



## **INFORMACION GENERAL**

### **PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE PATENTES**

#### **1. ¿Patentar, o no patentar? ¿Es una patente la mejor opción para proteger su invención?**

Si usted ha desarrollado un producto nuevo o proceso, debe tener en cuenta la opción de patentar y considerarla una parte de su estrategia de negocio.

Una de las cuestiones clave para esta explotación la constituye la forma en que la empresa proteja los resultados de sus innovaciones, es decir, cómo evitar que otras empresas se puedan aprovechar gratuitamente de los esfuerzos realizados por la empresa innovadora.

En general a las empresas se le presentan varias alternativas para la protección de sus inversiones en innovación. Una de ellas consiste en mantener los resultados en secreto, dando lugar al llamado "secreto industrial". La otra alternativa consiste en ampararse en la protección que ofrecen las leyes de propiedad industrial: patentes y modelos de utilidad.

#### **2. ¿Qué ventajas tienen las patentes frente al secreto industrial?**

La diferencia entre optar entre uno y otro sistema consiste en que las patentes ofrecen siempre una mayor seguridad: cualquier persona que sin estar autorizada utilice esta invención podrá ser demandada, conociera o no la existencia de esta patente. En cambio, el secreto industrial ofrece una protección más débil que se limita al derecho a exigir una compensación económica a cualquier persona que esté obligada a respetar ese secreto (básicamente empleados) y lo divulgue o lo utilice en beneficio propio o ajeno. En otras palabras, el secreto industrial tiene sólo una protección contra el espionaje.

#### **3. ¿Qué es lo que se puede y no se puede patentar?**

De acuerdo con el art.4.2, art.4.4 y art. 5 de la Ley no son patentables:

- a. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b. Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- d. Las formas de presentar información.
- e. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Si bien serán patentables los productos, especialmente las



- sustancias o composiciones y las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.
- f. Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.
  - g. Los procedimientos de clonación de seres humanos.
  - h. Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
  - i. Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
  - j. Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
  - k. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o una raza animal determinada.
  - l. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.
  - m. El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

Lo dispuesto en el apartado l) no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

En relación con el apartado m) un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

Las obras literarias y artísticas y cualesquiera otras obras de carácter intelectual pueden depositarse en el Registro de Propiedad Intelectual.

#### **4. ¿El sistema de patentes es largo?**

Entre la presentación de la solicitud de la patente y su concesión suelen transcurrir entre 26 y 36 meses. No obstante, conviene tener en cuenta varias circunstancias.



La OEPM ofrece a través de uno de sus servicios de información tecnológica, los Informes Tecnológicos de Patentes, la posibilidad de conocer cual es la novedad y la actividad inventiva de la invención para la que se solicita protección.

El titular de la patente no carece por completo de todo derecho hasta la concesión. Así, entre la presentación de la solicitud y la concesión de la patente, el solicitante dispone de los siguientes derechos.

El derecho de prioridad, reconocido por varios tratados internacionales, otorga a su titular un plazo de 12 meses para presentar una solicitud de patente en otros países conservando en éstos la fecha de presentación inicial.

Además, es posible obtener rentabilidad económica de la solicitud de patente: la ley permite ceder, dar en garantía, y licenciar tanto las patentes solicitadas como las concedidas. Esto significa, por ejemplo, que puede hipotecarse (mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria) una solicitud de patente y financiar así la explotación inicial.

Desde la publicación de la solicitud de patente, el solicitante goza de una protección provisional que permite exigir una indemnización razonable a cualquier persona que infrinja lo que después resulte ser el objeto de la patente.

El procedimiento, si bien puede parecer excesivamente largo, está diseñado para que el solicitante "compre tiempo" evitando que tenga que realizar un gran desembolso al inicio. Se encuentra artificialmente dilatado para que el solicitante sólo pase a una fase posterior si tiene perspectivas de comercialización e implantación en el mercado de su patente. En resumen, es un procedimiento estructurado en una serie de etapas en el que sólo se pasa a la siguiente fase cuando se ha superado la anterior, permitiendo al solicitante escalonar y modular pagos.

Se trata de un procedimiento con una estructura similar al de los principales países de nuestro entorno.

Mediante la "instrucción sobre la aplicación de medidas internas para la implantación de un programa para la concesión acelerada de una patente nacional" se ha aprobado un procedimiento mediante el que puede reducirse considerablemente la duración del procedimiento de concesión si se cumplen los siguientes requisitos:

Las solicitudes de patentes españolas no reivindican prioridad.

El acortamiento de los plazos de tramitación será tanto mayor cuanto más celeridad emplee el solicitante para el cumplimiento de trámites sin agotar los plazos legalmente establecidos.

El solicitante debe acogerse explícitamente al programa de concesión acelerada.

Se respetará el plazo de secreto a que alude el artículo 119 de la Ley de Patentes.



## **5. ¿El sistema de patentes es excesivamente farragoso?**

El procedimiento de concesión de patentes es el resultado de un compromiso cuya finalidad, como ya se ha contestado en la pregunta anterior, consiste en facilitar los trámites al solicitante y en asegurar unos elevados niveles de calidad, determinando, por ejemplo, si la invención objeto de la patente tiene o no novedad mundial. Hay que tener en cuenta que una patente concede a un titular un monopolio de explotación exclusiva frente a terceros, por lo que, por otra parte, el procedimiento de concesión de patentes posee una estructura similar en los principales países de nuestro entorno.

## **6. ¿Es caro patentar?**

Los costes medios en tasas hasta la concesión de la patente son los siguientes:

Patente nacional en España sin Examen Previo	600 €
Patente nacional en España con Examen Previo	1.100 €
Europea (11 Estados)	34.099 €
PCT (Fase Internacional)	3.600 €

Las cantidades referidas sobre patente nacional incluyen un Informe del Estado de la Técnica realizado por un experto en la materia de la invención reivindicada. Este informe va precedido de una exhaustiva búsqueda en un fondo documental de 40 millones de documentos, tarda en realizarse un tiempo medio de una semana y diagnostica la novedad de la patente solicitada.

El coste de la patente europea se refiere a una solicitud media que busque la protección en 11 estados e incluye gastos de procedimiento, validación y de traducción a la lengua de esos estados. El 39% de gastos corresponden a las traducciones.

El coste medio en euros del procedimiento internacional PCT que es un procedimiento preliminar para presentar solicitudes de patente hasta en 125 países no incluye las tasas nacionales, que serán fijadas por las respectivas oficinas de patentes y cuyo pago es necesario para que la invención se proteja en los países designados. Solo incluye la fase internacional que será continuada por la fase nacional de reconocimiento país a país previo el pago de las tasas que correspondan (por ejemplo Japón 21 Yens, España 83 €, México 6310 Pesos, Marruecos 405 Dirhams ...)

La OEPM se autofinancia al 100% y no recibe, por tanto, ninguna aportación de los Presupuestos Generales del Estado.

En los costes descritos no se incluye los pagos a Agentes de la Propiedad Industrial.



## **7. ¿Cuántas patentes llegan a explotarse?**

Es difícil disponer de datos exactos pero aproximadamente entre un 2% y un 5% de las patentes solicitadas llegan a explotarse.

De acuerdo con la información del último "Salón Internacional de Invenciones de Técnicas y Productos Nuevos" que se celebra anualmente en Ginebra se presentaron 1000 inventos procedentes de 44 países. En la edición de este salón del año 2000 se firmaron contratos por transferencias y licencias por un total de 36 millones de euros (unos 6000 millones de pesetas), lo cual hace un promedio de 36.000 euros por invención, es decir, 6 millones de pesetas.

## **8. Con el sistema actual ¿se patentan todo? ¿se daría la patente de la rueda?**

No. De acuerdo con la Ley de Patentes vigente antes de efectuar la búsqueda (y, por tanto, antes de que el solicitante tenga que hacer frente a la tasa correspondiente) se deniegan automáticamente todas las solicitudes de patentes que se soliciten para invenciones que carezcan de novedad de forma manifiesta y notoria. La rueda no es patentable en España.

En España, hasta el año 1986, se utilizó el sistema de simple "depósito", según el cual se concedían las patentes sin un examen de fondo de la novedad y de la actividad inventiva de su objeto, remitiendo a los Tribunales su control a posteriori en caso de litigio.

Es en este año cuando la ley de patentes instauró el denominado sistema de "búsqueda", como paso intermedio más avanzado que el simple depósito. En este procedimiento la Oficina Española de Patentes y Marcas realiza una búsqueda de anterioridades de patentes indicando en qué medida éstas afectan a la patentabilidad de la invención. Es decir, la patente se acompaña del resultado de la búsqueda que se realiza en bases de datos compuestas de millones de patentes y de otros documentos que pueden afectar a la "novedad" del invento solicitado. El inventor conocerá así la calidad de la patente que obtiene, que en el caso de que se acompañe de anterioridades señaladas, será fácilmente anulable en los Tribunales.

Además, el contenido de este informe se hace público y los terceros competidores conocerán su contenido y, en consecuencia, explotarán una invención patentada con un informe negativo pues, en el caso de ser demandados por infracción, podrán anular fácilmente la patente. En los procesos de anulación de patentes resulta obligatoria la emisión de un informe por expertos de la OEPM.

El 7 de septiembre de 2001 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se introduce el procedimiento de concesión de patentes con examen previo para todos los campos de la técnica.



**9. ¿Cuál es el porcentaje de patentes solicitadas por empresas, inventores particulares y organismos públicos?**

De acuerdo con las estadísticas correspondientes a datos de patentes y modelos de utilidad españolas solicitadas entre 1996 y 2000:

Empresas	51%
Inventores	38%
Organismos Públicos y Universidades	11%

**10. ¿Qué apoyos tiene el inventor para comercializar su invento?**

Existen un sinnúmero de ayudas concedidas por diversos Organismos Públicos y Comunidades Autónomas. La gestión de estas ayudas es competencia de cada uno de los Organismos. Con el fin de facilitar el acceso a esta información, en la página web de la OEPM se ha incluido una sección en la que se resumen las características principales de dichas ayudas y se ofrece información de contacto para cada uno de los Organismos Públicos responsables de su gestión.

La única ayuda que gestiona la OEPM es el aplazamiento del pago para solicitantes con bajos ingresos. Este aplazamiento permite que a las personas cuyos ingresos no superen el cuádruplo del salario mínimo interprofesional, soliciten que les sea concedida la patente sin necesidad de satisfacer tasas de ninguna clase durante los tres primeros años, resarciendo en los años sucesivos las cantidades que hubiere dejado de abonar.

Esta exención se concede automáticamente a personas cuyos ingresos sumados a los de su cónyuge no superen el doble del salario mínimo interprofesional y podrá ser igualmente otorgada a las personas cuyos ingresos no superen el cuádruplo del salario mínimo interprofesional atendiendo a las cargas económicas del interesado.

**11. A pesar de la obtención de patentes los inventos se copian con una mínima modificación.**

El derecho concedido por la patente no protege exclusivamente la invención reivindicada, sino también los llamados equivalentes, esto es, para determinar la protección no sólo se tiene en cuenta el contenido de las reivindicaciones, apoyado por la descripción y los dibujos, sino también lo que se considere equivalente: un medio se considera equivalente si tiene la misma función, modo y resultado.



## **12. ¿Qué ocurre con los países donde no se protege la patente?**

En los países donde el invento no está protegido el invento la tecnología se considera de dominio público y cualquiera puede explotarlo libremente. De ahí la importancia de patentar.

## **13. ¿Cuáles son los principales errores de los inventores?**

A) Comercializar el producto antes de patentarlo.

Si se comercializa el producto antes de patentarlo se destruye la novedad, pues se hace pública la regla técnica antes de la presentación de la solicitud.

B) Publicar los trabajos de investigación antes de patentarlos.

Este error es una variante del anterior: la publicación del contenido de la invención antes de presentar la solicitud también destruye la novedad. Por tanto, procede mantener la regla técnica en secreto antes de presentar la solicitud de patente.

C) No patentar la invención y mantenerla en secreto.

En los casos en que, por las características externas de la invención, ésta es fácilmente imitable, no conviene mantenerla en secreto.

D) Creer que lo que uno no conoce no existe

Con frecuencia, los inventores creen que su invención es nueva porque nunca han visto nada igual ni parecido en el mercado. Pero eso no significa que su regla técnica no esté documentada. Por ello, son frecuentes las "sorpresas" al descubrir que lo que uno cree que ha inventado ya estaba inventado, aunque no esté el mercado. Por eso, lo mejor antes de iniciar cualquier procedimiento es asegurarse las posibilidades de éxito mediante una búsqueda previa que la Oficina realiza en 15 días aproximadamente que diagnostica el grado de novedad del invento.

E) Olvidarse que la novedad y la actividad inventiva tienen alcance mundial

Otro de los errores de los inventores es olvidarse de que tanto la novedad como la actividad inventiva tienen alcance mundial. Esto significa que puede destruir la novedad de una invención cualquier divulgación que haya tenido lugar antes de la fecha de presentación en cualquier lugar del mundo. Ya hemos dicho antes que lo que uno no conoce no significa que no exista.

F) No respetar los plazos de prioridad

Conviene recordar que el plazo para presentar una solicitud de patente invocando válidamente la fecha de presentación en otro país es de 12 meses.





Pasado este plazo, las solicitudes que se presenten en otros países tendrán su propia fecha de presentación y, con frecuencia, habrán perdido la condición de novedad al haberse publicado la primera solicitud.

#### **14. Algún ejemplo de indemnización por vulneración de una patente.**

Algunas empresas propietarias de patentes conocidas que han emprendido recientemente acciones legales por violación de patentes y que han visto reconocido su derecho obteniendo sustanciosas indemnizaciones:

Frigo, a través de Unilever a la que el Tribunal Supremo reconoció el derecho a percibir indemnización de un competidor que fabricó y comercializó una tarta idéntica a la famosa Comtessa.

Angulas Aguinaga, a la que el Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Bilbao reconoció el derecho a percibir indemnización de un competidor por la infracción de la patente de La Gula del Norte.

La compañía japonesa OTSUKA demandó a un laboratorio por la infracción de una patente de procedimiento farmacéutica: la indemnización alcanzó los 1.600.000 €.

En otro procedimiento seguido a nombre de GLAXO, tras la concesión de medidas cautelares el proceso terminó mediante transacción con la compañía demandada en el que se pagó una importante indemnización.

#### **15. Patentes nacionales relevantes o de más éxito en los últimos años.**

Los españoles siempre han sido inventores muy ingeniosos. Incluso cuando el grado de desarrollo económico y tecnológico de nuestro país estaba muy por debajo del de resto de los países europeos en España ha habido insignes inventores que, con una chispa de creatividad, solucionaban necesidades.

Basta citar ejemplos de todos conocidos como la fregona, el futbolín, el Chupa Chups, el sacacorchos, el autogiro de Ricardo de La Cierva, el submarino de Isaac Peral y el trasbordador del Niágara de Torres Quevedo (¡que todavía se emplea en la actualidad!).

Otros inventos españoles recientes (de los cuales, alguno ha recibido menciones y premios) son:

- La sillita para bebés (de Jane)
- La goma de borrar
- Un pañal que detecta infecciones
- Guardabarreras de seguridad
- Control de presión de temperatura en el interior de neumáticas (medalla de oro en el Salón de Ginebra)
- Un avisador para vehículos mal estacionados





Un sistema de seguridad para detectar bombas lapa en el interior de vehículos.

Un coche de bebés salva-peldaños

Tapón hermético perfeccionado con una segadora de precintos.

Vehículo para discapacitados físicos

Aparato que selecciona la llamada más barata.

## **16. ¿Cómo es el grado de utilización del sistema de patentes en España?**

Si se considera el número de solicitudes de patentes en relación con el gasto en I+D, la situación para España es algo baja respecto de la media, pero dentro de variaciones normales superando a países como Holanda, Francia y Dinamarca, de importante relevancia tecnológica.

Agregando también las solicitudes de modelos de utilidad, figura de protección que no existe en todos los países, la posición española mejoraría en lo que se refiere a estos indicadores.

En los últimos años, existen claros motivos para el optimismo. En primer lugar, se ha producido un incremento constante en el número de las solicitudes vía PCT: un 27% en el año 2000, un 10% en el 2001 un incremento superior al 20% en el 2002 y un 6,5% en 2003, con más de 800 solicitudes al año. El número de solicitudes de patente nacionales también sigue creciendo , un 2% en 2003, con un total de 3094.

También han crecido un 19% el número de solicitudes a la OEPM de Informes Tecnológicos de Patentes mediante los cuales se realiza un análisis exhaustivo desde la óptica de la información tecnológica contenida en las patentes publicadas en el mundo sobre una cuestión técnica determinada. En 2003 se han realizado 412 solicitudes frente a 345 en el año anterior. Por lo que a la patente europea se refiere, el número de solicitudes de origen español ha crecido, en los últimos años, por encima de la media europea. Así, entre 1996 y 2003 el incremento de las solicitudes del total de la UE fue del 66,8% y de las de origen español 145%, más del doble.