

Dirección Estratégica y Creación de Empresas de Base Tecnológica

Tema 3. Propiedad industrial



Ana María Serrano Bedia
Gema García Piqueres
Marta Pérez Pérez

Departamento de Administración de Empresas

Este tema se publica bajo Licencia:

[Creative Commons BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Programa

1. Introducción a la propiedad industrial.

2. Figuras de protección.

3. Las patentes.

- Características.
- Solicitantes.
- Proceso de solicitud.
- Documentación.

1. Introducción

Propiedad industrial:

- Comprende una serie de derechos especiales dentro del Derecho Civil y Comercial, encuadrados dentro del Derecho de la Competencia, sobre:
 - Invenciones industriales.
 - Dibujos y modelos industriales.
 - Signos distintivos.
 - Represión de la competencia desleal.
- Las normas del Derecho Civil y Comercial se aplican salvo disposición en contrario o en lo que no esté regulado por el Derecho de Propiedad Industrial.

Intellectual property:

- Más general y engloba a la **propiedad industrial** y a la **propiedad intelectual** (derechos de autor y relacionados).

1. Modalidades propiedad industrial/intelectual

Modalidad	¿Qué protege?	¿Cómo se consigue?
Patentes y Modelos de Utilidad	Nuevas invenciones.	Registro.
Diseños registrados	Nuevas invenciones.	Registro.
Marcas	Identificación distintiva de productos o servicios.	Uso y/o registro.
Derechos de autor	Creaciones artísticas, literarias y científicas.	Son automáticos.
Obtenciones vegetales	Nuevas variedades.	Registro.
Secreto industrial	Información valiosa no conocida externamente.	Actuaciones propias para mantener el secreto. No confiere derechos exclusivos.

Algunos derechos de la propiedad intelectual e industrial presentes en un teléfono móvil

Marcas:

- Fabricado por “Nokia”.
- Producto “NOKIA 3310”.
- ...

Patentes:

- Compuestos químicos...
- Métodos de proceso de datos.
- Circuitos semiconductores.
- ...

Derechos de autor:

- Código software.
- Manual de instrucciones.
- Tonos de llamada.
- ...



© Nokia

Secretos comerciales: ?

Diseños (algunos de ellos registrados):

- Forma del teléfono en su conjunto.
- Diseño de las teclas (forma oval).
- ...

Importancia de la propiedad intelectual e industrial

- **Activo empresarial esencial** en la economía del conocimiento.
- Incrementa la **financiación de proyectos de innovación**:
 - Sin la PI muchos proyectos de innovación no serían rentables porque cualquiera podría copiar sus resultados.
- Protege a las **pequeñas empresas innovadoras**:
 - Graphenea.
 - Das Photonics.
 - ARM Ltd...
- Necesidad de divulgar la Propiedad Industrial y hacerla de **dominio público** bajo determinadas **condiciones controladas**:
 - Linux, Creative Commons...

Importancia de la propiedad intelectual e industrial

- Las colecciones de PI crecen y crecen...
- Sólo en el año 2016* se solicitaron 3.127.900 patentes y 1.553.300 modelos de utilidad.

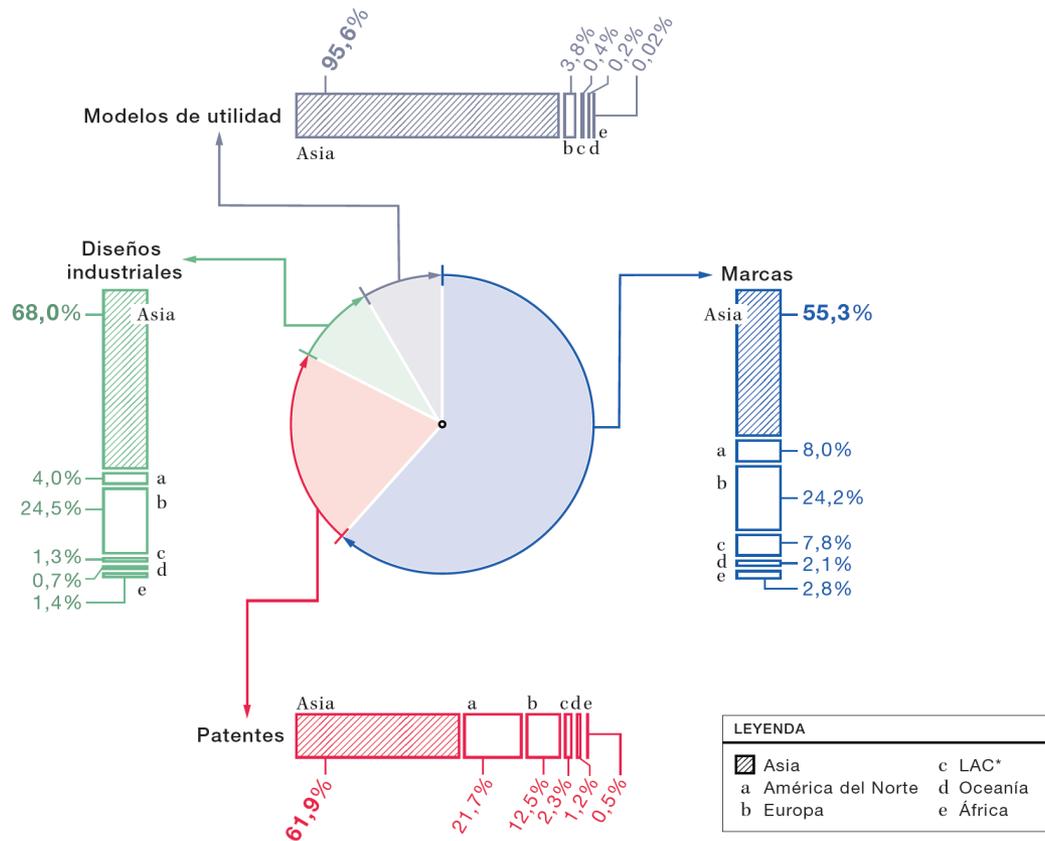
* *Datos Wipo Statistics Database, march 2018.*



Más de 534 solicitudes por hora!!!!

Importancia de la propiedad intelectual e industrial

- La mayoría de las solicitudes de títulos de PI se presentaron en Asia.



Distribución de la actividad de presentación de solicitudes de títulos de PI por región.

* América Latina y el Caribe (LAC).

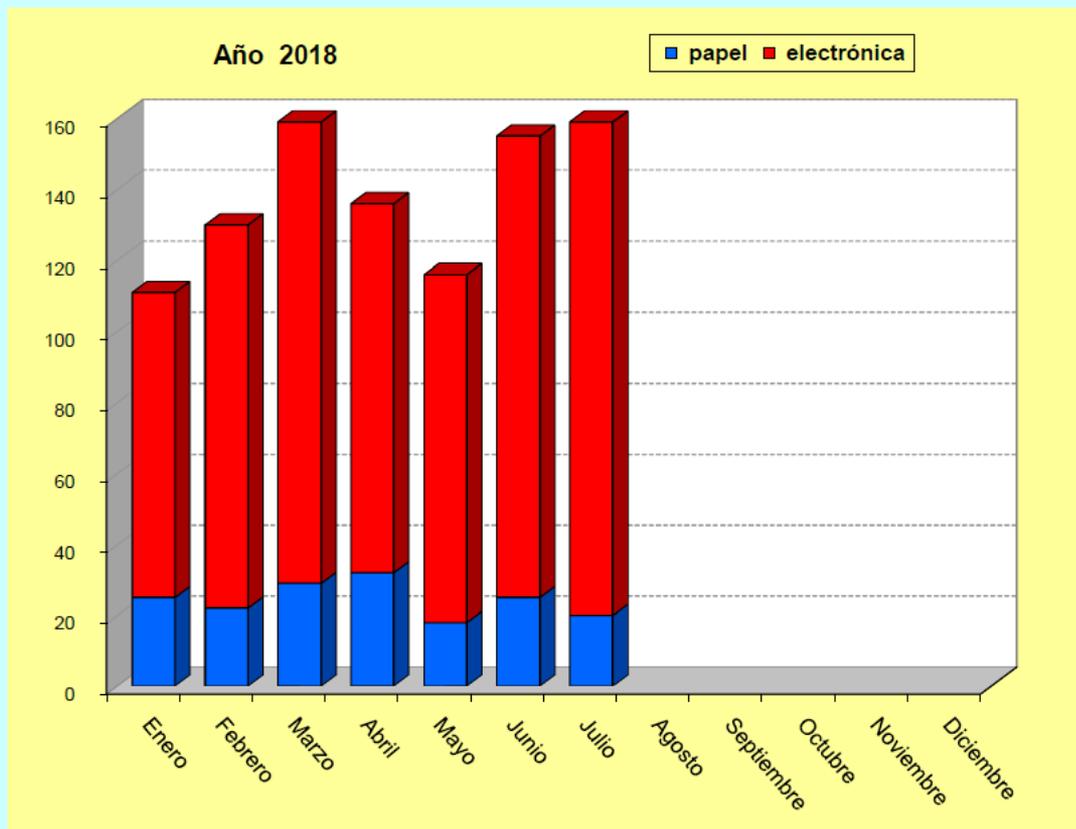
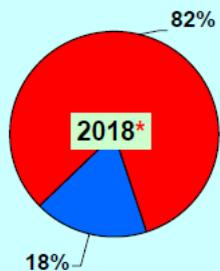
Fuente: Base de datos estadísticos de la OMPI, octubre de 2016.

Importancia de la propiedad intelectual e industrial

SOLICITUDES DE PATENTES NACIONALES POR MESES, 2018

* Son datos provisionales

Meses/Años	2017	2018 *
Enero	175	111
Febrero	240	130
Marzo	688	159
Abril	80	136
Mayo	155	116
Junio	151	155
Julio	156	159
Agosto	80	
Septiembre	130	
Octubre	131	
Noviembre	138	
Diciembre	162	
Total	2.286	966



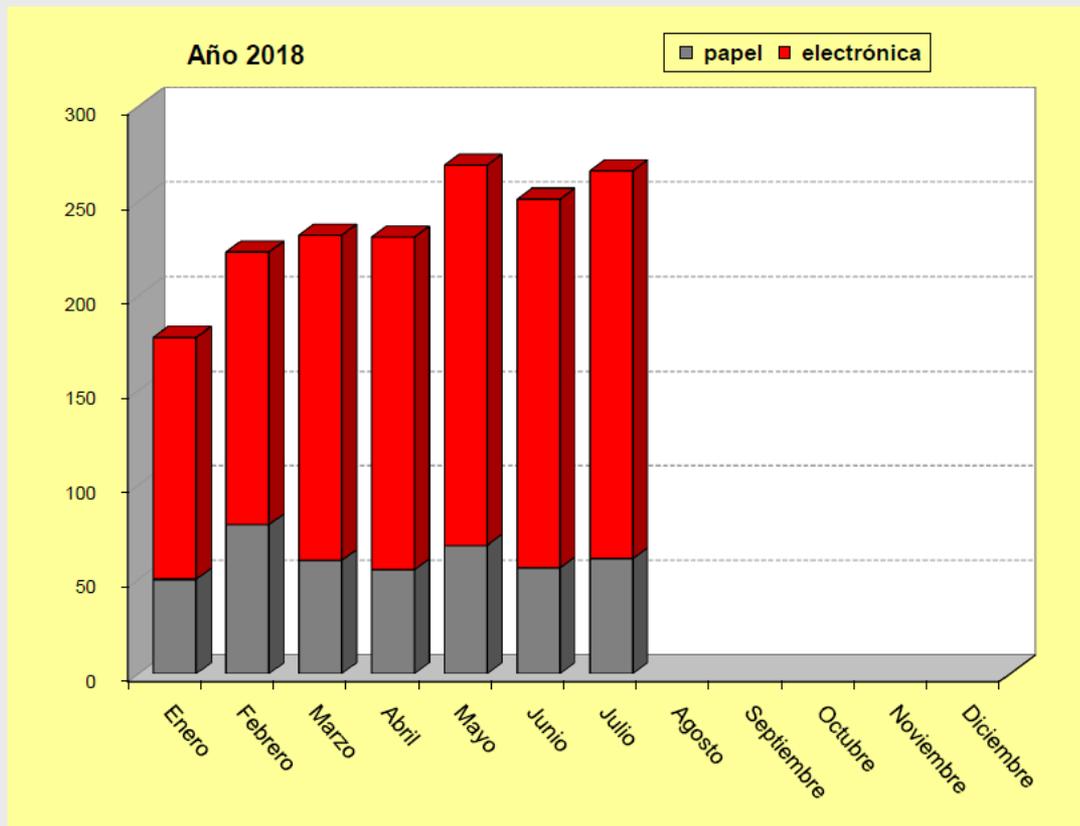
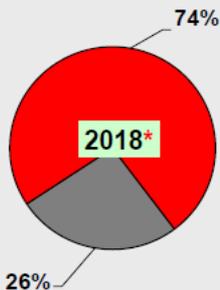
Nota: El 1 de abril de 2017 entró en vigor la Nueva Ley de Patentes de 24/2015

Importancia de la propiedad intelectual e industrial

SOLICITUDES DE MODELOS DE UTILIDAD POR MESES, 2018

* Son datos provisionales

Meses/Años	2017	2018 *
Enero	139	178
Febrero	192	223
Marzo	421	232
Abril	130	231
Mayo	194	269
Junio	215	251
Julio	191	266
Agosto	141	
Septiembre	177	
Octubre	228	
Noviembre	215	
Diciembre	195	
Total	2.438	1.650



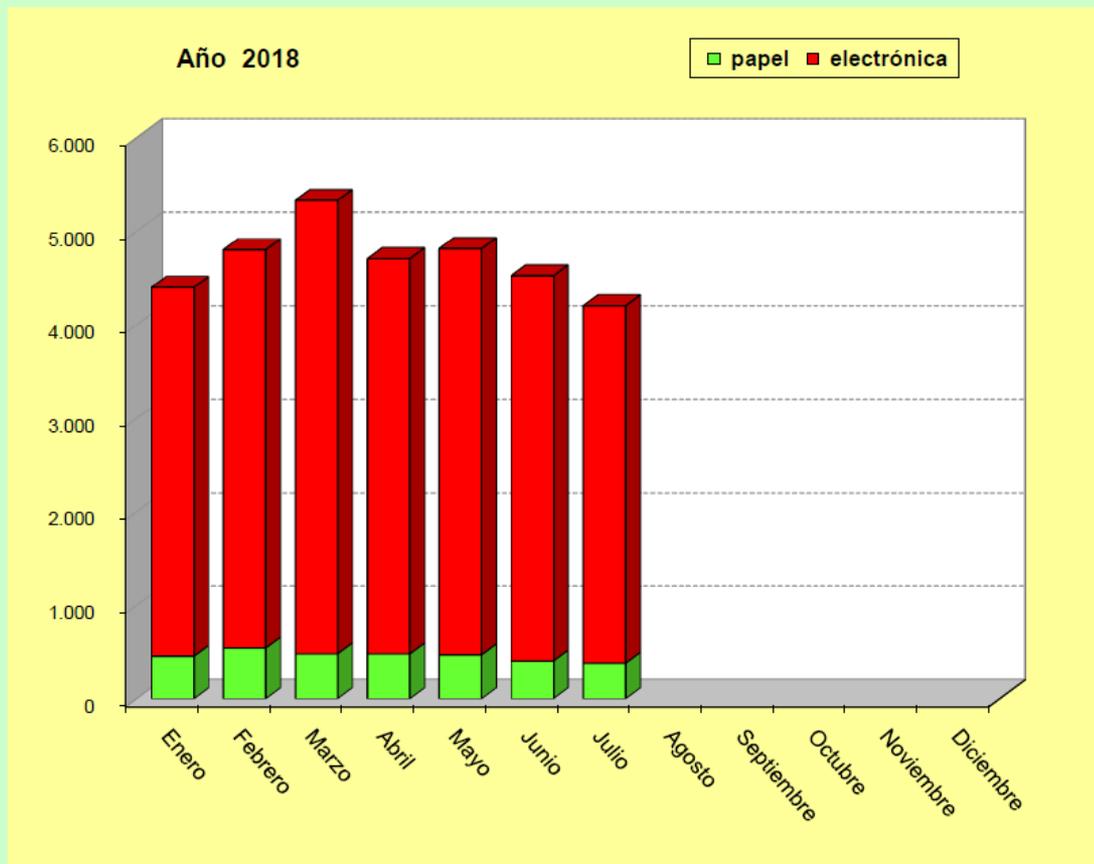
Nota : El 1 de abril de 2017 entró en vigor la Nueva Ley de Patentes de 24/2015

Importancia de la propiedad intelectual e industrial

SOLICITUDES DE MARCAS NACIONALES POR MESES, 2018

* Son datos provisionales

Meses/Años	2017	2018 *
Enero	4.070	4.400
Febrero	4.902	4.802
Marzo	4.718	5.329
Abril	4.718	4.706
Mayo	4.984	4.814
Junio	4.738	4.524
Julio	4.450	4.202
Agosto	2.804	
Septiembre	3.947	
Octubre	4.194	
Noviembre	4.873	
Diciembre	3.643	
Total	52.041	32.777

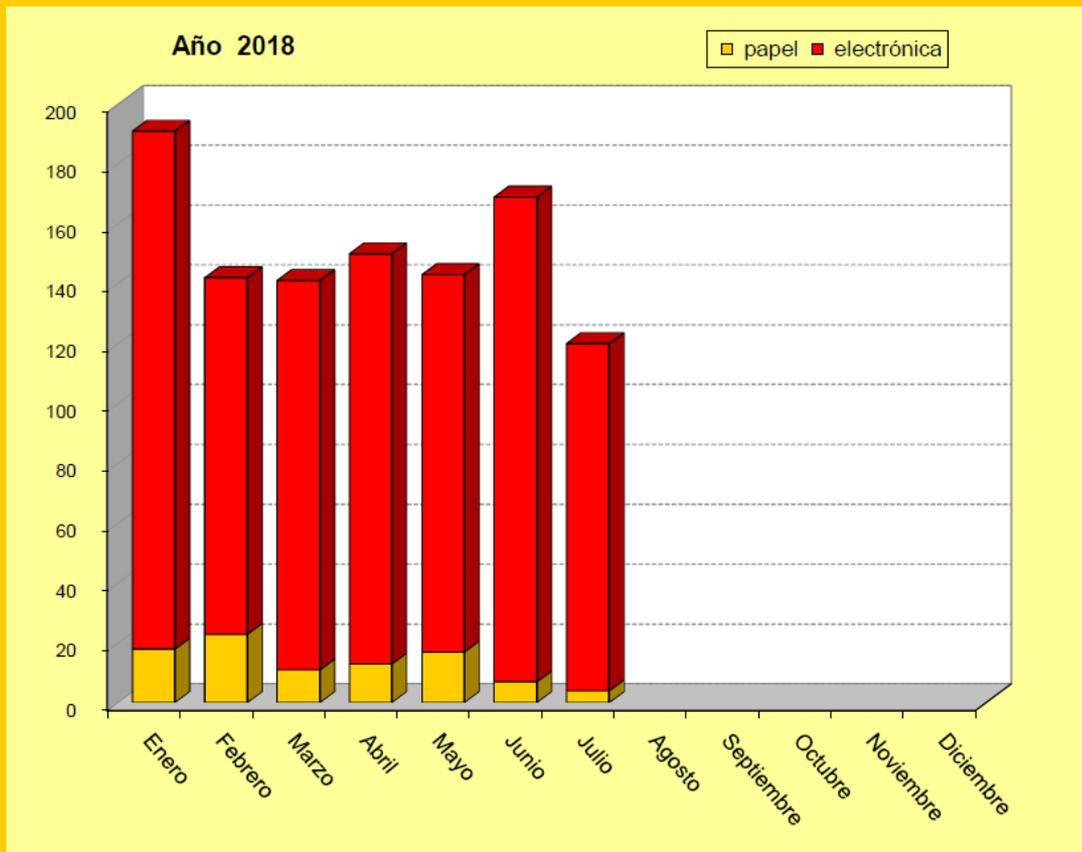
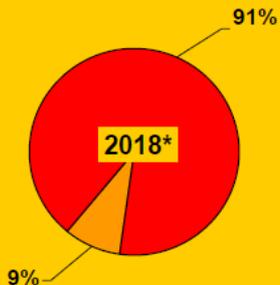


Importancia de la propiedad intelectual e industrial

SOLICITUDES DE DISEÑO INDUSTRIAL POR MESES, 2018

* Son datos provisionales

Meses/Años	2017	2018 *
Enero	171	191
Febrero	162	142
Marzo	120	141
Abril	193	150
Mayo	233	143
Junio	162	169
Julio	193	120
Agosto	101	
Septiembre	133	
Octubre	146	
Noviembre	136	
Diciembre	140	
Total	1.890	1.056



1. Introducción

Derecho de patentes:

- Rama de la propiedad industrial cuyo objeto son las invenciones de **producto** o de **procedimiento**, fruto del ingenio humano, que se sitúan en el campo de la **industria** (cualquier actividad física de carácter técnico).
- Para ser objeto del **Derecho de Patentes** es necesario un carácter **técnico**, se requiere que la invención esté dirigida a resolver un problema técnico.

2. Figuras de protección

LEY 24/2015 de 24 de julio, de Patentes: (Entrada en vigor: 01/04/2017)

- **Principales novedades:**

- Modificación en el sistema de concesión, procedimiento de examen previo.
- Ambito de protección de los modelos de utilidad (título XIII).
- Reducción de tasas para ciertos sectores.
- Régimen de las invenciones laborales (título IV, arts. 18 y 19).
- Licencias obligatorias.
- Certificados complementarios de protección (cláusula bolar).

- **Motivaciones:** menor carga administrativa, mayor seguridad jurídica para los innovadores españoles (obtención rápida de títulos sólidos), incorporar y agrupar normativa en un solo texto jurídico, adaptar la norma al contexto actual.

2. Figuras de protección

En España, Ley de Patentes 24/2015:

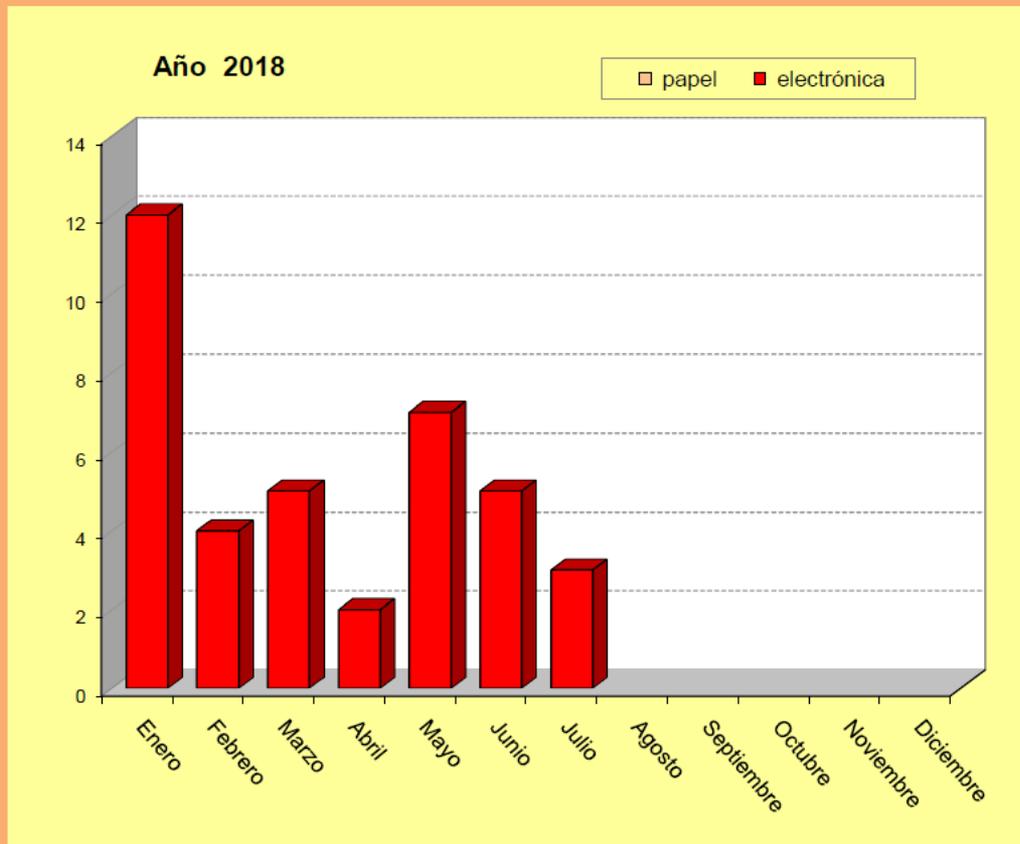
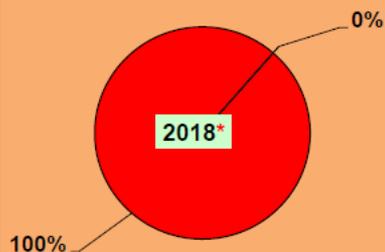
- **Art. 1:** «*Para la protección de las **invenciones industriales** se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de propiedad industrial*»:
 - A. Patentes** de invención (invenciones mayores).
 - B.** Certificados de protección de **modelos de utilidad** (invenciones menores).
 - C. Certificados complementarios** de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios).

2. Figuras de protección

SOLICITUDES DE CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION POR MESES, 2018

* Son datos provisionales

Meses/Años	2017	2018 *
Enero	5	12
Febrero	1	4
Marzo	6	5
Abril	3	2
Mayo	3	7
Junio	6	5
Julio	7	3
Agosto	3	
Septiembre	4	
Octubre	8	
Noviembre	12	
Diciembre	6	
Total	64	38



2. Figuras de protección

En España, Ley de Patentes 24/2015:

- **Art. 4.1:** «*Son **patentables** las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial...».*
- **Art. 52 (1) CPE (Convenio de la Patente Europea, EPC en Inglés):** «*European Patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application which are new and which involve an inventive step».*

2. Figuras de protección

En España, Ley de Patentes 24/2015:

- **Art. 137.1:** «Serán protegibles como **modelos de utilidad** las invenciones **industrialmente aplicables** que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna **ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación**».

2. Figuras de protección

En España, Ley de Patentes 24/2015:

- **Art. 137.2:** «*No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas*».
- Su duración se reduce de 20 a **10 años**, debido a que sólo requieren **novedad relativa o nacional** y un grado de actividad inventiva **menor** que de el de las patentes de invención.

2. Figuras de protección

En España, Ley de Patentes 24/2015:

- **Art. 139. Estado de la técnica:**

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención.
2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el artículo 6.3.

2. Figuras de protección

- **Art. 6.2:** *«El ET está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en **España o en el extranjero** por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio».*
- **Art. 6.3:** *«El contenido de las solicitudes españolas de patentes o de Modelos de Utilidad, de solicitudes de European Patent que designen a España y de solicitudes PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en Español en aquella fecha o lo sean en otra posterior».*

2. Figuras de protección

Diseño industrial:

- *«La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación».*
- Es el aspecto ornamental o estético de un artículo, no funcional.
- Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
- Duración de 5 años, prorrogables hasta 25.

2. Figuras de protección

Requisitos según Ley 20/2003:

- **Novedad:** ningún otro diseño idéntico ha de haber sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad.
- **Carácter singular:** la impresión general que produzca en el usuario informado ha de diferir de la impresión general producida por cualquier otro diseño.
- **Visibilidad:** si el diseño corresponde a un componente de un producto complejo tiene que ser visible durante la utilización normal de éste, además de cumplir los dos requisitos anteriores.

2. Figuras de protección

Signos distintivos: marcas, nombres comerciales (registrables en la OEPM) y rótulos de establecimientos (registrables en ayuntamientos).

- **Marca:** identificación de un producto o servicio en el mercado (sirve para individualizar productos y diferenciarlos de los de los competidores).
- **Nombre comercial:** identificación de una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial.

2. Figuras de protección

¿Qué es una Marca?:

- Es algo complejo, en el que intervienen diversos elementos:
 1. Una parte material o física, tangible (el nombre, registro, imagen gráfica).
 2. Un aspecto inmaterial, intangible (estatus), subjetivo, psicológico y emocional (servicio de atención a clientes, servicio postventa).

2. Figuras de protección

Reforma en el Derecho Europeo de Marcas:

- **Modificación Directiva de Marcas (Directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015)** que afecta tanto a los derechos nacionales como al propio funcionamiento y procedimiento de las Organizaciones Nacionales (OEPM).
Adecuación Estados miembros → Hasta **14 de enero de 2019**.
- **Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015**.
Entrada en vigor → 23 de marzo de 2016.
- **Novedades terminológicas:**
 - La “Marca Comunitaria” cambia de nombre: a **Marca de la Union Europea (marca de la Unión)**.
 - El organismo oficial (OAMI) pasa a llamarse **Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO)**.
 - Los términos «Comunidad», «Comunidad Europea» y «Comunidades Europeas» se sustituyen por **“UNION”**.

2. Figuras de protección

Nuevo concepto de Marca:

- Desaparece el requisito de “representación gráfica”.
- **Art. 4 modif. Reglamento CE 207/2009:** *«Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para»:*
 - A. Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.
 - B. Ser representados en el registro de Marcas de la Unión Europea de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su/s titular/es.

2. Figuras de protección

Clases de Marcas:

- Denominativas.
- Sonoras.
- Gráficas.
- Mixtas.
- Tridimensionales.
- No convencionales.



ZARA



N°5
CHANEL

2. Figuras de protección

Derechos conferidos por el registro de la Marca:

- Monopolio para utilizar la marca en relación con los productos y servicios y en el área geográfica para los cuales tenga registrada la marca.
- Ceder o licenciar la marca.
- Oponerse a que se inscriban signos confundibles con el suyo.
- Solicitar ante los Tribunales la nulidad de otras marcas posteriores confundibles con la suya y cuantas acciones civiles y penales estime oportunas para salvaguardar sus derechos (importar, exportar productos con el signo, utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad, colocar el signo en los productos o su embalaje, etc, (art. 9 modif. Reglamento CE 207/2009).

2. Figuras de protección

Sistema de Registros:

- **Marca Nacional:** Ley de Marcas 17/2001. Registro ante OEPM. Duración de 10 años, renovable indefinidamente.
- **Marca Comunitaria:** reglamento 2015/2424. Registro ante EUIPO (**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea**). Duración de 10 años, renovable indefinidamente.
- **Marca Internacional:** arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Marca base registrada), Protocolo 1989 (solicitud ante oficina Nacional OMPI). Duración de 10 años.



2. Figuras de protección

Represión de la competencia desleal:

- **Actos de competencia desleal (Capítulo II, Ley 3/1991):**
 - Todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.
 - Actos de engaño: la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas y cualquier tipo de práctica que sea susceptible de inducir a error.
 - Todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, prestaciones o establecimiento ajenos.
 - La omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión.
 - Prácticas agresivas (acoso, coacción, uso de la fuerza...).
 - Actos de denigración.
 - Actos de comparación cuando no se realice de modo objetivo entre características esenciales y verificables de productos que tengan la misma finalidad o satisfagan la misma necesidad.

2. Figuras de protección

Represión de la competencia desleal:

- **Actos de competencia desleal (Capítulo II, Ley 3/1991):**

- Actos de imitación cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno.
- Explotación de la reputación industrial, comercial o profesional ajena.
- Violación de secretos.
- Inducción a la infracción contractual.
- Violación de normas: prevalecerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes.
- Discriminación: tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta o bien la explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica en que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente.
- Venta a pérdida.
- Publicidad ilícita.

3. Patentes: características

- Una patente es un **derecho** concedido a un inventor por un Estado (u oficina regional que actúa en varios estados) que permite al inventor/titular **impedir a terceros la explotación comercial** de su invención en ese territorio durante un periodo de tiempo concreto (normalmente 20 años –art. 63 CPE, Convenio Patente Europea–).
- Como contrapartida a este **derecho exclusivo**, el inventor debe divulgar su invención, de forma suficiente como para que un experto pueda ponerla en práctica.

3. Patentes: características

Ley de Patentes 24/2015:

- **Art. 59.1:** «*La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento*»:
 - La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
 - La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
 - El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

¿Qué derechos otorga una patente?

- Derecho a **evitar que terceros** fabriquen, utilicen, ofrezcan en venta, vendan o importen productos infractores **en el país en el que se ha concedido la patente.**
- **No es un derecho de uso.** La patente protege la invención otorgando a su titular el derecho a impedir que cualquiera reproduzca o utilice la invención sin su consentimiento.
- Los derechos que confiere una patente europea son los mismos que confieren las patentes nacionales concedidas en cada Estado contratante para el que haya sido concedida (art. 64 CPE).
- Derecho a ceder o transmitir la titularidad de una patente y a formalizar contratos de licencia (arts. 71-73 CPE).

¿Los secretos industriales pueden constituir una alternativa a las patentes?

- Cuando la invención consista en un procedimiento (por ejemplo, de fabricación) es posible que los “secretos industriales” constituyan un alternativa viable (es posible que nadie descubra el proceso de fabricación simplemente examinando el producto final vendido).
- Pero los secretos industriales pueden filtrarse y, si esto sucede, la ley no establece ninguna medida de protección.
- Una vez que la invención ha sido divulgada no puede ser patentada.
- En otros casos puede ser preferible seguir inventando sin patentar, simplemente mantenerse por delante de los competidores introduciendo nuevos productos en el mercado más rápido que ellos.

3. Patentes: requisitos

La base legal para conceder patentes europeas está en:

- Artículos de la **EPC** (European Patent Convention).
- Reglamento de implementación de la EPC.
- Interpretación de los artículos y reglas a través de las decisiones (Case Law) de las Cámaras de Recursos de la EPO (European Patent Office).

Requisitos de patentabilidad:

- Novedad.
- Actividad inventiva.
- Aplicación industrial.
- Invenciones, en todos los campos de la tecnología.

3. Patentes: requisitos

Novedad absoluta:

- **Art. 54.1 EPC:** *«Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado actual de la técnica».*
- **Art. 54.2 EPC:** *«El estado actual de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente europea se haya hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio».*
- **¡CUIDADO!** Hay que solicitar la patente antes de publicar nuestro propio trabajo, no importa si fuimos nosotros quienes hicimos publica la invención.



Qué hay que evitar mientras se estudia la posibilidad de solicitar una patente

- **No efectuar publicaciones antes de presentar la solicitud:** artículos, comunicados de prensa, presentaciones/pósters/debates en conferencias, entradas en blogs.
- **No impartir cursos o presentaciones con clientes o inversores potenciales antes de presentar la solicitud, excepto bajo un contrato de confidencialidad (buscar asesoramiento).**
- **No vender** productos que incorporen la invención antes de presentar la solicitud.
- ¡Presentar la solicitud antes que los demás!

3. Patentes: requisitos

Actividad inventiva:

- **Art. 56 EPC:** *«Se considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia».*
- **Invención nueva:** si hay al menos una diferencia entre la invención y el estado de la técnica.
- **Actividad inventiva:** en función de la medida o relevancia de esta diferencia.

3. Patentes: requisitos

Aplicación industrial:

- **Art. 57 EPC:** *«Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola».*
- **Invención, en todos los campos de la tecnología:** el EPC no da una definición positiva de invención, si bien debe entenderse que ésta debe tener carácter técnico, y proporciona una lista no exhaustiva de exclusiones.

3. Patentes: requisitos

Art. 52.2 EPC:

- **No se considerarán invenciones, en particular:**
 - A. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
 - B. Las creaciones estéticas.
 - C. Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades económicas, así como los programas de ordenador.
 - D. Las presentaciones de informaciones.

3. Patentes: requisitos

¿Qué no se puede patentar?:

- Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al **orden público** o a las **buenas costumbres** (artículo 53 (a) CPE) (clonación, uso de embriones humanos para fines comerciales...).
- **Las variedades vegetales o las razas animales** así como los procedimientos esencialmente biológicos de vegetales o animales (artículo 53 (b) CPE) (pero no los microbiológicos).
- **Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico** del cuerpo humano o animal ni los **métodos de diagnóstico** aplicados al cuerpo humano o animal (artículo 53 (c) y artículos 54.4-5 CPE) (pero no los productos para la aplicación de uno de estos métodos).

3. Patentes: excepción de la excepción

- Sí son patentables cuando son **métodos externos** al cuerpo humano o animal (in vitro). Ej.: método de diagnóstico para enfermedad X en suero.
- Sí son patentables los **productos**, especialmente las **sustancias** o **composiciones** y las invenciones de **aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos**.
- Sí son patentables los **métodos cosméticos**.
- Sí son patentables los **tratamientos de animales con fines agro-ganaderos**. Ej.: aumento de producción de carne, leche...
- Elemento **aislado del cuerpo** u **obtenido de otro modo técnicamente**, incluida la secuencia total o parcial de un gen, aunque su estructura sea idéntica a la de un elemento natural (siempre que presente una aplicación industrial).
- Procedimientos de **modificación de la identidad genética de los animales** que supongan una utilidad médica o veterinaria sustancial y los animales resultantes de tales procedimientos.
- **Células madre embrionarias no humanas** obtenidas por cualquier método.
- Embrionarias humanas obtenidas por cualquier método que no afecte a la viabilidad del embrión. **Células madre adultas**.
- **Inventiones implementadas por ordenador**. (Procedimiento donde se describe la secuencia de las distintas fases de interacción programa/máquina).

3. Patentes: requisitos

- Una reivindicación de patente referida **únicamente** a uno de los elementos enumerados en el artículo 52.2 CPE, no será considerada una invención y por tanto no será patentable, pero... este principio sólo se aplica cuando la reivindicación de la patente no se refiera más que a uno de esos elementos o actividades considerados “como tales” (artículo 52.3 CPE).
- Una solicitud de patente que incluya una mezcla de elementos técnicos patentables y no técnicos excluidos, puede considerarse una invención y ser, después de todo, patentable.

3. Patentes: solicitantes

¿Quién puede patentar?:

- **Título III, Ley 24/2015. Derecho a la patente y designación de inventor.**
- **Art. 10.1:** *«El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce».*
- **Art. 10.2:** *«Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas».*
- **Art. 14:** *«El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente».*

3. Patentes: solicitantes

¿Quién puede patentar?:

- **Título IV, Ley 24/2015.** Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.
- **Art. 15.1:** *«Las invenciones realizadas por el **empleado o prestador de servicios** durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario, que sean fruto de una actividad de investigación **explícita** o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario».*
- **Art. 15.2:** *«El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo».*

3. Patentes: solicitantes

Título IV, Ley 24/2015 de Patentes:

- **Art. 21.1:** «Las invenciones realizadas por el *personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Admón General del Estado, Centros y Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, Universidades Públicas, Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales* pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, *cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas*».
- **Art. 21.2:** «Las invenciones contempladas en el aptdo. 1 deberán ser comunicadas por escrito a la entidad pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma *en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del personal investigador llevará consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen en los apartados siguientes*».

3. Patentes: solicitantes

Título IV, Ley 24/2015 de Patentes:

- **Art. 21.3:** *«El organismo o la entidad pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberá comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente.*

Si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente».

3. Patentes: solicitantes

Título IV, Ley 24/2015 de Patentes:

- **Art. 21.4:** *«El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrán ceder la titularidad de las invenciones al autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación, o una participación en los beneficios que se obtengan de la explotación de la invención».*
- **Art. 21.6:** *«El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador en los beneficios que se obtengan con la explotación de las invenciones y en su caso, de la participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el investigador con la explotación de las mismas».*

¿Quién puede solicitar y obtener una patente?

- El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes (artículo 60.1 CPE).
- Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado contratante del CPE en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal o, si no puede determinarse, con la del territorio en que se encuentre el establecimiento del empresario del que el empleado dependa (artículo 60.1 CPE).
- Con carácter general, cualquier invención referida al ámbito laboral habitual de un trabajador será propiedad de su empleador.
- Es posible que el trabajador perciba una gratificación económica adicional, en función del Estado contratante del CPE afectado.
- El inventor conserva el derecho a ser mencionado como tal inventor ante la OEP (artículo 62 CPE).

3. Patentes: proceso de obtención

¿Cómo obtener una patente?:

- Lo primero, **presentar una solicitud de patente.**
- **¿Cuándo?** En principio, lo antes posible. Siempre antes de cualquier divulgación de la invención.
- **¿Dónde?** En los estados en los que se desee tener protección.
Una posibilidad: solicitar en todos los estados relevantes al mismo tiempo.
Problema: es caro, si se quiere proteger en muchos países; e incierto, ya que es probable que no se sepa todavía si merece la pena la inversión en todos los estados.
- ¿Se pueden retrasar los gastos relacionados con la patente?

3. Patentes: proceso de obtención

Derecho de prioridad (Convenio de París):

- De forma simplificada:

- Se presenta una primera solicitud en un país.
- Dentro de un plazo de 12 meses, se presentan solicitudes para la misma invención en otros países (miembros del Convenio de París o de la OMC, Organización Mundial del Comercio).
- Las solicitudes posteriores pueden reivindicar “prioridad” de la **primera** solicitud: **la fecha de solicitud de la primera solicitud** será la relevante para la determinación de la novedad y actividad inventiva de las solicitudes **posteriores**.

3. Patentes: proceso de obtención

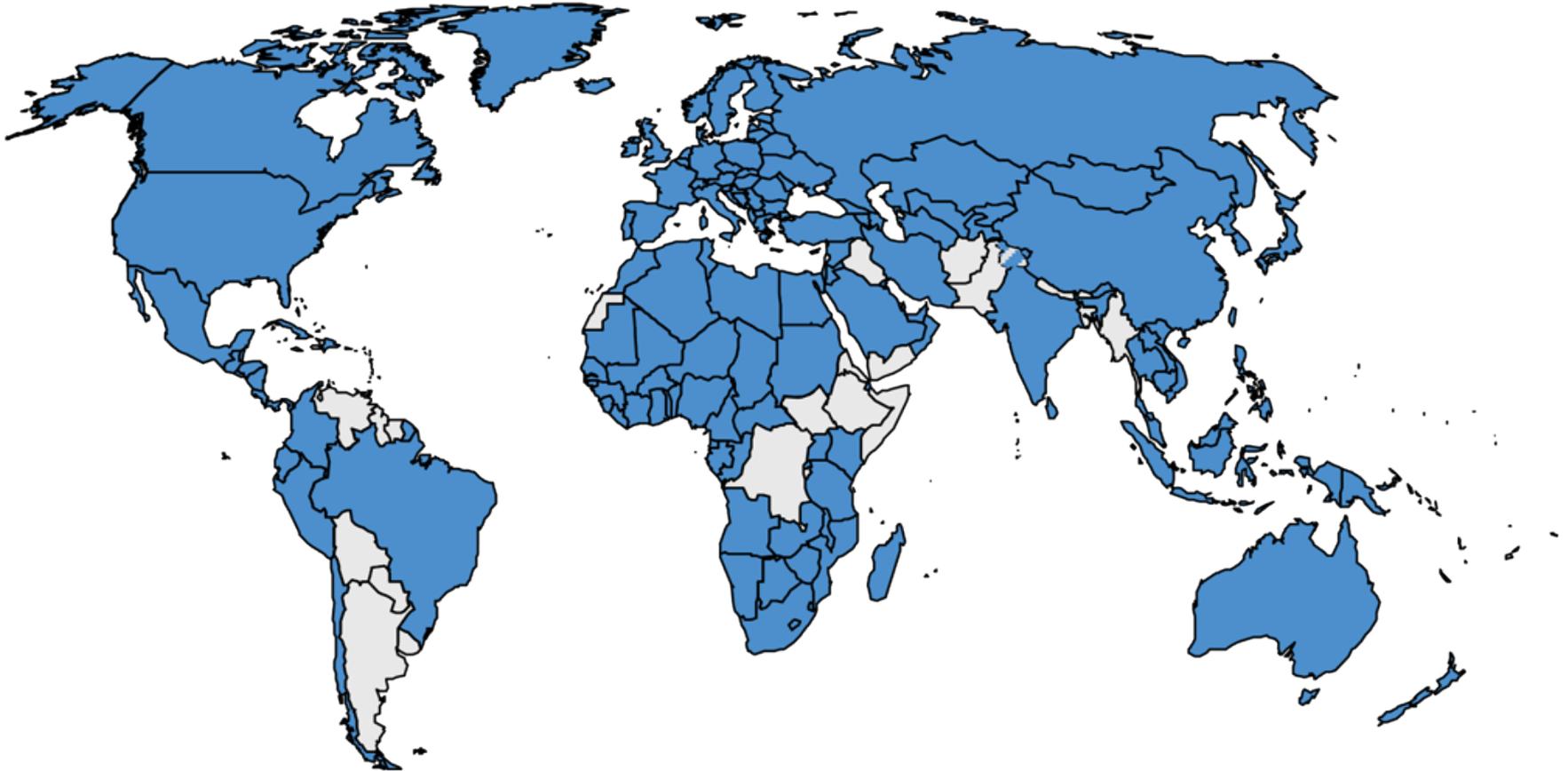
Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT):

- Una “Fase Internacional”, que incluye: una búsqueda internacional (ISR), una publicación internacional y, opcionalmente, un examen preliminar internacional.
- Tras 30/31 meses desde la fecha de solicitud o prioridad: entrada en la fase nacional (similar a la solicitud de patente nacional).
- PCT no da al solicitante una “patente internacional”, le da más tiempo para decidir.

¿Dónde se puede solicitar una patente?

- **Oficinas nacionales de patentes (En España: Oficina Española de Patentes y Marcas):**
 - Las patentes nacionales **sólo son válidas en el país de concesión.**
 - Los no residentes también pueden solicitar patentes.
 - Derecho de “prioridad” de un año para solicitudes posteriores referidas a la misma invención, en otras oficinas de patentes.
- **Oficina Europea de Patentes:**
 - La patente europea **equivale a las patentes nacionales** en los países en los que se conceda (el solicitante elige los países).
- **Al amparo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (*Patent Cooperation Treaty (PCT)*):**
 - Una única solicitud sirve para hasta 148 países.
 - Tras la fase de solicitud inicial, la solicitud internacional da lugar a múltiples procedimientos de examen de patentes nacionales.
 - **Las decisiones que entrañen costes pueden demorarse** hasta 30-31 meses tras la presentación de la solicitud (por ejemplo, la elección de los países donde presentar la solicitud).
- **¡No existen las patentes internacionales, sí un procedimiento internacional de solicitud!**

3. PCT (152 estados en septiembre 2018)



Fuente: OMPI (2018).

3. Patentes: proceso de obtención

Tramitación y concesión de una solicitud española en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

	Ley 11/1986	Nueva ley 24/2015
Sistema de concesión de patentes	2 vías: <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento general de concesión. • Procedimiento con examen previo. 	ÚNICO sistema de concesión con examen previo de novedad y actividad inventiva.
Informe sobre el estado de la Técnica (IET)	Petición y pago de tasas: <ul style="list-style-type: none"> • 15 meses desde solicitud o prioridad. 	Petición y pago de tasas: <ul style="list-style-type: none"> • En el momento de la solicitud. También se inicia con la solicitud la elaboración del informe.
Recurso/oposición	Sólo en procedimiento con examen previo y previamente a la concesión	Oposición post-concesión: <ul style="list-style-type: none"> • Plazo de 6 meses desde fecha publicación concesión en BOPI.

El procedimiento de concesión de patentes ante la OEPM



Título V (Solicitud y procedimiento de concesión).
Capítulo II (procedimiento concesión).
Capítulo III (Oposiciones y recurso).

3. Patentes: proceso de obtención

Solicitud de concesión acelerada:

1. En el instante de solicitar la patente, se solicita también la realización del IET y la publicación anticipada (antes de los 18 meses).
2. Se debe pagar la tasa de solicitud de IET junto con la de depósito.
3. Si la OEPM suspende la solicitud (defectos de forma), automáticamente saca a la solicitud de este procedimiento acelerado.
4. Si no, se concede en unos 10-12 meses.

3. Patentes: proceso de obtención

Informe sobre el Estado de la Técnica, IET:

1. Dar a conocer los elementos del estado de la técnica que hay que considerar para valorar la novedad y actividad inventiva de la solicitud de patente.
2. Facilitar la apreciación del auténtico valor de la patente tanto para el solicitante como para terceros.

3. Patentes: proceso de obtención

Informe sobre el Estado de la Técnica, IET:

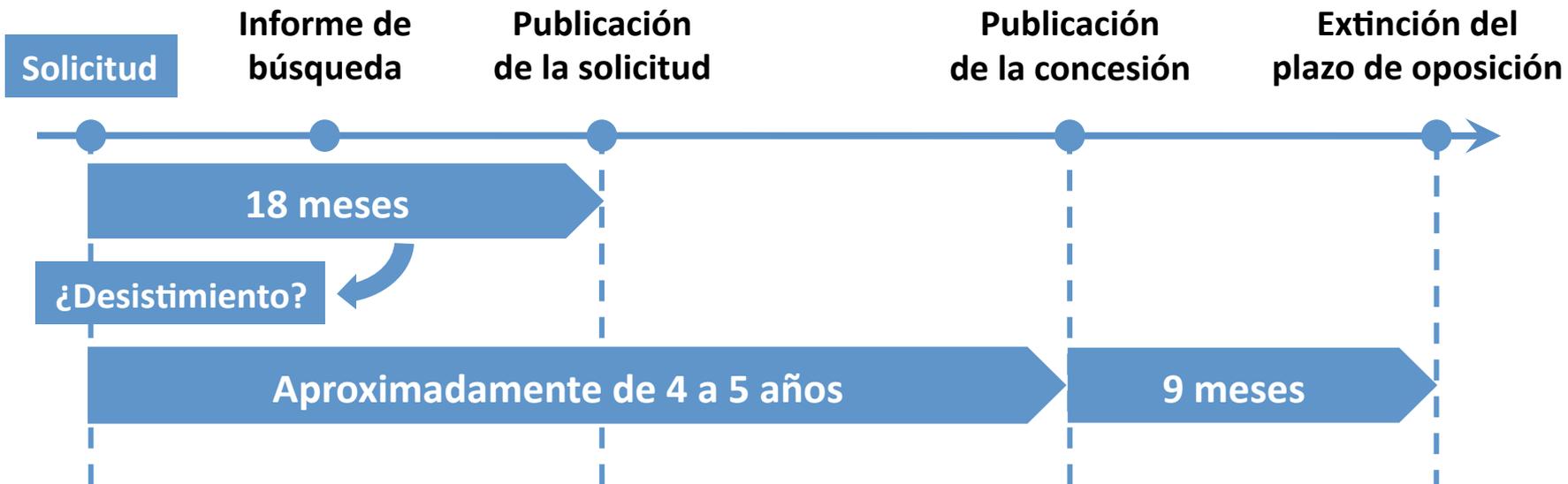
- Para determinar el estado de la técnica, la Oficina de Patentes realiza una búsqueda y los documentos que el examinador considera más cercanos a la invención quedan recogidos en un informe.
- Un Informe sobre el Estado de la Técnica (**IET**) en el caso de la OEPM.
- O un **European Search Report (ESR)** en el caso de la Oficina Europea de Patentes.
- O un Informe de **Búsqueda Internacional (ISR, IBI** en castellano) en el caso de la WIPO.

3. Patentes: proceso de obtención

Examen previo (o examen de fondo):

1. El procedimiento de concesión con examen previo concede sólo las patentes que superan el examen de novedad y actividad inventiva y suficiencia de la descripción (única vía a partir de la entrada en vigor de la Ley 24/2015).

El procedimiento de concesión de patentes ante la OEP



3. Patentes: proceso de obtención

Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT):

- **¿Dónde solicitar una patente PCT un inventor español?:**
 - En la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
 - En la Oficina Europea de Patentes (EPO).
 - En la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI, WIPO).
- **¿En qué idioma?:**
 - En Español, en cualquiera de las tres Oficinas Receptoras.
 - Si se elige a la OEPM como autoridad para la Búsqueda Internacional, no hace falta traducir.
 - Si se elige a la EPO como autoridad para la Búsqueda Internacional, se debe traducir a uno de sus tres idiomas oficiales (Inglés, Francés o Alemán).

El procedimiento PCT

Eventual solicitud de patente anterior (prioridad)

Solicitud de patente PCT

Publicación:
18 meses tras la fecha de prioridad

El solicitante decide: ¿examen previo?
22 meses tras la fecha de prioridad

No



Inicio directo de la fase
nacional/regional

Si



Examen
previo

Fase nacional:
30-31 meses tras presentar la primera solicitud

3. Patentes: documentación

- ¿Cómo prepara el redactor de la patente (ej.: un agente de patentes o agente de la propiedad industrial) la **descripción**?
- **El inventor debe proporcionar al redactor de la patente:**
 - Una indicación del **campo técnico**.
 - El **estado de la técnica** que conozca y que crea que pueda ser de interés.
 - Un **problema técnico**/inconveniente que se derive del estado de la técnica.
 - La **solución** de la invención a ese problema, en términos **técnicos** (de acuerdo con el artículo 83 EPC, existe la obligación de describir para obtener un **derecho exclusivo**).

3. Patentes: documentación

La solicitud de patente europea deberá contener (art. 78.1 CPE):

- Una petición de concesión.
- Una descripción de la invención (regla 42 CPE) (resumen del estado de la técnica, descripción de la invención y el problema que pretende resolver).
- Una o varias reivindicaciones (art. 69 y art. 84 CPE y regla 43 CPE) (determinan el alcance de la protección de la patente europea).
- Los dibujos (en su caso) a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones (la descripción y los dibujos se utilizan para interpretar las reivindicaciones).
- Un resumen (art. 85 CPE, regla 47 CPE) (unas 150 palabras que pueden utilizarse como herramienta de búsqueda para otras solicitudes de patente).

3. Patentes: documentación

Las reivindicaciones (CLAIMS):

- **Los términos de las reivindicaciones son esenciales:** una patente es un contrato entre el inventor/solicitante y el Estado; las reivindicaciones pueden verse como las cláusulas de ese contrato.
- **Art. 69 EPC:** *«El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones».*
- **Por tanto:**
 - Malas reivindicaciones implican mala protección.
 - ¡¡¡Recomendable un buen profesional de patentes!!!

3. Patentes: documentación

Las reivindicaciones (CLAIMS):

- **Art. 84 EPC:** *«Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción».*

- La claridad es una de las mayores fuentes de problemas si las reivindicaciones no se redactan con cuidado antes de solicitar la patente.

¿Por qué?:

1. Porque terceros deberían ser capaces de saber qué está protegido por la patente.
2. Si las reivindicaciones no están claras, puede ser imposible comparar lo reivindicado con el estado del arte (y entonces no es posible verificar si lo reivindicado es nuevo y presenta una actividad inventiva).
3. Puede ser difícil, incluso a veces imposible, traducir una reivindicación que no esté clara.

Personas clave en el procedimiento de solicitud de patentes

- **El examinador de patentes.**
- **El solicitante.**
- **El representante:**
 - Un agente autorizado inscrito en una lista llevada a tal efecto por la OEP (art. 134.1 CPE).
 - Un abogado habilitado para actuar en calidad de agente en materia de patentes de invención (artículo 134.8 CPE).

¿De qué manera pueden utilizarse las patentes como herramienta comercial?

- Para la comercialización y explotación de la invención.
- Para bloquear otras patentes.
- Concesión e intercambio de licencias (*“cross-licensing”*).
- Bases de datos on-line:
 - Suelen ser de acceso libre y constituyen herramientas comerciales valiosas.

Referencias de interés

- Directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.
- Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000).
- Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea. BOE 13 febrero 2017.
- [Wipo Statistics Database](#).
- [Oficina Española de Patentes y Marcas \(OEPM\)](#).