

# PROTECCIÓN DE UNA INVENCIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PATENTES

## VÍAS PARA PATENTAR UNA INVENCIÓN

La protección de una invención a través del sistema de patentes, concede a su titular el derecho exclusivo a la explotación (fabricación y comercialización) de la misma en el ámbito geográfico (a nivel de Estado) donde se realice la protección.

En los apartados siguientes se recogen los aspectos más importantes en relación con la obtención de una patente para España y para el resto de países.

### **A nivel nacional (en España):**

- El órgano competente para la concesión de títulos de propiedad industrial es la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tiene su sede en Madrid. Su web es: [www.oepm.es](http://www.oepm.es).
- Existen dos títulos de propiedad industrial para proteger las invenciones: Patente de invención y Modelo de utilidad.
- Diferencias más destacables entre patentes y modelos de utilidad:

<i>Aspectos importantes</i>	<i>Patente de invención</i>	<i>Modelo de Utilidad</i>
<i>Requisitos exigidos a la invención</i>	Que tenga novedad mundial, que implique actividad inventiva y que tenga aplicación industrial.	Que tenga novedad mundial, que implique actividad inventiva (menos restrictiva que la de la patente) y que tenga aplicación industrial. En particular, los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de éstos que reúnan los requisitos anteriores.
<i>Vigencia de la protección</i>	20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.	10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
<i>Coste de concesión</i>	Es de 1.198,42 € euros. Se compone de las siguientes tasas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa de solicitud: 102,39 €</li> <li>• Tasa de solicitud del IET (Informe del Estado de la Técnica): 698,42 €</li> <li>• Tasa de solicitud de examen sustantivo: 397,61 €</li> </ul>	Es de 102,39 € Se compone de la siguiente tasa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa de solicitud: 102,39 €</li> </ul>
<i>Coste de mantenimiento (cada anualidad a partir de la 3ª desde la fecha de solicitud hay que pagar tasas anuales de mantenimiento)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La 3ª anualidad es de 18,85.-€. Las otras anualidades se van incrementando hasta la 20ª, en la que se paga 499,85.-€.</li> </ul>	La 3ª anualidad es de 18,85.-€. Las otras anualidades se van incrementando hasta la 10ª, en la que hay que pagar 220,40.-€.
<i>Tiempo medio de tramitación (desde la fecha de solicitud hasta la concesión).</i>	Programa CAP (Concesión Acelerada de Patentes): 22 meses Procedimiento ordinario: 36 meses, si no hay oposiciones puede concederse en 24 meses desde la fecha de presentación	Procedimiento único: 4 meses si no se presentan oposiciones a la concesión.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acogerse al programa CAP implica que no existan defectos o irregularidades imputables a la solicitud y que el solicitante cumpla los trámites con celeridad y sin agotar los plazos.</li> <li>• Estos plazos se verán incrementados en caso de que haya suspensos en la tramitación, por defectos en la solicitud, u oposiciones de terceros una vez publicada la solicitud en el BOPI (Boletín Oficial de Propiedad Industrial).</li> </ul>	
<i>Solicitud</i>	<p>La solicitud debe estar integrada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El formulario 5101 cumplimentado (por duplicado).</li> <li>• Justificante de pago de la tasa de solicitud (102,39 €).</li> <li>• Justificante de pago de tasa de solicitud del IET (Informe del Estado de la Técnica): 698,42 €</li> </ul>	<p>La solicitud debe estar integrada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El formulario 5101 cumplimentado (por duplicado).</li> <li>• Justificante de pago de la tasa de solicitud (102,39 €).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los formularios pueden obtenerse (y cumplimentarse) en la página web de la OEPM (ruta: información y ayuda al solicitante/invenciones/formularios(dentro de patentes o modelos de utilidad)</li> <li>• Los impresos de pago se pueden descargar desde la página web, accediendo a la Sede Electrónica / Pago de tasas y precios públicos / Generación de documentos de pago presencial</li> <li>• El pago se puede efectuar en cualquier sucursal de la entidad financiera “La Caixa”.</li> </ul>	
<i>Donde se puede presentar la solicitud</i>	<p>En SEGAPI o en la OEPM (los dos son competentes para otorgar la fecha de presentación de la solicitud). También se puede enviar a cualquiera de los dos por correo certificado y en sobre abierto. En caso de presentarse en cualquier otro registro de la administración, la fecha de presentación sería la correspondiente a la entrada en alguno de los registros anteriormente indicados.</p>	
<i>Reivindicación de prioridad</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se debe indicar en el formulario de solicitud de la patente, adjuntar una copia certificada de las reivindicaciones y su traducción al castellano. La copia y su traducción se presentarán antes de los 4 meses siguientes a la fecha de presentación.</li> </ul>	
<i>Obligaciones del titular una vez concedido el título</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagar anualmente las tasas de mantenimiento, a partir de la 3ª anualidad.</li> <li>• Explotar la invención protegida dentro del plazo de 4 años desde la fecha de presentación de la solicitud o de 3 años desde la fecha en que se publique la concesión en el BOPI, aplicándose el plazo que expire más tarde.</li> </ul>	

### **A nivel europeo (patente europea):**

- El sistema de Patente Europea es administrado por la Oficina Europea de Patentes (OEP). Tiene su sede en Munich, con un departamento en la Haya y Agencias en Berlín y Viena. Su web es: [www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org)  
[www.epo.org](http://www.epo.org)
- La protección a través de la vía europea implica la presentación de una única solicitud de patente designando los Estados de la Unión Europea que hayan ratificado el Convenio Europeo de Patentes y para los que se desee obtener protección (en estos momentos puede obtenerse protección en 42 países: Los 38 Estados miembros, dos Estados de extensión y dos de validación, aunque no ostentan la condición de miembros, han firmado acuerdos con la OEP).
- Las solicitudes presentadas en España podrán redactarse en español, aunque habrá que acompañar una traducción en uno de los tres idiomas oficiales (francés, inglés o alemán) en un plazo de tres meses desde la fecha de solicitud o, en el caso de que se reivindique prioridad, de trece meses desde la fecha de prioridad. El idioma elegido se convertirá en el idioma del procedimiento.
- Algunos aspectos importantes:

<i>Aspectos importantes</i>	<i>Patente de invención</i>
<i>Requisitos exigidos a la invención</i>	Que tenga novedad mundial, que implique actividad inventiva y que tenga aplicación industrial.
<i>Vigencia de la protección</i>	20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
<i>Coste de concesión</i>	Oscila alrededor de los 4.880.-€. Se compone de las siguientes tasas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa de depósito: 260.-€ (125.-€ on-line)</li> <li>• Tasa de búsqueda: 1.350.-€ para solicitud presentada a partir del 01-07-2005</li> <li>• Tasa por cada reivindicación a partir de la dieciséis: 245.-€ (610 € a partir de la 51)</li> <li>• Tasa de designación por uno o más Estados: 610.-€</li> <li>• Tasa de examen: 1.900.-€ solicitud presentada antes del 01-07-2005 1.700.-€ solicitud presentada a partir del 01-07-2005</li> <li>• Tasa de concesión (expedición del título): 960.-€</li> </ul> A estas tasas hay que sumar los costes de traducción a cada uno de los idiomas de los países designados (esta traducción a idiomas distintos del español debe ser realizada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante la OEP o un traductor jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores). No incluye un <b>descuento del 30%</b> por razón de idioma a que se refiere la Regla 6.3 del Convenio de Patente Europea y que se aplica a algunas de las tasas.
<i>Coste de mantenimiento (cada anualidad, a partir de la 3ª desde la fecha de solicitud, hay que pagar tasas anuales de mantenimiento)</i>	La 3ª anualidad es de 490.-€. Las otras anualidades se van incrementando hasta la 10ª (y sucesivas), en la que hay que pagar 1.640.-€. El pago de esta tasa es a la EPO hasta la concesión de la patente.
<i>Solicitud</i>	La solicitud debe estar integrada por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una petición de concesión de patente europea (formulario EPO 1001/6), por duplicado.</li> <li>• Una descripción de la invención, una o varias reivindicaciones, un resumen y, si los hubiera, los dibujos a que se refieran la descripción o las reivindicaciones. También por duplicado.</li> <li>• Justificante de pago de la tasa asociada a la solicitud (tasas de: depósito, búsqueda, reivindicaciones a partir de la once), en el plazo de un mes desde la presentación del formulario</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El formularios pueden obtenerse (y cumplimentarse) en la página web de la OEP.</li> <li>• El pago se puede efectuar en la cuenta: Nº 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00) IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00 BIC DRESDEFF700 Commerzbank AG Leopoldstrasse 230 80807 Múnich GERMANY</li> </ul>
<i>Donde se puede presentar la solicitud</i>	En SEGAPI o en la OEPM (los dos son competentes para otorgar la fecha de presentación de la solicitud). También se puede enviar a cualquiera de los dos por correo certificado y en sobre abierto. Si se reivindica prioridad de una solicitud anterior se puede presentar también en la OEP.
<i>Reivindicación de prioridad</i>	Se debe indicar en el formulario EPO 1001/6 (recuadro 25) y adjuntar una copia certificada de la solicitud anterior y su traducción a uno de los idiomas oficiales de la OEP o declaración de que la solicitud de patente europea es traducción completa de la solicitud anterior. La copia se presentará en un plazo de 16 meses a contar desde la fecha de prioridad.

### **A nivel internacional:**

- El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Tiene se sede en Ginebra. Su web es: [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

- Hay que aclarar que no se trata de un procedimiento de concesión de patentes ni sustituye a las concesiones nacionales, sino que es un sistema de unificación de la tramitación previa a la concesión. El procedimiento de concesión consta de dos fases:
  - ✓ Fase internacional, que se desarrolla ante la oficina receptora, que en el caso de España será la OEPM. La OEPM será la encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional. Las solicitudes presentadas en España por nacionales y residentes deben estar redactadas en español.
  - ✓ Fase nacional que se produce ante las oficinas de los distintos países designados por el solicitante. En esta fase se utilizará el idioma de cada país.
- Actualmente forman parte del Tratado 152 países.
- Algunos aspectos importantes:

<i>Aspectos importantes</i>	<i>Patente de invención</i>
<i>Requisitos exigidos a la invención</i>	Que tenga novedad mundial, que implique actividad inventiva y que tenga aplicación industrial.
<i>Vigencia de la protección</i>	La existente en las legislaciones nacionales de aquellos Estados que se designen en la solicitud. Con carácter general suelen ser 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
<i>Coste de concesión</i>	<p>La fase internacional oscila entre 2.465,51.- € (presentación electrónica) y 3.699,99.- €. Se compone de las siguientes tasas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa de transmisión (<b>obligatoria con la solicitud</b>): 75,75.-€</li> <li>• Tasa de transmisión del documento de prioridad (<b>obligatoria con la solicitud</b>): 30,28.-€</li> <li>• Tasa de búsqueda internacional (<b>obligatoria con la solicitud</b>): 1.775.-€</li> <li>• Tasa de presentación internacional (<b>obligatoria con la solicitud</b>): 1.235.-€.</li> <li>• Tasa opcionales: Examen preliminar internacional (595,37.-€) y Tramitación (186.-€). Será aconsejable cuando la opinión escrita de la búsqueda internacional sea negativa, tras modificar las reivindicaciones, descripción o dibujos.</li> </ul> <p>Reducciones de las tasas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por presentación electrónica (formato codificado o no codificado): 279/186.-€</li> </ul> <p>Estas tasas se corresponden con la tramitación de la fase internacional. Esta fase será continuada por la fase nacional de reconocimiento (registro) en cada país designado previo pago de las tasas nacionales correspondientes (tasa de solicitud y de expedición de título).</p>
<i>Coste de mantenimiento</i>	Las tasas anuales de mantenimiento de cada uno de los Estados donde se haya obtenido la patente.
<i>Solicitud</i>	<p><u>Fase Internacional:</u> La solicitud debe estar integrada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un petitorio (formulario PCT/RO/101).</li> <li>• Una descripción de la invención, una o varias reivindicaciones, un resumen y, si los hubiera, los dibujos a que se refieran la descripción o las reivindicaciones.</li> <li>• Justificante de pago de la tasa asociada a la solicitud (tasas de: transmisión, búsqueda y presentación internacional).</li> </ul> <p>• El formulario puede obtenerse (y cumplimentarse) en la página web de la WIPO. • El pago se puede efectuar en cualquier sucursal de la entidad financiera “La CaixaBank”.</p> <p><u>Fase nacional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia de la solicitud internacional.</li> <li>• Traducción, si se exige. La necesidad o no de adjuntar traducción y el idioma dependerá de cada país.</li> <li>• Justificante de pago de las tasas nacionales.</li> </ul>
<i>Donde se puede presentar la</i>	En SEGAPI o en la OEPM (los dos son competentes para otorgar la fecha de

<i>solicitud</i>	presentación de la solicitud). También se puede enviar a cualquiera de los dos por correo certificado y en sobre abierto.
<i>Reivindicación de prioridad</i>	Si la presentación de la solicitud internacional PCT tiene lugar antes de los 12 meses siguientes a la fecha de prioridad, se dispondrán de 30 meses para decidir en que países se reivindica la prioridad.

## **OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA**

### **Plazo de prioridad:**

- La presentación de una solicitud de patente o modelo de utilidad en España otorga al solicitante un plazo de prioridad de 12 meses (a contar desde la fecha de presentación de dicha solicitud en la OEPM o en el SEGAPI), durante el cual puede extender esta protección a otros países, bien presentando las respectivas solicitudes país por país, bien utilizando el sistema de la Patente Europea, o bien mediante el sistema PCT.
- Durante este plazo el solicitante puede valorar con mayor certeza la trascendencia económica y comercial de su invención, tomar decisiones al respecto, todo ello sin necesidad de incurrir en gastos que pueden resultar inútiles.

### **¿Qué hacer antes de presentar una solicitud de patente o modelo de utilidad?**

- Uno de los requisitos exigidos para obtener una patente es que la invención tenga novedad mundial (en el caso de modelos de utilidad, la novedad exigida es a nivel de España). Por tanto, es recomendable (aunque no obligatorio) comprobar esta novedad.
- Esta comprobación se puede hacer de varias formas:
  - ✓ A través de las bases de datos de la OEPM (de acceso gratuito en su página web): Invennes (patentes registradas en España) o espacenet (patentes registradas en otros países).
  - ✓ Solicitando a la OEPM, una búsqueda retrospectiva: el informe entregado recoge todas aquellas referencias registrales que se hayan encontrado en la búsqueda y que guarden relación con la invención que se quiere patentar. Su coste es de 18,66 euros + IVA para búsquedas de registros en España y de 85,86 euros + IVA para búsquedas de registros en el resto del mundo.
  - ✓ Solicitando a la OEPM (a través del SEGAPI) un informe tecnológico de patentes: en este informe se recoge, además de la relación de referencias registrales encontradas (como en el anterior), un análisis de los técnicos de la OEPM sobre la posible patentabilidad de la nueva invención. Su coste es de 440 euros + IVA .