceptible de ser protegida.

5.2. Concesión de la patente

Una vez que se cuenta con un examen de patentabilidad favorable, es decir cuando el examinador no ha realizado ninguna objeción a los puntos evaluados, la solicitud se encuentra apta para ser concedida. Así, la DIN emitirá una resolución mediante la cual se concede la patente, y en la que, además, se detallarán una serie de datos relativos a la invención cuya patente se solicitó: inventor, modalidad, título de la invención, clasificación internacional asignada, tiempo por el cual se concede la patente, entre otros. Sin embargo, los datos más importantes serán aquéllos correspondientes al nombre de la persona(s) a quien se le está concediendo la patente y a las reivindicaciones que finalmente han sido aprobadas. Se debe recordar que la protección de una patente está definida por el tenor de sus reivindicaciones. Por ello, es importante conocer las reivindicaciones que fueron aprobadas por la DIN, ya que el derecho que confiere la patente se limita a lo expresado en las mismas. Este dato es importante puesto que, muchas veces, durante el trámite de la solicitud se ha presentado más de un texto de reivindicaciones.

La resolución emitida es comunicada al solicitante, junto con el examen de patentabilidad que indica que la invención es patentable. A partir de este momento aparece la figura del titular de la patente, que viene a ser la persona (natural o jurídica) a cuyo nombre se concede la patente y es quien gozará del derecho de explotación exclusiva de la invención por un periodo y territorio determinados.

El titular de una patente puede ser una persona natural, varias personas naturales, una o varias personas jurídicas, o una combinación de las anteriores. Así como el titular de la patente es sujeto del derecho de exclusividad, también deberá cumplir con ciertas obligaciones. En efecto, para mantener vigente una solicitud en trámite o una patente concedida deberá realizar un pago conocido como anualidad, el mismo cuya fecha de vencimiento corresponde al último día del mes en que fue presentada la solicitud. La obligación del pago de anualidades sólo está prevista para los casos de patentes de invención (Ver tasas en <https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/tasas>).

ANUALIDADES

Las anualidades deben pagarse desde transcurrido el primer año del trámite de patente, incluso mientras éste se encuentre aún en etapa de solicitud. En los casos en que los solicitantes o titulares no hayan cumplido con abonar el pago por concepto de anualidad en la fecha en que vence el plazo, la DIN enviará notificación indicando que cuentan con un plazo de gracia adicional de 6 meses para realizarlo, contado desde la fecha de recepción de la notificación respectiva.

Si durante el trámite no se cumple con dicho pago, la solicitud se considera "caduca"; es decir, se dará por concluido el trámite, enviándose la solicitud al archivo. Una vez otorgada la patente, si no se paga la anualidad respectiva, el título otorgado se considerará "caduco" y se dará por extinguido el derecho concedido por la patente.





6. Recursos impugnativos

6.1. Reconsideración

La reconsideración es un recurso mediante el cual el solicitante pide a la DIN que revise su resolución. Para ello, necesariamente se debe presentar una nueva prueba, es decir, cualquier elemento que no se tuvo en cuenta al momento de resolver y que permita a desvirtuar el pronunciamiento original de la DIN. No obstante, las pruebas no pueden consistir en modificaciones a la memoria descriptiva, reivindicaciones o dibujos, ya que ello no está permitido.

6.2. Apelación

Es un recurso mediante el cual el solicitante manifiesta y sustenta las razones por las cuales no se encuentra de acuerdo con el pronunciamiento de la DIN como primera instancia administrativa. El recurso de apelación tampoco se puede fundamentar en modificaciones a la memoria descriptiva, reivindicaciones o dibujos.

Cabe mencionar que la DIN, a través de su respectiva Comisión como segunda instancia administrativa, recibe y resuelve los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que deniegan las solicitudes de registro de patente de invención o patente de modelo de utilidad en los que no se ha formulado oposición. Por su parte, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi también actúa como segunda instancia administrativa del Indecopi, recibiendo y resolviendo las apelaciones presentadas en los procedimientos distintos a las denegatorias.

La segunda instancia administrativa revisa el procedimiento y se pronuncia acerca de los aspectos cuestionados; confirmando o revocando la resolución emitida por la DIN. Únicamente, agotando la vía de apelación un solicitante puede acudir al Poder Judicial en caso no esté de acuerdo con el fallo de la segunda instancia.

RECURSOS IMPUGNATIVOS

El solicitante posee 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibió la resolución, para presentar un recurso impugnativo. Vencido el plazo sin haber presentado un recurso, la resolución quedará consentida. Ello significa que no podrá ser revisada posteriormente por instancia alguna, pasando definitivamente al archivo.







III. RECOMENDACIONES FINALES

En la presente sección, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi brinda un conjunto de sugerencias directas que buscan aportar en la conducción de un adecuado proceso de solicitud de patente, de manera tal que el riesgo de que un trámite concluya en "estado de abandono" se minimice al máximo.

1. Entregar documentación completa desde un inicio

Si los requisitos de admisibilidad para iniciar un procedimiento de solicitud, así como los documentos que se exigen en el examen de forma, son presentados de forma adecuada y completa desde el inicio del trámite, esto conllevará a que la DIN no efectúe requerimiento alguno, permitiendo así que se reduzca considerablemente el plazo de tramitación. Eso implica completar correctamente cada ítem del formato de solicitud de patente, entregar el documento técnico con todas sus partes (descripción, reivindicaciones, resumen y/o figuras) y adjuntar el comprobante de pago o escribir el número de operación del mismo al ingresar la solicitud a trámite. Es responsabilidad del solicitante averiguar con anticipación al trámite y en las instancias pertinentes lo relativo con la posible emisión de un contrato de acceso o la autorización de uso de conocimientos colectivos, en caso corresponda. La falta de un documento traerá como consecuencia la dilatación del procedimiento de solicitud de patente o incluso que éste caiga en abandono.

2. Realizar seguimiento constante al expediente

Un permanente seguimiento del trámite de la patente es una actividad fundamental para aumentar las posibilidades de obtener dicha protección, ya que así se podrá tomar conocimiento sobre algún requerimiento efectuado por la DIN que amerite una acción por parte solicitante, como responder observaciones de forma o fondo, efectuar el pago por examen de patentabilidad, realizar el pago por anualidades, entre otros. El seguimiento se puede realizar a través del Portal SAE del Indecopi (<http://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/Expedientes/consultaOIN.jsp>), digitando el número del expediente asignado por la DIN. Toda consulta sobre cómo visualizar, interpretar o actuar sobre la información que aparece en el Portal SAE se puede absolver de forma presencial en el Servicio de Atención en Marcas, Patentes y Derecho de Autor (Calle de La Prosa 104 – San Borja), o de forma electrónica escribiendo a patenta@indecopi.gob.pe, o por vía telefónica llamando al 2247800, anexos 3816, 3829, 3806 ó 3805. Se debe recordar que, sin un adecuado seguimiento, una solicitud de patente podrá caer en abandono o terminar como solicitud caduca, afectando los intereses económicos y personales o institucionales de los interesados, pues no podrá obtener protección para su producto o procedimiento.

3. Desarrollar un buen documento técnico

Desde el punto de vista técnico, una solicitud de patente tendrá mayores posibilidades de ser concedida, en la medida que se logre argumentar y sustentar de forma coherente y sólida por qué un invento cumple con los requisitos de patentabilidad detallados en la Decisión Andina 486. Para ello, y como se ha indicado anteriormente, acceder a la asistencia de especialistas que ayuden en la redacción de un buen documento técnico debe ser clave para todo solicitante.

4. Mantener un apropiado conocimiento

Contar con un buen conocimiento sobre el sistema de patentes y las etapas del procedimiento implicará aumentar las opciones para un trámite exitoso, dado que el usuario entenderá la importancia de cada hito del mismo. Para ello se puede acceder a las guías o manuales que la DIN pone a disposición de los usuarios o acudiendo presencialmente al Servicio de Atención en Marcas, Patentes y Derecho de Autor (Calle de La Prosa 104 – San Borja).



5. Informar cambios en la solicitud

En caso el solicitante de una patente haya efectuado alguna variación en los datos que fueron consignados en el formato de solicitud de registro (cambio de domicilio procesal, cambio de representante u otros), debe inmediatamente comunicar sobre el hecho mediante un escrito dirigido a la DIN a efectos de que se actualice dicha información. Ello, por ejemplo, evitará que el Indecopi remita de forma indebida comunicaciones a domicilios erróneos, lo que puede llevar a que una patente caiga en abandono, afectando únicamente a la persona o institución directamente interesada.

6. Anotar fechas e hitos clave

Resulta crucial prestar mucha atención y anotar las fechas de los pagos de un procedimiento de registro de patente. Las más importantes de estas son i) el pago por concepto de examen de fondo, para lo que el solicitante cuenta con hasta 6 meses para realizar dicho abono, contados desde la fecha de presentación (y 03 meses en el caso de modelos de utilidad); ii) el pago por concepto de anualidades, lo que debe pagarse desde transcurrido el primer año del trámite de patente. De no cumplir con dichos pagos la solicitud será declarada en "abandono" o "caduco"; es decir, se dará por concluido el trámite, enviándose la solicitud al archivo.





ANEXOS



ANEXO 1



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE INVENCIÓNES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Calle de la Prosa N° 104, San Borja, Lima 41, Perú
Telf: 51-1-2247800 Web: www.indecopi.gob.pe

(21) N° de Solicitud:

(22) Fecha de ingreso

IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

| | |
|---|---|
| (12) MODALIDAD | TIPO DE SOLICITUD |
| <input type="checkbox"/> PATENTE DE INVENCION <input type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD | <input type="checkbox"/> DIVISIONAL N° SOLICITUD DE ORIGEN: |

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

SOLICITO QUE CONCLUIDO EL EXAMEN DE FORMA, SE REALICE LA PUBLICACIÓN ANTICIPADA DE LA SOLICITUD

Solo llenar en caso de Entrada en Fase Nacional PCT

| | |
|--|------------|
| PCT ENTRADA FASE NACIONAL <input type="checkbox"/> CAPÍTULO I <input type="checkbox"/> CAPÍTULO II | |
| (86) N° SOLICITUD INTERNACIONAL PCT: | FECHA: / / |
| (87) N° PUBLICACIÓN INTERNACIONAL PCT: | FECHA: / / |

(54) TÍTULO O DENOMINACIÓN

| |
|--|
| |
|--|

(71) SOLICITANTE

| | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| APELLIDOS, NOMBRES / RAZÓN SOCIAL | | | PAIS DE RESIDENCIA |
| TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | PAIS DE NACIONALIDAD |
| <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERÍA | N° DOC. DE IDENTIDAD | N° DE RUC | |
| EL SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR | | DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.) | |
| <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO | | | |
| REGIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | |
| DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO | | TELÉFONO(S) FIJO(S) | TELÉFONO(S) MÓVIL(ES) |

(72) INVENTOR

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| APELLIDOS, NOMBRES / RAZÓN SOCIAL | | | PAIS DE RESIDENCIA |
| TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | PAIS DE NACIONALIDAD |
| <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERÍA | N° DOC. DE IDENTIDAD | N° DE RUC | |
| DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.) | | | |
| REGIÓN | | | DISTRITO |
| DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO | | TELÉFONO(S) FIJO(S) | TELÉFONO(S) MÓVIL(ES) |

OTROS SOLICITANTES Y/O INVENTORES

LOS DEMÁS SOLICITANTES Y/O INVENTORES SE INDICAN EN LA HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

F-DIN-01/02



**(74) REPRESENTANTE (llenar en caso de contar con representante)**

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| EL SOLICITANTE ESTÁ REPRESENTADO POR: | | <input type="checkbox"/> ESTUDIO DE ABOGADOS | <input type="checkbox"/> OTRO |
| APELLIDOS, NOMBRE(S) | | DNI | RUC |
| DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.), Distrito, Provincia, Región | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO | | TELÉFONO(S) FIJO(S) | TELÉFONO(S) MÓVILES |
| EN CASO DE ACTUACIÓN POR MEDIO DE ESTUDIO DE ABOGADOS | | NOMBRE DEL ESTUDIO | |

(30) REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD (solo llenar en caso de tenerla)

| (31) N° DE SOLICITUD | (32) FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/yyyy) | (33) PAÍS |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| | / / | |
| | / / | |
| | / / | |
| | / / | |
| | / / | |

DECLARACIÓN SOBRE UTILIZACIÓN DE RECURSO GENÉTICOS Y/O CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

1. Declaro que mi invención fue obtenida o desarrollada a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados.

SI. Indique el lugar de colecta o extracción: _____

NO

2. Declaro que mi invención fue obtenida o desarrollada a partir de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales

SI. Indique el nombre de la comunidad/ Pueblo indígena _____

NO

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN/ OTRA INFORMACIÓN

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Memoria descriptiva N° de folios: _____ | <input type="checkbox"/> Documento de cesión | <input type="checkbox"/> Concurso Nacional de Inventiones Año _____ |
| <input type="checkbox"/> Reivindicaciones N° de reivindicaciones: _____ | <input type="checkbox"/> Documento(s) de prioridad(es) N° de documentos: _____ | <input type="checkbox"/> Programa Patente _____ |
| <input type="checkbox"/> Resumen | <input type="checkbox"/> Certificado de depósito de material biológico | <input type="checkbox"/> Traducción Solicitud PCT N° de Folios _____ |
| <input type="checkbox"/> Dibujos y/o figuras N° de folios _____ | <input type="checkbox"/> Copia de contrato de acceso al recurso genético | <input type="checkbox"/> Informe Búsqueda PCT |
| <input type="checkbox"/> Listado de secuencias | <input type="checkbox"/> Copia de contrato de licencia de uso de conoc. colectivos | <input type="checkbox"/> Comprobante pago tasa (tasa de presentación) N° _____ Fecha / / |
| <input type="checkbox"/> Poder | <input type="checkbox"/> Certificado de Protección Exp. N°: _____ | <input type="checkbox"/> Otros: _____ |

FIRMA DEL SOLICITANTE (S) O DEL REPRESENTANTE

| | |
|--------|-------|
| _____ | _____ |
| Nombre | Firma |

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.

Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.

Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.



ANEXO 2

INDECOPI DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PODER

Conste que (Nombre), identificado con DNI N°....., por el presente otorga a, poder suficiente y amplio para solicitar ante el INDECOPI la obtención de patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad, certificados de obtentor y cualquier otro derecho de propiedad industrial, facultándolo a preparar y presentar solicitudes, desistirse de las mismas, efectuar declaraciones, presentar oposiciones, presentar medios impugnatorios, pagar tasas, solicitar devoluciones de tasas, solicitar publicaciones, copias certificadas y recibir documentos vinculados a los procedimientos de la solicitud.

Firma Poderdante





ANEXO 3

INDECOPI

DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

CESIÓN

Yo, (Nombre) _____, identificado con DNI N° inventor/
diseñador de " _____", cedo los derechos de
dicha invención/diseño a _____, identificado con
DNI o RUC N° _____.

Se cumple con legalizar la firma del inventor ante Notario Público.

Firma del Inventor





ANEXO 4¹

INDECOPI

DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

ADELANTO DE PUBLICACIÓN

Expediente N°-201..../DIN

Modalidad:

Yo, _____ con domicilio procesal en _____

_____, declaro lo siguiente:

Habiendo concluido el examen de forma, solicito la publicación de mi solicitud de registro tramitada bajo el expediente de la referencia en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del Indecopi, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 40 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lima,

Nombre:

DNI:



1 Este escrito sólo es necesario entregar al Indecopi en caso el solicitante desee la publicación anticipada y no haya marcado la casilla correspondiente en el formato de solicitud de registro de patente.



Indecopi



Indecopi



Radio 
Indecopi

www.indecopi.gob.pe/radio

www.indecopi.gob.pe