



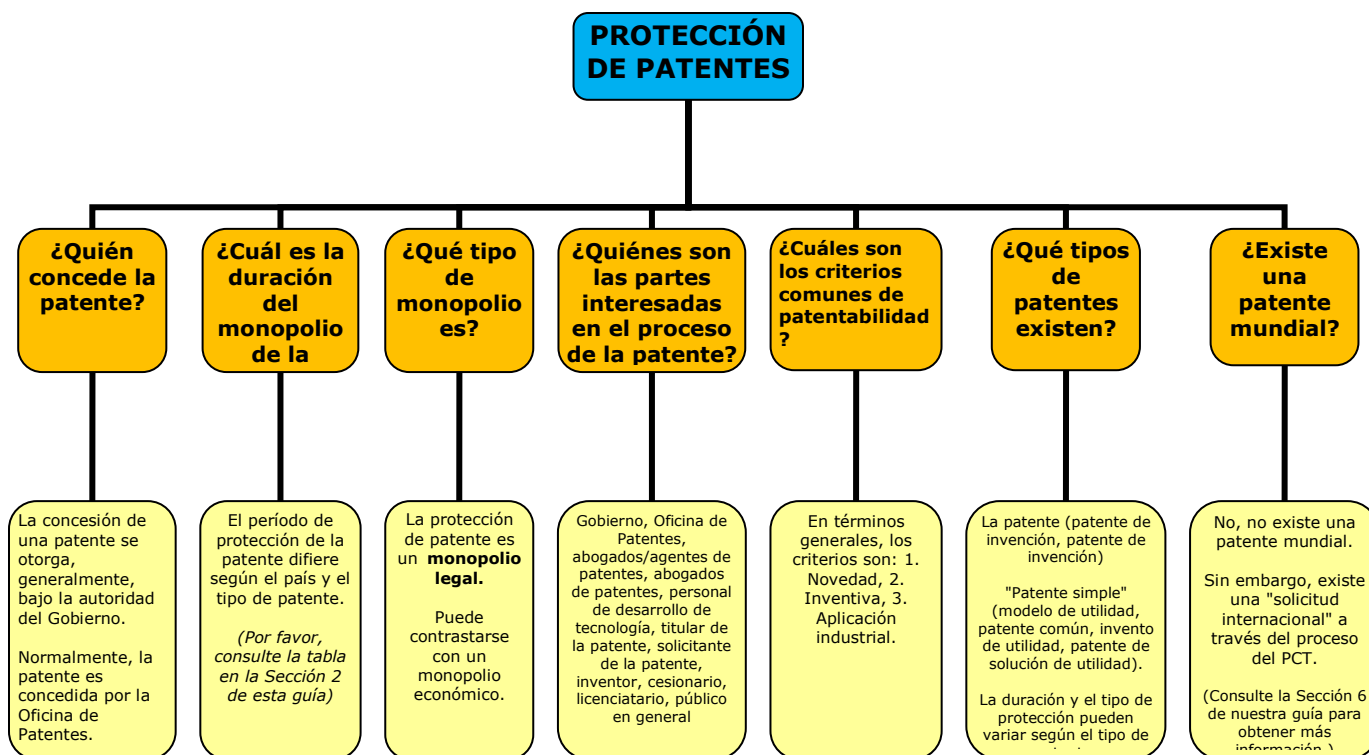
## **Guía del ASEAN IPR SME Helpdesk**

### **La protección de patentes en el sudeste asiático**

- 1. ¿Qué es una patente y por qué es importante para mi negocio?**
- 2. Tipos de patentes**
- 3. Las invenciones patentables, protección y estrategias de propiedad intelectual**
- 4. Proceso de solicitud: lista de comprobación y elegibilidad**
- 5. Tramitación de patentes y fecha de prioridad**
- 6. Acelerar el proceso mediante el PCT, el PPH y el ASPEC**
- 7. ¿En qué consiste una patente?**
- 8. Aplicación**
- 9. Estudios de caso**
- 10. Aprendizajes clave**
- 11. Enlaces útiles**
- 12. Glosario**

#### **1. Introducción: ¿Qué es una patente y por qué es importante para mi negocio?**

Una patente es un derecho exclusivo que se otorga para la protección de las invenciones, es decir, productos o procesos que ofrecen nuevas soluciones técnicas o proporcionan una nueva forma de proceder. El producto o proceso en cuestión debe ser aplicable en la industria. Para poder optar a la protección mediante una patente, los inventores o propietarios deben presentar una solicitud de patente, ya que el registro es obligatorio para obtener la protección de una patente. La protección de patente tiene un plazo de vigencia limitado en el tiempo, generalmente 20 años. A cambio de este monopolio legal de duración limitada, el propietario de una patente está obligado a revelar públicamente la invención. Una patente es un derecho territorial y tiene eficacia únicamente dentro de las fronteras nacionales del país para el que se otorga.



La patente otorga al titular de la misma una protección de la invención, lo que significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente. Los derechos de patente son ejecutables en los tribunales, los cuales, en la mayoría de sistemas legales, tienen autoridad para detener la infracción de una patente.

La obtención de la protección de patente es un aspecto crucial para las empresas en la economía mundial moderna. Cada vez más, la fortaleza económica y el potencial de crecimiento de una empresa se valoran por su cartera de patentes. Se recomienda encarecidamente a las empresas propietarias de patentes que hacen o planean hacer negocios en el sudeste asiático, y que, además, deseen crear un valor a largo plazo, ya sea buscando inversores para las patentes u otorgando licencias de fabricación de patentes en una fecha posterior, que conozcan y utilicen los sistemas de patentes locales. Es fundamental solicitar la protección de patentes en los países del sudeste asiático de interés para su negocio, especialmente si la presentación de su respectivo producto / tecnología en el mercado del sudeste asiático está en el horizonte. Si bien las patentes registradas en Europa, siendo derechos territoriales, no tienen ninguna eficacia legal en cualquiera de los diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), cabe señalar que, en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), es posible solicitar la protección de patentes para una invención de forma simultánea en varios países mediante la presentación de una única solicitud de patente "internacional", en lugar de presentar varias solicitudes nacionales por separado. En la ASEAN, solamente Camboya y Myanmar no son Estados contratantes del PCT desde de junio de 2014.

Por ello, es importante tener en cuenta que, a través del PCT, se puede buscar la protección de patente en otros países, incluyendo los países de la ASEAN, mediante un mecanismo más conveniente, eficiente y, posiblemente, más rentable. Puede encontrar más información sobre el PCT y las ventajas y desventajas de la vía PCT en la sección 6 de esta guía.

## 2. Tipos de patentes

### Patentes simples

En Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, las invenciones también pueden ser protegidas mediante "patentes simples." Dependiendo del país de la ASEAN, el nombre puede ser diferente - Patentes comunes (Laos), Modelos de utilidad (Filipinas y Camboya), Innovaciones de utilidad (Malasia) o patentes de solución de utilidad (Vietnam). Las patentes simples suelen abarcar productos y herramientas y rara vez cubren tecnologías. Estos inventos deben ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial. En algunos casos, no existen requisitos para una actividad inventiva (Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam) y en otros, el grado de innovación requerida es menor con una patente sencilla (Malasia y Laos). El proceso para la obtención de una patente simple es generalmente más corto que en el caso de las patentes estándar. Existe, sin embargo, un plazo reducido de protección (10 años desde la fecha de presentación).

*Consulte la tabla que figura a continuación y que describe el periodo de protección para diferentes tipos de patentes en cada país de la ASEAN:*

| País miembro de la ASEAN | Tipo   | Periodo de protección   |
|--------------------------|--|---|
| <b>Brunei</b>            | Patente  | 20 años desde la fecha de presentación  |
| <b>Camboya</b>           | Patente  | 20 años desde la fecha de presentación  |
|                          | Modelo de Utilidad   | 7 años desde la fecha de presentación   |
| <b>Indonesia</b>         | Patente  | 20 años desde la fecha de presentación  |
|                          | Patente simple   | 10 años desde la fecha de presentación  |
| <b>Laos</b>              | Patente  | 20 años desde la fecha de presentación  |
|                          | Patente común  | 10 años desde la fecha de presentación, renovable una vez por un período adicional de 2 años    |
| <b>Malasia</b>           | Patente  | 20 años desde la fecha de presentación  |
|                          | Innovación de utilidad   | 10 años desde la fecha de presentación, prorrogable por otros 2 períodos consecutivos de 5 años |
| <b>Myanmar</b>           | En la actualidad, no hay ningún sistema de protección de patentes en Myanmar. Sin embargo, Myanmar está ahora redactando leyes de propiedad intelectual de conformidad con el Acuerdo ADPIC y, por lo tanto, es posible que la nueva ley de patentes se promulgue en 2014. |   |
| <b>Islas Filipinas</b>   | Patente  | 20 años desde la fecha de presentación  |
|                          | Modelo de Utilidad   | 7 años desde la fecha de presentación   |
| <b>Singapur</b>          | Patente  | 20 años desde la fecha de presentación  |

|           |                                  |   |
|-----------|----------------------------------|---|
| Tailandia | Patente de invención             | 20 años desde la fecha de presentación  |
|           | Modelo de Utilidad/Patente común | 6 años desde la fecha de presentación y prorrogable dos veces durante 2 años más (es decir, un máximo de 10 años) |
| Vietnam   | Patente de invención             | 20 años desde la fecha de presentación  |
|           | Patentes de solución de utilidad | 10 años desde la fecha de presentación  |

### 3. Las invenciones patentables, protección y estrategias de propiedad intelectual

#### (i) Invenciones patentables

Para que una invención sea patentable, **debe cumplir los tres requisitos siguientes:**

1. Debe ser una ***novedad\****
2. El avance o el desarrollo de la 'técnica anterior' (tecnología existente) no debe ser obvio para la persona media en la industria en cuestión (comúnmente denominada invención ***no evidente\****).
3. Debe ser ***susceptible de aplicación industrial.***

Los requisitos anteriores significan que la solicitud de patente debe ser revisada por los examinadores, para comprobar si se cumplen los requisitos de patentabilidad. Sin embargo, es importante señalar que las oficinas de patentes no siempre disponen de las instalaciones necesarias para llevar a cabo dicha revisión. Un examen típico requerirá disponer de acceso a las bases de datos de la técnica anterior para poder contrastar su novedad e inventiva, más allá de lo que ya se haya divulgado o practicado. Algunas oficinas de patentes pueden conceder patentes basándose en la concesión de la misma patente en países con sistemas de IP o en los resultados del examen de la solicitud de patente correspondiente obtenidos en las oficinas de patentes más desarrolladas, como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la Oficina Europea de Patentes.

Sin estas concesiones extranjeras de las correspondientes solicitudes de patente, el proceso de solicitud de patente es probable que se retrase, entre 5 y 7 años, como mínimo, en algunos países de la ASEAN.

#### (ii) Protección

Una vez haya inventado algo que considere que califica para la protección de patente, no debe divulgar la idea a nadie, excepto a los que hayan firmado un compromiso de confidencialidad, es decir, un acuerdo de no divulgación. Una invención debe mantenerse en secreto, ya que la misma debe ser nueva en el momento de presentar la solicitud en la Oficina de Patentes. Si una invención se divulga antes de la presentación de la solicitud, no será considerada como nueva y la novedad dejará de ser tal. Esto significa que la divulgación de la invención por

parte de los propios inventores, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, también puede destruir la novedad de la invención. Sin embargo, y como ejemplo, en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, **Malasia** y Japón, si el inventor o el cesionario divulga la invención, aún es posible presentar de forma válida la solicitud de patente, y se considerará una novedad, a pesar de la divulgación, siempre que la solicitud de patente se presente dentro de un "período de gracia" de 12 meses (en EE.UU., CA, AU y **MY**) o 6 meses (JP) tras la divulgación.

Una razón más para firmar un acuerdo de confidencialidad es que algunos países tienen normas legales que prevén la nulidad de la divulgación de una novedad que se realice incumpliendo la obligación de confidencialidad, dentro de un plazo de tiempo determinado desde el momento de la divulgación. Por lo tanto, en el momento en que alguien incumple el acuerdo de no divulgación y revela la invención, siguen existiendo supuestos, limitados, en los que la novedad sigue siendo tal y sigue siendo objeto de protección mediante patente.

La protección de patentes es de carácter territorial. No existe una patente mundial o regional en la ASEAN. Esto significa que si una persona desea obtener la protección de una patente en Singapur, tendrá que solicitarla a la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS). Una patente concedida en Singapur no proporcionará al titular de la misma protección legal en Vietnam o en cualquier otra región de la ASEAN.

### **(iii) Elección de la estrategia adecuada para su negocio**

Las medidas de protección de la PI no deben limitarse únicamente a la presentación de solicitudes de patente. Es recomendable que las empresas implementen una estrategia general de propiedad intelectual bien planificada que aborde los aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y políticos de la PI. También es aconsejable que las empresas lleven a cabo regularmente ejercicios de diligencia debida en PI para evaluar el alcance de su tecnología y supervisar las tendencias en propiedad intelectual de la industria y perdurar más que sus competidores.

En algunos casos, las empresas dependen de *la protección del secreto comercial* \* o *acuerdos de no competencia*\* para proteger sus innovaciones o 'conocimientos técnicos' únicos. Las invenciones pueden ser protegidas como secretos comerciales si no divulga ninguna información sobre ellos, es decir, manteniéndolos en secreto. Dicha protección, teóricamente, puede perdurar indefinidamente- siempre y cuando se pueda mantener la confidencialidad del invento. La protección es gratuita y no requiere registro; sin embargo, deben tomarse medidas internas para mantener la confidencialidad. En la práctica, puede ser muy difícil para una empresa adoptar medidas para mantener la invención en secreto, sobre todo cuando hay personas que abandonan la empresa y que podrían llevarse un 'conocimiento técnico' o conocimiento sensible con ellos. Es importante tener en cuenta que los acuerdos de no competencia no siempre son garantía de que la información se mantenga en

secreto. A pesar de que la protección del secreto comercial es deseable en teoría, si una empresa invierte fuertemente en un área concreta del desarrollo tecnológico y 'hay mucho en juego', resulta bastante más ventajoso, desde un punto de vista práctico, buscar la protección de patente.

La divulgación, mediante la publicación o por otros medios, en lugar de patentar una invención, también puede ser una opción cuando su negocio no requiera 'exclusividad'. Esta opción tiene la ventaja de impedir a otros la posibilidad de obtener una patente sobre la misma invención. Sin embargo, esto significa que cualquier competidor tendrá la libertad de reproducir la invención, así como la posibilidad de realizar cualquier tipo de negocio con él.

Algunas empresas utilizan la protección de patentes como estrategia defensiva, para hacer valer su patente cuando un competidor realiza una reclamación de infracción.

*\*Para obtener más información sobre la protección de sus secretos comerciales en el sudeste asiático, consulte la Guía del ASEAN IPR SME Helpdesk ["La protección de sus secretos comerciales en el sudeste asiático."](#)*

#### **4. Proceso de solicitud de patente**

El proceso de solicitud de patente varía según el país de la región de la ASEAN. Para ver un resumen detallado y obtener más información sobre los procedimientos de solicitud en los distintos países de la ASEAN, póngase en contacto con nosotros en [question@asean-iprhelpdesk.eu](mailto:question@asean-iprhelpdesk.eu) o consulte nuestra [IP Country Factsheets](#), que pueden descargarse desde sitio Web del ASEAN IPR SME Helpdesk <http://www.asean-iprhelpdesk.eu>.

El coste de la obtención de una patente en los diferentes países de la ASEAN puede variar de forma significativa: de 350 euros a 1.400 euros. Cuando se requiere traducción, el coste adicional es de entre 11 euros y 26 euros por página. Ya que el inglés no es el idioma de trabajo de los abogados de patentes en todos los países miembros de la ASEAN, se recomienda hablar con ellos por teléfono con el fin de evaluar personalmente si es factible utilizar el inglés.

*Consulte la tabla que figura a continuación y que contiene información sobre las tasas de presentación y los idiomas necesarios para **las solicitudes de patentes de innovación** en los distintos países de la ASEAN:*

| <b>País miembro de la ASEAN</b> | <b>Tarifas por presentación de patentes de innovación</b>   | <b>Idiomas requeridos</b> |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| Brunei                          | Para 'volver a registrar' una patente concedida en Malasia, Singapur o el Reino Unido, el coste total (incluyendo la tasa | Inglés                    |

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
|                 | oficial, los reembolsos y los honorarios legales) es de aprox. 685 euros; para la presentación nacional de una patente, 3105 euros.  |   |
| Camboya         | 115 EUR  | Khmer o inglés  |
| Indonesia       | Tasa oficial: 55 euros; Comisión del Agente: 580 - 800 euros; Traducción 10 - 40 euros por página A4   | Indonesio   |
| Laos            | Tasa por presentación: 15 euros; Tasa examen formal: 8 euros   | Laosiano o inglés (se traducirá a laosiano en un plazo de 90 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud) |
| Malasia         | 370 EUR  | Malayo o inglés   |
| Myanmar         | En la actualidad, no hay ningún sistema de protección de patentes en Myanmar. Sin embargo, Myanmar está ahora redactando leyes de propiedad intelectual de conformidad con el Acuerdo ADPIC y, por lo tanto, es posible que la nueva ley de patentes se promulgue en 2014. |   |
| Islas Filipinas | 70 euros; Comisión del agente: 525 EUR   | Inglés  |
| Singapur        | 100 EUR  | Inglés  |
| Tailandia       | 15 EUR   | Tailandés   |
| Vietnam         | 5 EUR  | Vietnamita  |

**(i) Lista de verificación**

Al solicitar una patente en la Oficina de la Propiedad Intelectual local o la autoridad competente en el sudeste asiático, se requieren unos artículos y documentos adicionales. Consulte la tabla que figura a continuación que incluye los artículos necesarios para iniciar el proceso de solicitud en cada país:

| Artículos / documentos necesarios para el registro                                      | BR | KH | ID | LA | MY | MM | PH | SG | TH | VN |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Formulario de solicitud   | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  |
| Tasa de presentación  | X  |    |    | X  | X  |    | X  | X  |    | X  |
| Traducción del inglés   | X  | X  |    |    | X  |    | X  | X  |    |    |
| Especificación de patente   | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  |
| Poder notarial (en caso de no existir domicilio u operaciones empresariales en el país) | X  | X  |    | X  | X  |    | X  |    | X  |    |
| Declaración de propiedad  |    | X  | X  |    | X  |    |    |    | X  |    |
| Derecho de prioridad  | X  | X  |    | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  |
| Acta de cesión (si el solicitante no es el inventor)                                    |    | X  | X  |    |    |    |    |    | X  | X  |
| Traducción local  |    | X  | X  | X  | X  |    | X  |    | X  | X  |

(ii) ¿Quién puede realizar el registro?

| <b>País miembro de la ASEAN</b> | <b>¿Quién puede realizar el registro?</b>  |
|---------------------------------|--|
| <b>Brunei</b>                   | El propietario de una invención tiene derecho a registrarla. El propietario puede ser un individuo o una entidad corporativa. Cualquier otra parte podrá registrar una invención si posee los derechos sobre la misma (cesión).  |
| <b>Camboya</b>                  | Tanto los nacionales como los extranjeros pueden presentar una solicitud de patente. Sin embargo, los extranjeros deberán estar representados por un agente que resida y ejerza en Camboya.  |
| <b>Indonesia</b>                | El inventor de una patente o su abogado pueden presentar una solicitud de patente. Si la solicitud la presenta una persona distinta del inventor, la misma deberá entregarse junto con una declaración con suficientes pruebas que justifiquen que el solicitante tiene derecho a la invención.  |
| <b>Laos</b>                     | Cualquier persona física o jurídica y organización pueden solicitar una patente. Las personas físicas o jurídicas u organizaciones con residencia en un país extranjero, deben, sin embargo, estar representadas por un representante autorizado en Laos (es decir, un agente de PI).  |
| <b>Malasia</b>                  | Las personas o entidades corporativas pueden registrar patentes. No es necesario que el inventor sea ciudadano de Malasia o una corporación malasia.   |
| <b>Myanmar</b>                  | En la actualidad, no hay ningún sistema de protección de patentes en Myanmar. Sin embargo, Myanmar está ahora redactando leyes de propiedad intelectual de conformidad con el Acuerdo ADPIC y, por lo tanto, es posible que la nueva ley de patentes se promulgue en 2014.   |
| <b>Islas Filipinas</b>          | Los derechos de patente pertenecen al inventor, sus herederos o cesionarios. Cuando dos o más personas han hecho conjuntamente una invención, el derecho a la patente será conjunto. Los extranjeros o no residentes pueden solicitar una patente, pero deben nombrar a un agente local a quien puedan entregarse notificaciones o citaciones para el procedimiento judicial o administrativo relativo a la solicitud o al registro. |
| <b>Singapur</b>                 | El/los inventor(es) de un invento, así como las personas titulares de una patente en virtud de un acuerdo, pueden realizar una solicitud de patente en Singapur. Si bien no existen restricciones en cuanto a la nacionalidad o la residencia, es obligatorio proporcionar una dirección de recepción en Singapur, a la que se enviará toda la correspondencia.  |
| <b>Tailandia</b>                | Cualquier persona física o jurídica puede presentar una solicitud. El solicitante deberá   |



|                |  |
|----------------|--|
|                | contratar los servicios de un agente de patentes cualificado ante el Departamento de la Propiedad Intelectual (DPI) de Tailandia en caso de no disponer de domicilio/oficina en Tailandia o en caso de no realizar operaciones empresariales reales en Tailandia.  |
| <b>Vietnam</b> | Pueden registrar patentes las personas que hayan creado inventos con su propio trabajo y por su propia cuenta. Además, cualquier persona que haya suministrado fondos y materiales que hayan facilitado la invención al creador también puede registrar una patente, incluyendo a los empleadores o en caso de que se haya encargado trabajo (salvo que se haya acordado lo contrario entre las dos partes). |

## 5. Tramitación de patentes y fecha de prioridad

La tramitación de una patente abarca todo el proceso, desde la presentación de la solicitud de patente a la concesión de la misma, así como a la emisión de un certificado. Es frecuente que, en los países miembros de la ASEAN, ello implique una comunicación con los examinadores de patentes y el suministro de información/pruebas de las patentes concedidas en países con sistemas de PI más sofisticados. También puede ser necesario modificar las especificaciones de la patente para que se correspondan con la especificación aprobada bajo cualquiera de estas concesiones extranjeras. El precio correspondiente puede variar entre los 1.200 euros y los 3.500 euros. Es fundamental evaluar la capacidad de sus asesores hablando con ellos directamente. Sin embargo, si ya ha dado órdenes a su abogado en su país de residencia para que envíe el trabajo a sus colegas habituales en el país, esto deja de ser un problema.

### Fecha de prioridad

En caso de solicitar una protección de patente para la misma invención en varios países, deberá tenerse siempre en cuenta el **principio de prioridad**. Según este principio, no es obligatorio presentar una solicitud en varios países a la vez. La fecha de la primera presentación de una solicitud de patente en un país que es signatario del **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial** se considerará la **fecha de prioridad**. Esta fecha es importante para determinar la novedad de la invención. Al solicitar la protección para la misma invención en otros países miembros del Convenio de París, en los doce meses inmediatamente posteriores a la fecha de prioridad, se considerará que la fecha de presentación de la primera solicitud tiene prioridad sobre otras solicitudes presentadas posteriormente a esa fecha. En otras palabras, las solicitudes posteriores se consideran presentadas el mismo día que la primera solicitud. Si otra persona tiene la misma idea y la divulga después de la fecha de prioridad, la novedad de la invención estará protegida. Por otro lado, si la idea se divulga antes de la fecha de prioridad, es posible que la invención no sea patentable.

**El siguiente ejemplo es una ilustración muy útil de la aplicación del derecho de prioridad en la práctica:**

*Un inventor presenta una patente en Singapur el 1 de febrero de 2005. A partir de esa fecha, decide solicitar la protección de patente en Malasia, Indonesia y China. Solicita protección en estos países el 1 de junio de 2005. Sin embargo, se advierte que hubo una revelación de un competidor de la misma invención en Malasia, el 1 de marzo de 2005. A pesar de ello, la solicitud de protección de patente por parte del inventor en Malasia, Indonesia y China sigue estando segura, ya que podrá reclamar prioridad al país donde se presentó por primera vez la solicitud; es decir, en Singapur el 1 de febrero de 2005, antes de la divulgación del competidor.*

- ✓ 1 de febrero de 2005: primera presentación en Singapur = fecha de prioridad
- ✓ 1 de marzo de 2005: divulgación de la invención
- ✓ 1 de junio de 2005: presentación en Malasia, Indonesia y China

*Las solicitudes presentadas en Malasia, Indonesia y China aún están protegidas, a pesar de que la invención se dio a conocer antes de su presentación en estos países.*

**En el marco del Convenio de París, las solicitudes en el extranjero deben ser presentadas en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de prioridad.** En total, hay 175 partes contratantes en el Convenio de París. De los 10 países miembros de la ASEAN, **sólo Myanmar no es un estado contratante del Convenio** a fecha de enero de 2014. Para obtener más información sobre el [Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial](#), visite el sitio web oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) <http://www.wipo.int>.

#### **6. La aceleración del proceso: El Tratado de Cooperación de Patentes (TCP), el Patent Prosecution Highway (PPH) y el Programa de Cooperación del Examen de Patentes de la ASEAN (ASPEC)**

**El Tratado de Cooperación de Patentes (TCP)** es un tratado internacional gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y tiene 148 partes contratantes. Desde junio de 2014, Camboya y Myanmar son los únicos países miembros de la ASEAN que no son estados contratantes del TCP. El TCP permite solicitar una protección de patente para una invención de forma simultánea en varios países mediante la presentación de una única solicitud de patente "internacional", en lugar de presentar varias solicitudes nacionales por separado. La concesión de patentes sigue bajo control nacional pero el TCP permite, esencialmente, a los inventores aplazar las solicitudes nacionales en los países extranjeros hasta el final del trigésimo mes a partir de la fecha de prioridad. La vía del TCP permite disponer de un periodo de "espera" antes de que el solicitante decida en qué países requiere una patente. Existen ventajas y desventajas que deben ser consideradas cuando se utiliza el sistema del TCP para la presentación de solicitudes de patente extranjeras individuales.

## **Ventajas de la vía del TCP**

- (i) Solicitud TCP individual en inglés en lugar de presentar una serie de solicitudes nacionales.
- (ii) Hasta 18 meses adicionales si busca protección en el extranjero para lo siguiente: (a) más tiempo para evaluar el caso de negocio de su invento y si aún desea invertir en el invento, (b) más tiempo para seleccionar los países en los que desea obtener una protección de patente, (c) recepción de una búsqueda y opinión por parte de un examinador del TCP que ofrece una indicación de si la invención puede ser patentable y el ámbito de extensión de la protección que puede permitirse, (d) más tiempo para preparar las traducciones necesarias y (e) aplazar el pago de cualquier tasa nacional correspondiente.
- (iii) El informe internacional de búsqueda y la opinión escrita preparada por la Autoridad de Búsqueda Internacional (ISA, por sus siglas en inglés) contiene información importante sobre la posible patentabilidad de la invención.
- (iv) Retrasa los costes principales asociados con la internacionalización de una solicitud de patente.

## **Desventajas**

- (i) El coste total relacionado con la obtención de los derechos de patente en determinados países es más elevado.
- (ii) El tiempo total para la obtención de los derechos de patente en determinados países es más prolongado.

*Se recomienda solicitar asesoramiento adicional a través de su abogado de patentes para determinar si el TCP es lo que más le conviene. Para obtener más información sobre el PCT, visite el sitio Web de la OMPI en <http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm>*

**El Patent Prosecution Highway (PPH)** es una iniciativa entre determinadas oficinas de la propiedad intelectual que proporciona un medio para acelerar significativamente el examen de una solicitud de patente en una oficina de propiedad intelectual en la que el trabajo de examen ya se ha llevado a cabo en otra oficina de la propiedad intelectual. En otras palabras, el PPH permite que una solicitud cuyas reivindicaciones hayan sido determinadas como patentables en la oficina de la primera presentación se someta a un examen acelerado en la oficina de la segunda presentación con un procedimiento simple, previa petición de un solicitante y en base a los bilaterales entre las oficinas. También permite el intercambio de información entre las oficinas de propiedad intelectual involucradas. Dicho [Programa piloto de PPH](#) ha sido presentado recientemente entre la **Oficina de la Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS)** y las oficinas de PI de Estados Unidos, Japón, Corea, China y Méjico. El PPH permite utilizar los resultados de búsqueda y examen de la IPOS como obra de referencia en cualquier oficina asociada a PPH IPOS y viceversa. Para poder optar, deberá disponer de una solicitud de patente correspondiente para la

misma invención que se haya presentado en las oficinas de la IPOS o de socios de PPH. Para obtener más información sobre el PPH y sus beneficios, visite [www.ipos.gov.sg](http://www.ipos.gov.sg).

**El Programa de Cooperación del Examen de Patentes de ASEAN (ASPEC)** es un programa de división regional del trabajo de patentes que involucra a 9 de las 10 oficinas de PI de los países miembros de la ASEAN (Myanmar aún no participa). Los objetivos del ASPEC son reducir la complejidad, lograr un ahorro de tiempo y mejorar la calidad de la búsqueda y el examen. La referencia a un examen ya realizado en una oficina de PI ayudará al examinador de la otra oficina de PI a tener una mejor comprensión de la reivindicación de la invención, reducirá la búsqueda y permitirá desarrollar una estrategia de examen más exhaustiva. Una solicitud de patente en Malasia, por ejemplo, podrá aprovecharse de un proceso más ágil en la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, con lo que la concesión de una protección de patente será más rápida. El ASPEC es gratuito y se lleva a cabo en inglés en todas las oficinas de PI de la ASEAN (salvo Myanmar). Para obtener más información sobre el ASPEC, visite el [Portal de PI de la ASEAN](#) o los sitios Web de las Oficinas de PI de la región de la ASEAN.

## **7. ¿En qué consiste una patente?**

El **documento de especificación de patente** describe y define la invención y contiene una sección descriptiva y una sección de reivindicaciones. La descripción discute el estado de la técnica y describe los problemas resueltos por la invención, así como la aplicación práctica de la misma. La parte más importante de la especificación es la sección de reivindicaciones, que define el límite del monopolio del titular de la patente y distingue la invención de la técnica anterior.

Las especificaciones de patente son elaboradas por los abogados de patentes, que han recibido formación especializada con dicho propósito y están cualificados para trabajar en una o más jurisdicciones. Los abogados de patentes poseen distintos antecedentes técnicos que van desde la ingeniería electrónica o mecánica hasta la biotecnología. Se requiere una formación específica y años de experiencia práctica con el fin de poder redactar una especificación de patente correcta (en particular, con respecto a las reivindicaciones) que pueda soportar una demanda de patentabilidad y dar una protección adecuada frente las variantes de la idea que hay detrás de la patente.

Normalmente, y debido a que los países miembros de la ASEAN no tienen una lengua oficial común, la especificación de patente deberá redactarse en el idioma nacional del país correspondiente. Las solicitudes procedentes del extranjero deberán ser traducidas al idioma local correspondiente, salvo en Brunei, Camboya, Malasia, Filipinas y Singapur, que aceptan especificaciones en inglés (véase la tabla anterior sobre las tasas de presentación y los idiomas requeridos).

A menudo, no es posible corregir la especificación una vez concedida la patente, incluso aunque sea para corregir un error de traducción. Es, por lo tanto, crucial obtener una traducción fidedigna, especialmente de la parte más importante de la especificación, las reivindicaciones, que define el límite de protección de la invención.

#### **(i) La importancia de la traducción**

Cuando las solicitudes se tramitan en los idiomas locales de los países miembros de la ASEAN, la precisión de la traducción es extremadamente importante. Una traducción inexacta puede ocasionar la invalidación de una patente, así como dificultar su aplicación en el futuro. Este puede ser el caso incluso cuando ya se ha concedido la patente. No es poco habitual que los propietarios de una patente descubran posteriormente que su invención, tal como se define por la traducción local, se desvía de la solicitud de patente original como resultado de una mala traducción. Es fundamental que la **traducción no desvirtúe** la patente y se recomienda, por lo tanto, buscar un servicio profesional de corrección para los documentos.

### **8. Aplicación**

Las marcas como "Patente núm. 12345" que figuran en los productos están destinadas a notificar al público que dichos productos están protegidos por una patente. Si una persona opta por infringir una patente, a pesar de conocer su existencia, será responsable por daños y perjuicios. El infractor que no tenga conocimiento alguno sobre la existencia de una patente, o motivos razonables para creer que exista, no será responsable por daños y perjuicios. Este es el motivo por el que las notificaciones de patente se publican en los periódicos. El propietario de la patente puede demandar a los vendedores, distribuidores y fabricantes de productos protegidos por la patente. Si los propietarios de una patente tienen éxito en un litigio, el tribunal puede ordenar lo siguiente:

- (i) Un mandamiento que prohíba al acusado infringir la patente;
- (ii) Obligar al acusado a pagar daños y perjuicios al propietario de la patente o pagar los beneficios obtenidos por el infractor y
- (iii) La entrega del material infractor restante.

Si el titular de la patente es capaz de demostrar que existe una cierta base sobre la que su patente ha sido incumplida, y que los daños no serán un remedio suficiente antes del juicio, el tribunal puede conceder una medida cautelar urgente, incluso antes de presentar su decisión final. Este es un medio muy eficaz para hacer frente a los infractores.

En **Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam**, la infracción de patente da lugar a responsabilidad penal. En estos países, los propietarios de patentes pueden solicitar un procedimiento policial en lugar de un procedimiento cautelar temporal para poner fin de inmediato a la infracción.

La infracción de patente es un delito en los países mencionados anteriormente y concede al propietario de una patente el derecho a reclamar daños y perjuicios y solicitar medidas cautelares en una demanda civil. Una demanda penal puede ser efectiva debido a la amenaza de encarcelamiento que supone para el infractor. Sin embargo, cabe señalar que la propia demanda puede ser ejercida por la fiscalía pública, en lugar de por un abogado de su elección. En tales casos, existe el riesgo de que el fiscal no posea los conocimientos suficientes en derecho de patentes para poder pronunciarse de una forma efectiva sobre el caso.

## **9. Estudios de caso**

### **(i) Estudio de caso 1: compañía procesadora de alimentos en la región de la ASEAN**

#### **Antecedentes**

Un empresario belga estableció una empresa de procesamiento de alimentos locales denominada "Belsa Food" en Indonesia. Uno de los gerentes de planta desarrolló una innovación en el proceso de limpieza de materia prima existente. El empresario belga, creyendo que Belsa Food podría comercializar este proceso mediante la fabricación de equipos con esta innovación, ofreció un esquema de reparto de beneficios y puso en contacto a su gerente de planta con un abogado para discutir los acuerdos contractuales futuros, ya que el acuerdo de empleo actual no decía nada sobre la titularidad de las invenciones en la propiedad intelectual.

Mientras tanto y en secreto, el gerente de planta había encargado a un abogado especializado en patentes la solicitud de una patente a su nombre. La patente fue redactada por un abogado local en indonesia.

En cuanto el empresario belga descubrió la solicitud de patente, reclamó al gerente de planta que entregase la solicitud de patente a Belsa Food. El gerente de planta se negó.

#### **Acciones emprendidas**

Acciones ante los Tribunales para garantizar el derecho a solicitar una patente. Pasados doce meses, el gerente de planta ya no disponía de los fondos necesarios para presentar una solicitud en el extranjero y dentro del plazo de prioridad. El derecho a presentar una solicitud en el extranjero se perdió al prolongarse la disputa.

#### **El resultado**

Finalmente, el tribunal declaró que Belsa Food tenía un derecho legítimo a la solicitud de patente. El empresario belga dio instrucciones a su propio abogado para revisar la solicitud de patente. El abogado se dio cuenta

rápidamente de que la especificación de la invención había sido mal redactada. Existía el riesgo de que un tercero pudiera sacar partido de la patente para obtener el mismo resultado que había detrás de la innovación. En otras palabras, la especificación se redactó de una forma demasiado concreta para poder proteger eficazmente el concepto innovador y las normas para la enmienda no podían ayudar a mejorar la especificación.

El empresario belga también fue informado de que Belsa Food ya no tenía derecho a solicitar la protección de patente en el extranjero. La concesión de la patente a nivel local también llevaría mucho tiempo, ya que los examinadores no suelen examinar las patentes de forma independiente, sino que confían en las concesiones de patentes extranjeras con el fin de otorgar las solicitudes locales correspondientes.

Mientras tanto, el gerente de planta encontró un inversor para una versión mejorada de la innovación anterior. Su nuevo inversor le aconsejó preparar la descripción de la patente en inglés para poder presentarla a nivel internacional.

Belsa Food ya no disponía de los recursos necesarios para aprovechar la oportunidad de negocio que suponía la innovación.

#### **Lecciones Aprendidas en PI**

- ✓ Especifique la titularidad de los derechos de propiedad intelectual en los contratos de trabajo.
- ✓ Es importante contratar los servicios de un abogado especializado en patentes capacitado y con experiencia; el estándar puede variar considerablemente, incluso entre los que han superado las pruebas profesionales a nivel local.
- ✓ Considere debidamente la presentación en el extranjero cuando redacte una especificación de patente.
- ✓ Puede retrasar el plazo de solicitud otros treinta meses a través del TCP. Esto le permitirá evaluar la viabilidad comercial de la invención y las posibilidades de mercado antes de gastar dinero para presentar una solicitud a nivel local, lo que también puede suponer un coste significativo en gastos de traducción al idioma local

#### **(ii) Estudio de caso 2: fabricante farmacéutico británico en Malasia**

##### **Antecedentes**

Un fabricante farmacéutico británico, líder de mercado en la producción de un medicamento contra el cáncer, ha estado exportando a todos los principales países desarrollados durante los últimos 20 años y también, más recientemente, a los países en vías de desarrollo, especialmente en el sudeste asiático.

El ingrediente activo del fármaco fue patentado, pero la patente original caducó hace 3 años. Sin embargo, un nuevo proceso mejorado para fabricar el fármaco fue patentado hace 10 años, y esta patente está todavía en vigor en varios países, incluyendo Singapur, Malasia e Indonesia.

Hace dos años, el fabricante descubrió que un fabricante de genéricos con sede en Vietnam estaba fabricando y exportando el fármaco contra el cáncer a Malasia y lo estaba vendiendo en esos países por la mitad de lo que costaba el suyo. El efecto sobre las ventas estaba siendo muy negativo.

### **Acciones emprendidas**

El fabricante británico fue informado de que las patentes son derechos nacionales y, por lo tanto, solo podrían emprenderse acciones legales en los países donde existía una patente.

Se infringe la patente de un producto cuando un tercero fabrica, importa, vende, ofrece vender, almacena o utiliza el producto sin el permiso del propietario de la patente. Se infringe la patente de un proceso cuando un tercero utiliza el proceso sin la autorización del propietario de la patente, y también cuando un tercero fabrica, importa, vende, ofrece vender, almacena o utiliza el producto directamente obtenido de ese proceso.

Se aconsejó al fabricante británico que debía ponerse en contacto con un experto local para determinar los pasos exactos que había seguido el fabricante de genéricos.

### **El resultado**

No fue posible tomar medidas contra el fabricante de genéricos por infracción de la patente del producto, ya que no se había presentado patentes alguna en ninguno de los países miembros de la ASEAN (es posible que hubieran tenido un plazo mayor que en los países desarrollados debido a las diferencias en las legislaciones nacionales).

Además, tampoco fue posible tomar medidas contra el fabricante de genéricos por infracción de la patente de proceso directamente en Vietnam, ya que no se había presentado ninguna solicitud de patente en este país. Debido a que la patente de proceso había sido presentada y publicada muchos años antes, no fue posible ampliar la protección a Vietnam.

Sin embargo, el fabricante de genéricos importaba el fármaco a Malasia. El experto local determinó que todas menos una de las fases del proceso utilizado por el fabricante de genéricos eran idénticas a la definida por las reivindicaciones de la patente.



En el caso no idéntico, la reivindicación especificaba que 'debía utilizarse alcohol alifático que contuviera de 1 a 3 átomos de carbono como disolvente', mientras que el fabricante de genéricos utilizaba acetonitrilo para el mismo efecto. Al revisar la patente, los tribunales de Malasia determinaron que, a pesar de que las reivindicaciones deberían interpretarse en sentido amplio (es decir, según 'lo que el titular de la patente deseaba expresar', y no según 'lo expresado literalmente'), el significado de 'alcohol alifático que contiene de 1 a 3 átomos de carbono' era muy claro (es decir, metanol, etanol y propan-1-ol) y, de hecho, se hicieron muy pocas referencias al etanol en los ejemplos. Como tal, el tribunal sostuvo que el uso de acetonitrilo en lugar de alcohol no infringía la patente y, que por lo tanto, no se fabricaba mediante el mismo proceso. En consecuencia, la patente no se infringió.

La pérdida en ventas se estimó en 30.000 euros. Sin embargo, el coste del litigio alcanzó los 50.000 euros.

### **Lecciones Aprendidas en PI**

- ✓ Presente sus solicitudes de patente en los mercados potenciales futuros del sudeste asiático.
- ✓ Las patentes de proceso suelen ser más difíciles de aplicar que las patentes de producto.
- ✓ Malasia es uno de los pocos países del sudeste asiático con un tribunal especializado en PI: las sentencias pueden no ser consistentes con las de otros países
- ✓ El coste del litigio puede ser alto (tanto a nivel económico como a nivel de tiempo de gestión) y puede superar el coste en pérdida de negocio, por lo que llegar a un acuerdo resulta, a menudo, más rentable

### **10. Aprendizajes clave**

- ✓ A pesar de que la protección de sus derechos puede resultar compleja, solicitar las patentes pertinentes antes de usar su producto en el mercado del sudeste asiático le ahorrará mucho tiempo y dinero a largo plazo.
- ✓ Adapte su estrategia de protección de PI a las necesidades específicas de su empresa; la prevención y una supervisión eficaz son componentes clave y deben ser totalmente evaluados.
- ✓ La presentación simultánea de una patente común/modelo de utilidad y una patente proporciona una manera más rápida de asegurar su PI: las patentes comunes/modelos de utilidad que las entidades extranjeras suelen ignorar, pueden ser una herramienta poderosa cuando se utilizan con eficacia, a menudo en combinación con una patente.
- ✓ Realice ejercicios de diligencia debida en PI de forma habitual para evaluar la fortaleza de su cartera de tecnología y patentes y mantenga una ventaja sobre sus competidores en el mismo espacio.

## 11. Enlaces útiles

### Recursos del Helpdesk

1. Servicio de consultas confidenciales del Helpdesk: [question@asean-iprhelpdesk.eu](mailto:question@asean-iprhelpdesk.eu)
2. Hojas de datos de los países PI del Helpdesk: <http://www.asean-iprhelpdesk.eu/?q=en/country-factsheets>
3. Estudios de Caso del Helpdesk <http://www.asean-iprhelpdesk.eu/?q=en/case-studies>
4. Preguntas más frecuentes del Helpdesk: <http://www.asean-iprhelpdesk.eu/?q=en/faqs>

### Recursos externos

1. Tratado de Cooperación en materia de Patentes: <http://www.wipo.int/pct/en/>
2. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:  
[http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html)
3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): <http://www.wipo.int/portal/en/index.html>
4. Oficina Europea de Patentes: <http://www.epo.org/>
5. Portal PI de la ASEAN: <http://www.aseanip.org>

## 12. Glosario

**\*Novedad:** Para que una invención sea nueva, no se debe haber hecha pública, es decir, divulgada previamente al público. En los países con un requisito de novedad absoluta, cualquier divulgación habilitante, en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, podría destruir la novedad de una invención. El tipo de divulgación puede diferir según el país, lo cual puede destruir la novedad. En Singapur, por ejemplo, cualquier forma de divulgación habilitante, ya sea en material impreso, de forma verbal o por otro medio podría, potencialmente, destruir la novedad.

**\*No obviedad:** No solo debe tratarse de una idea nueva, sino que también debe ser ingeniosa. Si una idea resulta un paso evidente a partir de lo que ya es conocido, no se considerará una invención patentable. Las mejoras introducidas en taller no se consideran invenciones. Una idea puede ser nueva cuando contiene una característica que no se encuentra en ningún otro producto de la misma naturaleza. Así se cumple la primera condición de novedad. A continuación, es necesario preguntarse si el desarrollo es evidente. La obviedad de una idea solo se puede considerar desde el punto de vista de una persona con habilidades normales en el campo pertinente.



El ASEAN IPR SME Helpdesk proporciona asesoramiento confidencial, gratuito y centrado en las empresas en relación con los DPI en ASEAN para las pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas.

- **Servicio de consulta del Helpdesk:**

Las PYME o sus intermediarios pueden plantear consultas sobre DPI directamente al Helpdesk por teléfono, correo electrónico ([question@asean-iprhelpdesk.eu](mailto:question@asean-iprhelpdesk.eu)) o de manera presencial, y serán atendidas por un equipo de expertos que ofrecerán asesoramiento gratuito y confidencial de primera línea.

- **Formación:**

El Helpdesk ofrece sesiones de formación sobre la protección y defensa de la PI en ASEAN y el cumplimiento en Europa y ASEAN, adaptadas a las necesidades de las PYMEs.

- **Materiales:**

Las guías de orientación empresarial y los materiales de formación sobre DPI del Helpdesk se pueden descargar desde el portal en línea.

- **Servicios en línea:**

El portal multilingüe en línea permite a las PYME de la UE acceder fácilmente a toda la información y los servicios del Helpdesk, tales como las guías, los módulos de formación telemática, la información sobre eventos y los seminarios online en tiempo real.

**Proyecto promovido por:** Soluciones de desarrollo, la Cámara de Comercio de Empresas Europeas en Indonesia (EuroCham) y la Red Mundial de Organizaciones Empresariales Europeas (EBO, por sus siglas en inglés).

Una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea

*Aviso legal:*

*El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la posición u opinión de la Comisión Europea. Los servicios del ASEAN IPR SME Helpdesk no son de naturaleza jurídica o de estudio y no se acepta responsabilidad alguna por los resultados de las acciones emprendidas en base a sus servicios. Antes de emprender acciones específicas en materia de protección de derechos de propiedad intelectual o su aplicación, se recomienda a todos los clientes buscar asesoramiento independiente.*

*Guía desarrollada en colaboración con Marks & Clerk Singapur LLP  
Última actualización, junio 2014*