

## CUESTION 175

### EL ROL DE LOS EQUIVALENTES Y LA HISTORIA DE LA PROSECUCIÓN EN LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN EN LAS PATENTES

**1. ¿Si su país tiene una doctrina de “equivalentes,” qué es y cómo son evaluados los equivalentes? ¿Está dicha doctrina prevista en la ley o se encuentra determinada por la jurisprudencia?**

En nuestro país, no existe norma legislativa ni antecedente jurisprudencial conocido en materia de doctrina de equivalentes.

**2. ¿Puede el alcance de la protección de una patente cambiar con el tiempo, o está fijada por una fecha determinada? Si está fijada, ¿por qué fecha (ej. prioridad, fecha de solicitud o fecha en que se alega la violación)?**

No. En nuestro sistema legal, el alcance de la protección de la patente está dado por las reivindicaciones, no viéndose alterado por el transcurso del tiempo y quedando determinado por la fecha de la solicitud.

**3. ¿Juega la historia de la prosecución un rol en la determinación del alcance de la protección de una patente? En caso afirmativo, ¿cómo funciona? En particular:**

Sí, podría tener implicancia.

**a) ¿Existe un “file wrapper estoppel” , y en caso afirmativo, en qué circunstancias surge?**

En el derecho de patentes no está prevista la aplicación del concepto del *file wrapper estoppel*.

Sin embargo, por la teoría del acto propio prevista en la legislación del derecho civil, podría interpretarse que toda manifestación realizada durante el procesamiento de la solicitud podría tener implicancia ulterior en determinar el alcance de la protección de la patente.

**b) ¿Existe diferencia entre acciones formales (ej. Oposiciones) e informales (discusiones con los examinadores) en la oficina de patentes?**

No. En nuestro procedimiento sólo existen actuaciones formales. Cualquier discusión informal u oral que el solicitante o su representante tuviere con los examinadores, no tiene relevancia jurídica alguna.

**c) ¿Existe diferencia entre las acciones adoptadas por la oficina de patentes y las adoptadas por terceros?**

No, siempre y cuando las actuaciones en cuestión hayan quedado firmes.

**4. ¿Existe alguna manera en que el alcance de las reivindicaciones sea limitado fuera de la prosecución, ej: por estoppel o admisiones?**

Sí, el alcance de las reivindicaciones puede ser limitado, inclusive con posterioridad a la concesión de la patente, por intermedio del propietario de la misma.

**5. ¿Tienen sugerencias para la armonización en esta área?**

a) En nuestra opinión, sería deseable insertar y armonizar legislativamente la doctrina de los “equivalentes” en el área de patentes, no sólo a nivel nacional sino a nivel regional. Precisamente, en nuestra zona esta figura ha tenido un tratamiento muy heterogéneo.

b) A su vez, actualmente el “*estoppel*”, como principio general del derecho, es de gran aceptación a nivel universal, y por ende su aplicación en cuestiones de procesamiento y observancia de patentes, nos parece muy apropiada, más aún dado que tal principio es el justo contrapeso de la doctrina de equivalentes. Consecuentemente, apoyamos igualmente una armonización legislativa sobre el tema.