

## **Venezuela: Recientes Decisiones en materia de Patentes**

El Registro de la Propiedad Industrial ha estado negando la concesión de patentes, con base en las causales establecidas en la Ley de Propiedad Industrial de 1955 (LPI 1955), aún para aquellas solicitudes presentadas bajo el “Régimen Común de Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina. A continuación un resumen de las decisiones por parte de la oficina de patentes:

La LPI 1955 establece que no son patentables los medicamentos de toda especie; las preparaciones medicinales y las preparaciones, reacciones y combinaciones químicas (Art. 15, ord. 1°). Por tanto, se ha negado la patente para aquellos casos en que se haya reivindicado preparaciones químicas o preparaciones farmacéuticas (Resoluciones N° 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1080, 1085, 1091, 1093, 1094, 1105, 1106, 1114, 1120, publicadas en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 505 del 22 de julio de 2009).

Falta de novedad (Resoluciones: N° 1085, 1086, 1089, 1100, 1122, 1132). En estas decisiones, documentos divulgados y que formaban parte del estado de la técnica fueron el obstáculo para negar la protección.

No obstante es importante señalar que en la Decisión N° 1103 se tuvo en cuenta que el solicitante había reivindicado prioridad, y por tanto un documento publicado con posterioridad a la fecha de prioridad no fue tomado en cuenta al efecto del examen.

La falta de la unidad del concepto inventivo ha sido motivo también para negar la protección, basado en el artículo 8 de la LPI 1955, que establece “*Ninguna patente podrá versar sino sobre una sola creación o descubrimiento*”. (Resoluciones N° 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1088, 1094, 1095, 1096, 1100, 1101, 1102, 1105, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1110, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, publicadas en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 505 del 22 de julio de 2009).

No obstante, en las Resoluciones N° 1082 y 1121 se indica que la memoria incluye múltiples invenciones que no están relacionadas por un elemento técnico común, lo que sugiere que si ese elemento técnico se incluye en la memoria, se puede superar este obstáculo al momento del examen.

La falta de claridad de la memoria también ha sido motivo para negar la patente (Resoluciones N° 1065, 1071, 1074, 1075, 1076, 1081, 1082, 1083, 1084, 1088, 1089, 1090, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1121, 1122, 1123, 1125, publicadas en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 505 del 22 de julio de 2009)

En la Resolución N° 1084, la principal objeción de claridad es la diferencia que existe entre la terminología usada en la memoria y las reivindicaciones, que dificulta la comprensión del invento. Por tanto, la oficina sugiere que la uniformidad en el uso de los términos es fundamental para superar este tipo de objeciones.

En la Resolución N° 1097, se objeta la falta de sustentación de algunas reivindicaciones en la memoria descriptiva.

En las Resoluciones N° 1081, 1087 y 1092, una de las objeciones de claridad es porque existen varias reivindicaciones de carácter independiente, pero que definen materia similar, lo que dificulta la determinación del ámbito de protección.

En la Resolución N° 1104, una de las objeciones es por el uso de la palabra “aproximadamente” por ser impreciso, que impide establecer claramente el alcance y ámbito de protección.

En la Resolución N° 1133, hay varias objeciones sobre la claridad: la falta de ejemplos que sirvan para demostrar la eficacia del dispositivo. Generalidad en las reivindicaciones. No se especifican claramente los rangos necesarios para definir a la invención. Falta de indicación del problema técnico a tratar.

En la Resolución N° 1120, no se indica de manera clara el problema técnico a tratar.

En la Resolución N° 1126, se objeta la incorrecta utilización de términos técnicos.

También se negaron patentes para invenciones que a juicio de la Oficina de patentes son contrarias a las leyes nacionales, a la salubridad u orden público, a la moral o buenas costumbres, y a la seguridad del Estado. (Art. 15 ordinal 7° LPI 1955, en concordancia con el artículo 81 de la Ley de Diversidad Biológica que dice lo siguiente: **Artículo 81.-** *No se otorgarán patentes a ninguna forma de vida, genoma o parte de éste, pero sí sobre los procesos científicos o tecnológicos que conduzcan a un nuevo producto.*) (Resoluciones N° 1063, 1072, publicadas en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 505 del 22 de julio de 2009)

De estas decisiones, se pueden extraer algunas recomendaciones importantes para los solicitantes de patentes:

- Si la invención está compuesta por varias invenciones, destacar claramente el elemento técnico común que las une.
- Usar de manera correcta los términos técnicos. Esto implica también que las traducciones deben ser revisadas con cuidado.
- Efectuar una clara referencia a los dibujos en la memoria.
- Revisar que las reivindicaciones estén sustentadas completamente en la memoria descriptiva.
- Evitar el uso de palabras que puedan ser consideradas vagas, como el caso de “aproximadamente” u otras equivalentes.

Jesús López

[jesus.lopez@glaham.com](mailto:jesus.lopez@glaham.com)